

**LA MARCA EN EL ACUERDO SOBRE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
RELACIONADOS CON EL COMERCIO DESDE
LA PERSPECTIVA DEL MERCOSUR**

Soledad Richard

**LA MARCA EN EL ACUERDO
SOBRE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL
COMERCIO DESDE LA
PERSPECTIVA DEL MERCOSUR**

ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO
Y CIENCIAS SOCIALES DE CÓRDOBA

CÓRDOBA - REPÚBLICA ARGENTINA

2014

EDICIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO
Y CIENCIAS SOCIALES DE CÓRDOBA

Volumen LVIII

Richard, Soledad

La marca en el acuerdo sobre los ADPIC desde la perspectiva del Mercosur - 1ª ed. -
Córdoba: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2014.

515 p. ; 23x16 cm.

ISBN 978-987-1123-88-9

1. Derecho Marcario. I. Título

CDD 346.048 8

Fecha de catalogación: 26/09/2014

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Copyright © 2014, Academia Nacional de Derecho
y Ciencias Sociales de Córdoba
Artigas 74 - 5000 Córdoba (República Argentina)
Impreso en Argentina - Printed in Argentina

**ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO
Y CIENCIAS SOCIALES DE CÓRDOBA**

*AUTORIDADES
(Período 2013 - 2016)*

JUAN CARLOS PALMERO
Presidente

JULIO I. ALTAMIRA GIGENA
Vicepresidente

JORGE DE LA RÚA
Secretario

ARMANDO S. ANDRUET (h)
Tesorero

LUIS MOISSET DE ESPANÉS
Director de Publicaciones

EFRAÍN H. RICHARD
Revisor de cuentas

CHRISTIAN G. SOMMER
Secretario Técnico

Dirección: Gral Artigas 74- 5000 – Córdoba
Tel. (0351) 4214929 – FAX 0351-4214929
E-mail: secretaria@acaderc.org.ar
Consulte novedades doctrinarias en la
Página Web: www.acaderc.org.ar
REPÚBLICA ARGENTINA

Presidente Honorario
LUIS MOISSET DE ESPANÉS

RESOLUCIÓN N° 5/2014

Córdoba, 5 de mayo de 2014

Y VISTO:

Que en sesión ordinaria del día 1° de abril se aprobó por unanimidad el dictamen emitido por el Jurado del Premio Publicación Tesis Sobresalientes “*Dalmacio Vélez Sársfield*” Edición 2013.

Y CONSIDERANDO:

Que los miembros del jurado evaluaron las tesis presentadas, tituladas “*Hacia la construcción de un sistema de responsabilidad civil justo para el régimen de daños por productos elaborados. Una mirada Rawlsiana*” del Dr. **Cristian Ricardo Piris**, aprobada por la Universidad Nacional del Nordeste y “*La marca en el Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio desde la perspectiva del MERCOSUR*” de la Dra. **Soledad Richard**, aprobada por la Universidad Nacional de Córdoba.

Que las tesis sometidas a consideración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, se valoran como de distinguida elaboración; en razón que se han presentado investigaciones doctorales de trascendental interés al derecho nacional, tanto en las cuestiones relacionadas al derecho administrativo, el derecho civil y el derecho comercial y comparado. Los tesisistas han desarrollado con profundidad y solvencia el estudio de la normativa del derecho argentino y de la integración, utilizando una nutrida doctrina nacional e internacional con interpretaciones diversas, que

permite señalar la constatación de las hipótesis propuestas oportunamente, todo lo cual ha sido sorteado con seriedad y lógico razonamiento por los tesisistas.

Que dicho premio brinda a su vez, una oportunidad a quienes no encuentran otras vías para la publicación de sus tesis, permitiendo que a través de Instituciones que no persiguen fines de lucro, como la Academia Nacional de Derecho, se den a conocer a la comunidad jurídica en particular y en general a toda la población, las investigaciones científicas que con sus aportes contribuyen al progreso del derecho y las ciencias sociales.

Por ello,

LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE CÓRDOBA,

RESUELVE:

Art. 1º: Adjudicar el **Premio Publicación Tesis Sobresalientes “Dalmacio Vélez Sársfield” Edición 2013** a las tesis doctorales *“Hacia la construcción de un sistema de responsabilidad civil justo para el régimen de daños por productos elaborados. Una mirada Rawlsiana”* del Dr. **Cristian Ricardo Piris** y *“La marca en el Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio desde la perspectiva del MERCOSUR”* de la Dra. **Soledad Richard**.

2º) Establecer que las impresiones de las tesis premiadas se efectuarán en forma prorrateada en razón de la disponibilidad presupuestaria.

3º) Fijar oportunamente fecha y hora para la entrega de las distinciones a los galardonados.

4º) Comuníquese.

Jorge de la Rúa
Académico Secretario

Juan Carlos Palmero
Académico Presidente

*A Pablo Javier Rodríguez, Lucas y Agustín
Rodríguez Richard, porque son mi universo.*

*A mis Padres, por todo su cariño y
criteriosos consejos.*

ABREVIATURAS

- ADPIC: Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- AOMC: Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.
- BO: Boletín Oficial.
- CC: Código Civil Argentino.
- CCP: Código Civil Paraguayo.
- CE: Comunidad Europea o Comunidades Europeas.
- CFB: *Constituição da República Federativa do Brasil*.
- Cfr.: confrontar.
- Cfme.: conforme.
- Cit.: obras citadas.
- CMC: Consejo del Mercado Común.
- CN: Constitución Nacional de la República Argentina.
- CNCiv. y
Com. Fed.: Cámara Nacional Civil y Comercial Federal.
- CNP: Constitución Nacional de la República del Paraguay.
- CROU: Constitución de la República Oriental del Uruguay.
- CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina).
- CUP: Convenio de la Unión de París
- CV: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
- DJ: *Diário Judicial da União* (Brasil).
- DM: Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la

- aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
- DOU: *Diário Oficial da União* (Brasil).
- GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, por sus siglas en inglés: *General Agreement on Tariffs and Trade*.
- GMC: Grupo Mercado Común.
- LM: Ley de Marcas argentina, N° 22.362.
- LMB: Ley de Marcas brasilera, N° 9279 o *Código de Propiedade Industrial*.
- LMP: Ley de Marcas paraguaya, N° 1294.
- LMU: Ley de Marcas uruguaya, N° 17011.
- MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
- Ob. cit.: Obra citada.
- OIC: Organización Internacional del Comercio.
- OMC: Organización Mundial del Comercio.
- Pág.: página.
- OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- PM: Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. MERCOSUR/CMC/DEC. N° 8/95.
- PO: Protocolo de Olivos.
- POP: Protocolo de Ouro Preto.
- RA: República Argentina.
- Rec.: *Recueil des Cours*.
- RFB: República Federativa de Brasil.
- RP: República del Paraguay.
- ROU: República Oriental del Uruguay.
- Ss: Siguietes.
- STF: *Supremo Tribunal Federal* (Brasil).
- STJ: *Superior Tribunal de Justiça* (Brasil).
- TA: Tratado de Asunción.
- TJCE: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

- TRF: *Tribunal Regional Federal* (Brasil).
- TRIPs: Siglas en inglés del Acuerdo ADPIC, esto es, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.
- TST: *Tribunal Superior do Trabalho* (Brasil).
- UE: Unión Europea.
- USC: *United States Code*.
- UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, por sus siglas en inglés: *United Nations Conference on Trade and Development*.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

I.1. Consideraciones previas. Hipótesis

Esta investigación se enmarca en el contexto del Derecho Privado, dentro del Derecho Mercantil, y más específicamente en el de la Propiedad Intelectual e Industrial. Surge como una necesidad de dar respuesta a los requerimientos de adaptación a la realidad que se plantea en el marco de la integración de mercados que, sumado al evidente afianzamiento de la protección jurídica de la propiedad industrial, ha llevado a la necesidad de brindar un enaltecido nivel de tutela a sus distintas modalidades.

La protección jurídica de la propiedad industrial está regida por el principio de territorialidad, es decir, cada legislación nacional determina en forma autónoma las condiciones de su tutela, considerándose independientes unas de otras, y limitando su protección estrictamente al espacio del Estado que la reconoce. Frente a la importancia de las distintas producciones del espíritu humano -como componentes elementales de la capacidad competitiva de la empresa-, la propiedad industrial constituye uno de sus activos más valiosos, siendo la marca uno de sus elementos.

La territorialidad, en relación con la protección marcaria, ha traído no pocos inconvenientes frente a los incontrastables procesos de globalización económica e integración de mercados: la marca nacional se defiende territorialmente con su propia legislación, por lo que frente a la transformación producida a partir de las políticas globalizadoras y de merca-

do abierto es necesario abordar los problemas que plantea la defensa de la marca en un espacio transnacional.

Se ha intentado superar el principio de territorialidad a través de los tratados internacionales, facilitando el acceso a los diferentes sistemas jurídicos nacionales, y específicamente en el caso que nos ocupa, en lo referido a la protección de la propiedad industrial.

En este contexto, la necesidad de actualizar y regular en un solo instrumento internacional la protección de la propiedad intelectual dio origen al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)¹, en vigor desde el 1° de enero de 1995, erigiéndose como uno de los tres pilares del acuerdo multilateral más importante en el comercio internacional: la Organización Mundial del Comercio. Dentro de la amplia protección que concede el Acuerdo a la propiedad intelectual, centraremos la atención en uno de los aspectos más importantes dentro de esta materia: **el derecho de marcas**.

El ADPIC es actualmente el instrumento internacional que otorga la más completa protección que existe de la propiedad intelectual, englobando en tal término a los sectores más importantes sobre los que actúa, e imponiendo a sus Miembros, la obligación de introducir procedimientos ágiles que garanticen la observancia de estos derechos. Si bien carece de un fin uniformador, su interés radica en que constituye una regulación de mínimos, imponiendo un umbral en la protección de la propiedad intelectual, que deja sólo a la discrecionalidad de los Miembros el modo de adaptar su respectiva legislación, con el solo objeto de hacer efectivas las obligaciones del Acuerdo. En este sentido, pueden inclusive otorgar una protección más amplia, siempre que sus normas no

¹ En el Acuerdo se utiliza la noción de *propiedad intelectual* como concepto abarcador no solamente del derecho de autor, sino también de la propiedad industrial. Con idéntico criterio será utilizado en esta investigación. Ver *infra* punto I.3.

infrinjan las disposiciones del mismo. Esta característica, junto a los principios de trato nacional, de nación más favorecida, sumada a la potencial invocabilidad de sus normas como *autoejecutivas* por parte de los nacionales de los Miembros, hacen de este instrumento una regulación internacional novedosa y trascendental en la protección del derecho de propiedad intelectual e industrial.

Es notable el modo en que este Acuerdo ya ha influido y lo sigue haciendo en las distintas legislaciones de los Estados mercosureños, no obstante la generalidad o ambigüedad que crean algunas normas generando dificultades para su implementación, por lo que resulta necesario brindar precisiones conceptuales para optimizar los resultados.

El panorama que se plantea supone un cambio en lo que respecta a afrontar los problemas que suscita la protección jurídica de la propiedad industrial en el ámbito transnacional, por la dificultad que genera la diversidad de requisitos exigidos para que una marca pueda ser registrada y, en consecuencia, ser merecedora de protección en diferentes Estados, sumado el modo en que el Acuerdo se transpone en las diversas legislaciones marcarias nacionales.

Una insuficiente protección de la marca como elemento esencial en el mercado internacional, junto con una observancia ineficaz de estos derechos, a largo plazo no haría sino generar un conflicto de intereses comerciales entre los países, en tanto que una real protección de los derechos de los titulares de la marca se traduce en un intercambio comercial más eficiente a nivel internacional. Es decir, una falta de regulación generaría una absoluta desincentivación en el acceso a mercados extranjeros ante la inseguridad generada, pero por otra parte, debe evitarse que dicha tutela se erija en una regulación tan rígida que, fuera de lograr sus efectos benéficos, se transforme en una traba al comercio legítimo.

En este nuevo escenario que trasciende las fronteras estatales, es importante observar los inconvenientes que aparea para la circulación de mercancías portadoras de una marca la eventual *limitación a la importación* en territorio nacional de productos que porten el signo registrado en di-

cho espacio. Estos obstáculos pueden ser superados a través del principio del *agotamiento del derecho de marcas*, entendido éste como una limitación estructural al alcance del derecho de exclusiva conferido a su titular. En la actualidad, se advierte una modificación en el ámbito de aplicación de este agotamiento del derecho de marcas, de una concepción nacional pasando por una extensión supranacional -limitado en su alcance al conjunto de los países que integran estructuras regionales- hasta el agotamiento internacional. Ello puede tener origen en dos motivos: el establecimiento de mercados supranacionales integrados a un espacio económico global, y a la mayor comprensión de las funciones que tienen las marcas, por lo que habrá que determinar la real extensión del agotamiento del derecho en el ámbito regional del Mercosur.

En definitiva, la protección jurídica de la marca debería estructurarse de forma tal que pudieran evitarse contrastes insoslayables en los sistemas legislativos de cada miembro ya que, en caso contrario, podrían generarse inconvenientes en el legítimo comercio entre ellos. La tutela marcaria no sólo queda vinculada a los procesos de globalización e integración, sino que de su eficiente configuración se generan importantes proyecciones en el campo económico, aunque en algunos casos todavía no se establecen reglas claras en este sentido, como es el supuesto del Mercosur.

Uno de los puntos álgidos de la propuesta que se presenta se manifiesta en torno de la problemática relativa al modo en que interactúa el Acuerdo sobre los ADPIC en relación con los distintos sistemas constitucionales existentes en el ámbito del Mercosur, especialmente el modo en que dicho Acuerdo puede ser aplicado eficientemente en dicho territorio. Esto se evidencia por sí mismo en cuanto -como se ha adelantado- el derecho de marcas se asienta sobre una base territorial, limitando sus efectos a un determinado Estado, por lo que es importante determinar cómo incide el Acuerdo en este contexto. Para ello es preciso acudir a las reglas elementales del derecho constitucional de los Estados del Mercosur, como así también a aquellos relativos al derecho internacional. Esta determinación resulta imprescindible a los fines de una adecuada com-

prensión de los principios básicos y disposiciones generales que sustentan y estructuran el Acuerdo.

Precisado lo anterior, se analizará el impacto que han tenido las normas de contenido sustancial del ADPIC en la República Argentina, y en el resto de los integrantes del Mercosur: frente a la existencia de este Acuerdo de mínimos, constituye un tema de central interés advertir la problemática que puede generarse en la transposición del mismo en las diversas legislaciones, determinando el alcance de las normas de protección sustantiva del Acuerdo y su incidencia en los distintos ordenamientos jurídicos.

En este estado de situación se ha generado una tendencia orientada a armonizar criterios legislativos en materia de propiedad industrial -aunque en algún caso inconclusa-, motivada por el Acuerdo sobre los ADPIC, cuestiones todas que se analizan en esta investigación, desde la perspectiva de la República Argentina inserta contextualmente en el ámbito del Mercosur.

En esta línea, se relevan las técnicas jurídicas usadas en la República Argentina como en los restantes Estados que integran el Mercosur, para proteger la marca como valioso intangible formalizando un diagnóstico comparativo, unido a un análisis doctrinario y legislativo, y proceder a hacer lo propio en el Mercosur como entidad regional.

Así, la hipótesis que formulamos supone analizar la aplicabilidad del Acuerdo, específicamente en lo que a derecho de marcas se refiere, desde la perspectiva de los países que integran el Mercosur, evaluando la interacción entre el ADPIC y los sistemas marcarios nacionales, para determinar si, eventualmente, el ADPIC es derecho vigente en el ordenamiento jurídico interno, y su coherencia en ese contexto.

I.2. Sistemática seguida en la redacción

En esta investigación se presentarán los principios básicos y disposiciones generales que sustentan y estructuran el

Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la regulación que realiza del derecho de marcas de fábrica o de comercio. La tarea se formaliza desde la perspectiva de la macro área formada por el Mercosur y, como entidad intergubernamental que es, desde la perspectiva nacional de cada uno de los países que lo conforman.

A lo largo de la exposición se analizarán esos principios y disposiciones rectores del Acuerdo que guían la implementación, aplicación e interpretación de éste en las distintas legislaciones de propiedad intelectual. Se advierte el conflicto que puede surgir por la aplicación de una normativa con vocación universal en una legislación de base territorial, esto es, cuya eficacia se circunscribe estrictamente al territorio nacional. En este sentido, resultó de interés indagar sobre la interrelación que puede existir entre un instrumento con vocación universal y distintos instrumentos de base regional y, a su vez, otros de base territorial.

Dentro de la amplia protección que concede el Acuerdo a la propiedad intelectual, centramos la atención en uno de los aspectos más importantes dentro de esta materia: ***el derecho de marcas***.

Esta investigación se divide en cuatro partes. En la introducción (Capítulo I) se formulan las consideraciones previas y se realizan las precisiones terminológicas pertinentes. Luego la Parte Primera, refiere al Acuerdo sobre los ADPIC en general: las circunstancias que llevaron al surgimiento del acuerdo (Capítulo II); la evolución realizada desde el *General Agreement on Tariffs and Trade* -el GATT-, hasta la Organización Mundial del Comercio (Capítulo III); el Convenio de la Unión de París, como antecedente próximo más importante del Acuerdo (Capítulo IV); las negociaciones de la Ronda Uruguay -que dieron lugar a la OMC- (Capítulo V); su componente subjetivo (Capítulo VII) y sus aspectos institucionales (Capítulo VIII). Finalizando esta primera parte, se abordan aspectos relativos a los procesos de integración de mercados y la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual (Capítulo IX); para analizar por último el Mercosur, junto a sus aspectos institucionales.

En la Parte Segunda se analizan las cuestiones relativas a la implementación del ADPIC en el ordenamiento jurídico interno: se tratan los estándares mínimos de protección que deben ser incorporados (Capítulo X); la relación entre el derecho internacional y el derecho interno (Capítulo XI); la directa aplicabilidad e invocabilidad de la norma internacional (Capítulo XII); para pasar a estudiar la eficacia directa en concreto: del GATT-OMC (Capítulo XIII) y del ADPIC (Capítulo XIV). Luego se observa el derecho del Mercosur, en sí mismo considerado (Capítulo XVI), y en su relación con el derecho de marcas (Capítulo XVII).

En la Parte Tercera se analizan las Disposiciones Generales y Principios Básicos del Acuerdo, con un preliminar sobre las normas que estructuran el ADPIC: el principio de trato nacional (Capítulo XVIII); el de trato de la nación más favorecida (Capítulo XIX); y por último el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, específicamente del derecho de marcas, y su proyección en cada uno de los Estados Partes del Mercosur (Capítulo XX).

La Parte Cuarta es medular en esta investigación, ya que trata de los aspectos sustanciales del derecho de marcas en el ADPIC: referimos sobre la importancia de la marca en el comercio de productos y servicios (Capítulo XXI); la conceptualización de la marca junto a todas sus proyecciones en el estudio de los aspectos sustanciales del derecho en el ADPIC (Capítulo XXII); las funciones de la marca (Capítulo XXIII); el nacimiento de su protección jurídica (Capítulo XXIV); y la delimitación del derecho exclusivo del titular de la marca (Capítulo XXV). Luego se analizan aspectos relativos a la confusión marcaria (Capítulo XXVI); para abordar por último la marca notoria y la marca renombrada (Capítulo XXVII). Si bien la licencia y cesión de la marca no son temas que se encuentran incluidos entre los propósitos fijados en esta obra, se hará una referencia general sobre ellos a los efectos de completar los aspectos sustanciales del Acuerdo sobre los ADPIC (Capítulo XXVIII).

Por último, en el Capítulo XXIX se realizan las consideraciones conclusivas, hipótesis y tesis.

Más allá de la necesaria implicancia de cuestiones de carácter político-económico, en la presente investigación, y sin perjuicio de las menciones de este tipo que se realicen a título meramente informativo o descriptivo, se abordará el tema que se presenta desde una perspectiva jurídica.

I.3. Precisiones terminológicas

Previo a todo desarrollo es importante determinar el alcance del concepto “propiedad intelectual”. Originariamente, se ha aludido al término haciendo referencia a lo que en los países de tradición continental europea se conoce como los derechos de autor y derechos conexos, y en los de raigambre anglosajona como *copyright*².

Por otra parte, tradicionalmente se ha reservado el término “propiedad industrial” para referirse a las marcas de fábrica y de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, esquemas de trazado de los circuitos integrados, la información no divulgada, los modelos de utilidad y las obtenciones vegetales. Usualmente, se ha realizado una distinción entre la propiedad industrial, propiedad intelectual y todo lo concerniente a competencia en general³. La propiedad industrial supone una relación jurídica entre un sujeto y distintos bienes inmateriales que se traduce en un conjunto de derechos que genéricamen-

² José A. GÓMEZ SEGADÉ, “El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual”, *ADI*, XVI, 1994-95, pág. 34.

³ José MASSAGUER, “La propiedad industrial: balance y perspectivas”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Madrid, Marcial Pons, 1999, t. XIX, 1998, pág. 93 y ss. Para el autor, la represión de la competencia desleal -tradicionalmente vinculada a la protección de la propiedad industrial al prohibir a terceros ciertos comportamientos no incluidos dentro de los derechos de exclusiva del titular de un signo distintivo- actualmente ha “... cobrado una sustantividad y autonomía propias, que llevan a encuadrarla entre las normas de protección de la competencia económica como principio político ordenador de las relaciones económicas”, ob. cit., pág. 94.

te tienen el mismo objeto: asegurar a un individuo o grupo el ejercicio de su empresa y evitar usurpaciones ilícitas, y que por ende gozan de una protección especial⁴.

En honor a la verdad, la utilización del concepto “propiedad” se revela desde una óptica dogmática a todas luces inadecuada, desde que estos derechos ni lo son estrictamente “de propiedad”, ni están circunscriptos al solo ámbito industrial, sino que -por el contrario- se extienden a todos los sectores económicos⁵. El término surge de la doctrina italiana, incluyendo aun al derecho de la competencia, pero técnicamente, deja de lado al derecho de autor. Es por eso que actualmente, un término inclusivo de este último, estaría dado por la “propiedad intelectual”⁶.

La adopción del término propiedad intelectual como concepto abarcador e integrador lo fue oportunamente en 1967 al momento de la creación de la OMPI⁷, englobando ahora este término no sólo los derechos de propiedad industrial establecidos en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁸, sino también aquellos

⁴ Ives SAINT-GAL, *Protection et Défense des Marques de Fabrique et Concurrence Déloyale*, París, Éditions J. Delmas et Cie., 1960, pág. A2. Y Antonio RONCERO SÁNCHEZ, *El Contrato de Licencia de Marca*, Madrid, Civitas, 1999, pág. 33 y ss.

⁵ José A. GÓMEZ SEGADÉ, “Propiedad Industrial (Dº Mercantil)”, *Enciclopedia Jurídica Básica*, Madrid, Civitas, 1995, t. IV, pág. 5302. El autor señala que el término “propiedad industrial” se origina en la tradición histórica-legislativa francesa, surgida con posterioridad a la Revolución Francesa. En ese entonces, quiso protegerse las creaciones industriales -como símbolo del progreso y desarrollo- acudiéndose entonces al prototipo del derecho absoluto en ese momento: el derecho de propiedad.

⁶ José A. GÓMEZ SEGADÉ, “Propiedad Industrial...” cit., pág. 5303.

⁷ Cfr. punto 2 viii) del Convenio de 14 de julio de 1967 por el que se crea la OMPI.

⁸ Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883. En adelante: “CUP”. El mismo fue aprobado y ratificado por la República Argentina, ley 17.011, el 10 de noviembre de 1966 (Boletín Oficial, 17 de noviembre de 1966).

recogidos en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras literarias y Artísticas⁹.

Por otra parte, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en su parte II. Así las cosas, debe entenderse que cuando en el instrumento internacional se hace referencia al término “propiedad intelectual” se lo utiliza como concepto globalizador de todas las categorías de la materia que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II¹⁰. En este sentido, se indica que podrán constituir el objeto de protección el derecho de autor (incluyendo aquí como obras literarias a los programas de ordenador) y los derechos conexos (protección de los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión); las marcas de fábrica o de comercio; las indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales; las patentes; los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y finalmente la protección de la información no divulgada que tenga un valor comercial por la circunstancia de no haber sido develada y se hayan adoptado medidas razonables para que siga siendo secreta.

Se advierte que el Acuerdo generaliza la utilización del término “propiedad intelectual”, como término integrador de todas las relaciones surgidas respecto de la protección jurídica de bienes inmateriales mencionados en el párrafo precedente. El mismo criterio será tenido en cuenta en la presente investigación, sin perjuicio de alguna precisión que con distinto sentido se haga notar.

⁹ Convenio de Berna para la Protección de las Obras literarias y Artísticas, de 9 de septiembre de 1886.

¹⁰ Cfr. artículo 1.2 del Acuerdo.

PARTE PRIMERA

**EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO**

CAPÍTULO II

EL ADPIC

II.1. Circunstancias que llevaron al surgimiento del Acuerdo

La rápida y creciente circulación de los bienes inmateriales, sumada a la necesidad de dotarlos de una eficiente protección, generó un incremento de las relaciones comerciales entre las distintas naciones -e incluso entre estas últimas y los nuevos territorios supranacionales- creando un mercado que llevó, imperiosamente, a la formación de un nuevo espacio de diálogo y negociación entre quienes tenían intereses creados -Estados y organizaciones internacionales-, para llegar a una solución efectiva frente a las necesidades emergentes.

La Organización Mundial del Comercio¹¹ es el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus Miembros en los asuntos que regula, siendo el Acuerdo sobre los ADPIC parte integrante del Acuerdo de Marrakech¹². El Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, es el Anexo 1c del AOMC, y constituye actualmente uno de los instrumentos multilaterales con vocación universal de mayor importancia en la materia. Su creación ha llevado a un replanteamiento de las bases fundamentales sobre las que se

¹¹ En adelante: "OMC".

¹² Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. En adelante: "AOMC".

erige la propiedad intelectual, materia vinculada ahora al sistema de comercio internacional, en cuanto supone su implementación por todos los Miembros de la Organización Mundial del Comercio, como organismo que lo administra.

La necesidad de dotar de una regulación internacional a la propiedad intelectual, en un marco como lo es el sistema de comercio internacional, surgió con motivo de la preocupación generada a raíz del creciente comercio de mercaderías falsificadas, el intercambio de bienes y servicios con un componente de propiedad intelectual reproducidos a bajo costo y con una rapidez extraordinaria, y la consiguiente necesidad de poner fin a este tipo de prácticas. El problema se representó especialmente para los países desarrollados, con el desequilibrio producido en sus balanzas comerciales a través del comercio de mercaderías falsificadas y la disminución en sus ingresos nacionales por esta causa. Se consideró entonces que la importancia y el valor de los bienes y servicios que circulaban, se encontraban especialmente en el factor intangible de la propiedad intelectual. A este problema, se le intentó dar solución mediante la formulación del ADPIC para reforzar la protección de la propiedad intelectual, sin que este incremento en la protección implicara asimismo un obstáculo al comercio legítimo¹³ con el objeto de reducir las distorsiones en el comercio que se producían por la circulación de estos bienes y servicios falsificados, ya que lo contrario provocaría una absoluta desincentivación al acceso a mercados extranjeros ante la inseguridad generada.

No obstante, este problema en las balanzas comerciales se evidenció especialmente en los países desarrollados, países esencialmente exportadores de tecnologías que no encontraban una adecuada tutela de sus derechos en los países en desarrollo, por la evidente carencia de una eficiente protección de la propiedad intelectual. Es así que la formulación del Acuerdo sobre los ADPIC, el ámbito para su negociación

¹³ Preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC.

y sus orígenes, se han visto signados especialmente por la contienda generada entre los países desarrollados, industrializados, y aquellos en desarrollo¹⁴. Se planteó la situación entonces entre sectores con necesidades diferentes, incluso cada uno con características muy distintas entre sí, por lo que evidentemente no se partió de una base homogénea para la formulación de este instrumento. Básicamente, el ADPIC en su redacción final ha quedado formulado según las inquietudes planteadas por los países desarrollados.

Sin duda, esta puja ya se manifestó desde su origen, al momento de determinar si el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio¹⁵ tenía competencia para administrar un convenio de estas características, por tratarse -el GATT- de un instrumento internacional provisorio que nunca llegó a adquirir el carácter de organización internacional, administrado por un comité también provisorio, además de haber estado siempre caracterizado por amparar situaciones propias del comercio internacional de mercaderías, pero no así aquellas atinentes a la propiedad industrial. Esto supuso que, sobre todo los países en desarrollo, liderados por India y Brasil englobando lo que se ha dado a llamar el Grupo de los Diez, solicitaran que fuera la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual¹⁶ la entidad con competencia para entender en cuestiones relativas a una regulación a nivel internacional sobre la propiedad intelectual.

La OMPI, además, resultaba beneficiosa para los países en desarrollo, a los fines de amparar adecuadamente sus intereses ya que el sistema de votación por el cual se adoptan las decisiones en su seno, implicaba garantizar -en virtud de la superioridad numérica de los países en desarrollo- aten-

¹⁴ Se incluyen entre los países en desarrollo a los países menos desarrollados y a los países de reciente industrialización.

¹⁵ En adelante "GATT", en virtud de las siglas de su nombre en inglés, *General Agreement on Tariffs and Trade*, como es más conocido.

¹⁶ En adelante: "OMPI".

der necesariamente a las inquietudes planteadas por estos Estados. No obstante, ante la falta de un eficiente procedimiento de solución de controversias¹⁷ y la lentitud para tomar las decisiones en la OMPI (que ya evidenciaba desde hacía tiempo la necesidad de revisión del Convenio de la Unión de París¹⁸ para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883 y que nunca se llegó a concretar una solución en este sentido), contribuyó a gestar el nacimiento de este Acuerdo en el seno del GATT.

La necesidad de un acuerdo de estas características ya empieza a vislumbrarse en 1973, en la Ronda Tokio del GATT. En este marco, y como se anticipó, el origen de las negociaciones se centraba especialmente en la necesidad de combatir la falsificación y piratería de mercaderías.

Finalmente la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC se llevó a cabo dentro de una serie de negociaciones generales dentro del GATT, la denominada Ronda Uruguay iniciada en el mes de septiembre de 1986, con la firma de la Declaración de Punta del Este.

II.2. La propiedad intelectual y sus aspectos relacionados con el comercio

El Acuerdo resulta novedoso por la regulación que realiza como un todo de distintas manifestaciones de la propiedad intelectual (esto es, derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado -topografías- de los circuitos integrados, y la protección

¹⁷ Cabe recordar, que en el Convenio de la Unión de París -el antecedente más importante del ADPIC- administrado por la OMPI nunca se acudió al procedimiento de solución de controversias ahí establecido, ante la ineficiente posibilidad de acudir al Tribunal Internacional de Justicia.

¹⁸ En adelante: "CUP".

de la información no divulgada o secretos industriales), materias que hasta entonces, se encontraban abordados en instrumentos internacionales diferentes.

Pero la inclusión de esta materia, resultó ser toda una novedad, no tanto por referirse a la protección de la propiedad intelectual en sí¹⁹, sino por su contexto, al tratarse de un Acuerdo con vocación de multilateralidad, con incorporación de normas de protección sustantiva de regulación integral de la propiedad intelectual²⁰, y aquí lo más interesante: enmarcado en uno más amplio como lo es aquél de la OMC -referido al comercio internacional- que sucede al GATT 1947, acuerdo entonces únicamente vinculado al comercio internacional de mercancías.

En la ronda de negociaciones, se advirtió que el valor de los bienes y servicios -que se intercambian en el ámbito internacional- se encuentra en el componente de propiedad intelectual, y que la diferente intensidad en su protección, podía convertirse o en un obstáculo o en un claro incentivo a los intercambios comerciales internacionales, por lo que la idea fue incorporar a este Acuerdo la protección de la propiedad intelectual pero ahora en un claro carácter, esto es, por su relación con el comercio.

Esto sentado, las nuevas tecnologías facilitaron la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que sumado a industrias centradas cada vez más en actividades de investigación y desarrollo causaron que los países industrializados vieran erosionados sus ingresos nacionales con motivo de los piratas y falsificadores que produjeron -y que actualmente lo siguen haciendo- copias a bajo costo de productos que origi-

¹⁹ Hasta entonces sólo existía, con esta entidad, el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas y el CUP, referido a la protección de la propiedad industrial.

²⁰ Hasta ese momento, el CUP era el único acuerdo internacional referido a la protección de la propiedad industrial, pero éste carecía de normas de protección sustantiva, a diferencia con lo que sucede ahora con el ADPIC.

nariamente poseen un importante sustrato de propiedad intelectual.

Esta falta de protección posibilitó una escalada en la reproducción de las distintas creaciones intelectuales que tenían origen en un país distinto, haciendo que los titulares de derechos, no pudieran competir con los precios ofrecidos por las empresas locales no sólo en el país de origen, sino tampoco en los países donde no existía la protección de la propiedad intelectual²¹.

Es así cómo, específicamente, se produjeron indeseadas distorsiones en el comercio, debido a una erosión de las entradas nacionales y la consiguiente desincentivación a la expansión hacia nuevos mercados. Esto evidencia el reconocimiento de la propiedad industrial como una importante fuente de ingreso nacional, sumado a la necesidad de posibilitar la competitividad a nivel internacional además de reducir, en caso contrario, las oportunidades de empleo. Por otro lado, para los países en desarrollo y necesitados de tecnologías, un Acuerdo de estas características impide encontrarse a merced de las sanciones unilaterales de los países exportadores de tecnología en caso de no ceder a sus pretensiones. A nivel más general, la idea es evitar acuerdos bilaterales que dividan el mercado internacional²² en una economía cada vez más globalizada que integra de esta manera a los mercados en una comunidad internacional.

Esto ha hecho que la protección de la propiedad intelectual se convierta en una cuestión de comercio internacional.

²¹ Alberto BERCOVITZ Y RODRÍGUEZ-CANO, "Globalización y Propiedad Intelectual", *Anuario 2002-2003-2004*, Zaragoza, Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, pág. 249.

²² Gail E. EVANS, "Intellectual Property as a Trade Issue. The Making of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights", *World Competition. Law and Economics Review*, vol. 18, Número 2, december 1994, pág. 137.

II.3. La situación económica y social en el área conformada por el Mercosur

Sin perjuicio de la necesaria mención que se realiza de referencias históricas relativas a la formulación del Acuerdo, y a la contienda entre los países más y menos desarrollados, es oportuno formular un análisis respecto de los hipotéticos beneficios que podría traer aparejados la implementación del Acuerdo en los países que conforman en Latinoamérica el denominado Mercado Común del Cono Sur, el Mercosur.

Para estas naciones, el poder participar de las ventajas comerciales establecidas en el Acuerdo de la OMC (AOMC)²³, supone reforzar la intensidad de la protección de la propiedad intelectual²⁴ al mismo nivel sostenido por los países desarrollados.

Es importante situarse en el momento en que vivimos, caracterizado por una creciente globalización de la economía, y de procesos cada vez más avanzados de integración de mercados. Sin embargo, y más allá de la grandilocuencia de estos conceptos, debemos tener en cuenta que en el ámbito espacial del Mercosur, el problema de fondo en que se enmarca el tema de referencia -la protección de la propiedad intelectual- es que, si bien se trata de un área caracterizada por estar compuesta por países en desarrollo, en sí mismos, presentan entre ellos realidades socioculturales y estructuras económicas bien diferentes entre cada uno de ellos.

Se trata de países importadores de tecnología y de bienes y servicios con importantes componentes de propiedad intelectual, circunstancia que ha hecho que en determinados

²³ Por la Declaración de Marrakech del 15 de abril de 1994 surge el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, esto es, el Acuerdo del mismo nombre, o "AOMC".

²⁴ La adhesión al AOMC supone aquella de todos sus anexos en bloque, sin posibilidad de realizar disquisiciones.

casos, y en virtud de esta necesidad de importación, se menoscabaran los derechos de propiedad intelectual provenientes del extranjero, sin posibilidades para el titular del derecho de competir con los precios -sustancialmente más bajos- ofrecidos donde no existe una protección adecuada de la propiedad intelectual. Se presentan así situaciones límites e indeseadas, que sólo desalientan cualquier tipo de inversión de capitales extranjeros en el territorio, ante la situación de inseguridad en la que se posicionan los titulares de la propiedad intelectual, como así también (en virtud de la interdependencia entre los países desarrollados y en desarrollo), una paralización en el crecimiento y desarrollo interno de la región, amén de las sanciones unilaterales a las que ha dado lugar, por parte de los países desarrollados, frente a la deslealtad suscitada por la transgresión de sus derechos de propiedad intelectual.

Esta diversidad a nivel sociocultural y económico en los distintos territorios hace pensar, por un lado, que la aplicación de las mismas reglas en materia de propiedad intelectual a mercados muy diferenciados resulta ciertamente asimétrica, si no se adecua a los intereses de los países en desarrollo²⁵. Pero por otra parte, la implementación de este Acuerdo a nivel nacional en la región del Mercosur, implica acrecentar la circulación e intercambio de bienes y servicios legítimos implicando más oportunidades de expandirse a nuevos mercados, un aumento en la competitividad de productos nacionales legítimos con un factor de propiedad intelectual y la posibilidad de generar mayores inversiones extranjeras, en virtud de una adecuada protección de la propiedad intelectual, sin olvidar tampoco el consiguiente aumento de oportunidades genuinas de empleo.

De modo acertado se considera que, aunque sea dificultoso, es importante concientizar que una adecuada protección

²⁵ Alberto BERCOVITZ Y RODRÍGUEZ-CANO, "Globalización y Propiedad Intelectual" cit., pág. 253.

de la propiedad intelectual, resultado de inversiones con muy fuertes esfuerzos promocionales por parte de sus titulares, no hacen sino generar la circulación de productos y servicios legítimos produciendo a su vez también puestos de trabajo y elevando la calidad y el incentivo en la creación de productos y servicios de calidad competitiva y reactivando la circulación económica en general²⁶. Se produce así una eficiente asignación de los recursos disponibles logrando una optimización de resultados mediante una ordenada reestructuración de las actividades que, con anterioridad, se dedicaban a la actividad ilícita.

En este sentido, y mencionada ya la resistencia en la negociación de un acuerdo de estas características por los países en desarrollo, su implementación por los integrantes del Mercosur produce muy variadas consecuencias. No obstante, *se evaluará cómo niveles mínimos de protección de la propiedad intelectual, relativamente homogéneos en Latinoamérica, colocarán al continente en una situación con mayor potencialidad de desarrollo y en definitiva, en una condición más ventajosa.*

²⁶ Pedro ROFFE, "El Acuerdo TRIPs y sus efectos: el caso de los países en desarrollo", *Propiedad Intelectual en el GATT (Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 1)*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997, pág. 337 y ss.

CAPÍTULO III

EVOLUCIÓN DEL GATT A LA OMC Y EL NACIMIENTO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

El ADPIC se manifiesta como el punto final de un proceso de más de cien años de distintas iniciativas de creación y de reforma de instrumentos internacionales de regulación de la propiedad intelectual. Este proceso se originó con el nacimiento del CUP de 1883 y del Convenio de Berna de 1886. Luego de varios intentos frustrados de revisión del CUP en el seno de la OMPI (como organización que administra el Convenio desde su creación, allá por 1967, y luego de convertirse en 1974 en agencia especializada de Naciones Unidas), se decidió que fuera el GATT -desde sus comienzos muy alejado de la protección de la propiedad intelectual- la institución que acogiera las negociaciones realizadas en torno a esta materia.

La idea inicial consistió en la creación de la Organización Internacional del Comercio²⁷ y así completar la estructura institucional de Bretton Woods, junto al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Finalmente la OIC nunca nació²⁸, pero de las iniciativas negociadoras generadas en su regazo, surgió el GATT. Este último, esto es, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (*General Agreement on Tariffs and Trade*), germina a fines de la Se-

²⁷ En adelante: "OIC".

²⁸ El proyecto no contó con el apoyo de los EE.UU. ya que en esos momentos se producía la guerra fría, según menciona José A. GÓMEZ SEGADÉ, en "El Acuerdo ADPIC..." cit., pág. 33 y ss.

gunda Guerra Mundial, específicamente en 1947, a los fines de efectuar una reglamentación multilateral de las transacciones comerciales internacionales.

Si bien en su naturaleza el GATT sólo quedó configurado como un Acuerdo -esto es, un instrumento internacional-fácticamente, dio lugar a una organización no oficial conocida con el mismo nombre -GATT-. Como organismo internacional, basó específicamente su actividad en el comercio internacional de mercaderías y en los derechos aduaneros, fundado en dos principios básicos: a) el principio de trato de nación más favorecida; y b) los derechos aduaneros mínimos.

No obstante, existieron algunas lagunas en relación a la protección del comercio internacional. Ellas se basaron específicamente en el progresivo aumento del comercio de mercancías falsificadas, con motivo de la piratería cuya principal consecuencia ha sido la producción de copias, a bajo costo, de productos que originariamente poseían un importante elemento de propiedad intelectual. Esta situación, encontró adecuada cabida en aquellos países con una insuficiente protección de la propiedad intelectual sumado a que las nuevas tecnologías facilitaron enormemente la generación y circulación de mercancías falsificadas. Es allí finalmente, en el seno del GATT, cuando surge la idea de generar lo que resultó ser el Acuerdo de la OMC²⁹ (en cuyos anexos está el Acuerdo sobre los ADPIC).

Al amparo del GATT, se convocó la Octava Ronda Negociadora, el 20 de septiembre de 1986, a la que se denominó la Ronda Uruguay. Si bien este foro de entendimiento debía finalizar en el año 1990, el plazo se debió prorrogar hasta el 15 de abril de 1994³⁰ dando lugar al Acta de Marrakech, de cuyo

²⁹ Por la no nacida OIC, ideada en 1948, aparece la OMC como organización internacional porque ya en 1991 surge la idea de crear una *nueva* Organización Internacional de Comercio.

³⁰ El 15 de abril de 1994 se adopta la Declaración de Marrakech, en la que se firma el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda

texto surge el nacimiento de la OMC, organización internacional que resulta del GATT-1947, como una nueva conformación de este organismo con aptitud para adaptarse a las necesidades imperantes y de colmar las lagunas existentes en el comercio internacional.

La OMC se asienta sobre tres pilares básicos, dos de ellos como una novedad: el comercio de servicios y la protección de la propiedad intelectual; y ya tradicionalmente -como lo hacía el GATT-, sobre el comercio de mercaderías. Conforman un sistema de comercio multilateral, todavía no global ni mundial, ya que si bien la mayoría de los países forman parte de aquél, todavía no ha sido aceptado por todos los que sería de desear.

Así las cosas, esta Organización comienza a funcionar el 1 de enero de 1995, ampliando de esta forma el espectro de protección del GATT, hacia el comercio de servicios y la propiedad intelectual, ya que la idea es desarrollar un sistema multilateral de comercio integrado, que abarque tanto al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, como los resultados integrales de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay³¹. Específicamente, con la firma del Acta de Marrakech en el mes de abril de 1995, nace el Acuerdo que da origen a la Organización Mundial del Comercio, organización internacional con personalidad jurídica que no sólo sustituye en los hechos al provisorio GATT, sino que incluso alberga distintos Acuerdos sectoriales. De tal modo, cuando un Miembro adhiere al AOMC implica su aceptación total sin posibilidad de desentenderse de una de sus secciones³². Entre ellos, la novedad está dada por

Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, de donde surge el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, conocido como el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio.

³¹ Ver considerandos del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

³² Anexo 1A: Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías; Anexo 1B: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios; Anexo 1C: **Acuer-**

la reglamentación de dos sectores nuevos: el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, y aquél referido a los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el cual constituye el objeto de la presente investigación.

do sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; Anexo 2: Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias; Anexo 3: Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales; y por último el Anexo 4: Acuerdos Comerciales Plurilaterales.

CAPÍTULO IV

EL CUP

Al amparo del GATT-OMC, la reglamentación de un sector nuevo como lo es la propiedad intelectual, se inspiró principalmente en el instrumento internacional más antiguo existente sobre la materia: el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883³³.

Este último encuentra su origen en los resultados a los que se llegaron en la Conferencia de París en 1880, evento que llevó finalmente a la creación, en 1883, de la Unión Internacional para la protección de la Propiedad Industrial³⁴. La Unión nació conformada por once países, a fin de proteger a sus nacionales, con motivo del gran crecimiento producido a nivel industrial, junto al creciente intercambio comercial mundial, circunstancia que motivó la necesidad de regular la protección de la propiedad industrial en un marco más amplio como lo es el internacional.

³³ Con sus revisiones en Bruselas (Bélgica), del 14 de diciembre de 1900; en Washington (Estados Unidos de América), el 2 de junio de 1911; en La Haya (Holanda), el 6 de noviembre de 1925; en Londres (Inglaterra), el 2 de junio de 1934; en Lisboa (Portugal), el 31 de octubre de 1958 y finalmente la reforma realizada en Estocolmo (Suecia) el 14 de julio de 1967, enmendado el 28 de septiembre de 1979.

³⁴ Rafael PÉREZ MIRANDA, "Marco Internacional del Régimen Jurídico de la Propiedad Industrial en México", *Propiedad Intelectual en el GATT (Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 1)*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997, pág. 210

Coincidentemente, en la última parte del siglo XIX se comenzó a producir un aumento cada vez mayor del comercio entre los países, por lo que fue necesario asegurar la protección de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, dada la trascendencia que comenzaron a tener estos derechos³⁵. Esto fue producto de la Revolución Industrial, sin pasar desapercibido que es en esa época en que se producen las grandes exposiciones universales en las más importantes capitales europeas para exhibir al mundo las innovaciones logradas, como la de Londres en 1851, la de Viena de 1873, en París en 1878 y las de Barcelona en 1889 y 1929, por citar sólo las más importantes. En estas ferias internacionales se evidenció la necesidad de proteger a los titulares de los resultados industriales que en ellas se presentaban³⁶.

Hasta el surgimiento del Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de la Unión de París (texto revisado según el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967), era el convenio más importante sobre propiedad intelectual. Éste se asienta sobre dos principios fundamentales: a) el principio de tratamiento nacional (art. 2 CUP) de los súbditos unionistas; y b) el principio de tratamiento unionista. De la implementación del Convenio surgen importantes consecuencias, como lo son el derecho de prioridad y la protección de la marca notoria. Asimismo, introduce la noción de uso obligatorio de la marca, la protección de marcas de servicios, la marca de agente y la prohibición de impedir el registro de una marca por la ca-

³⁵ José A. GÓMEZ SEGADÉ, "El Acuerdo ADPIC..." cit., pág. 35.

³⁶ Esto se puso particularmente de manifiesto cuando el gobierno austro-húngaro convocó en 1873 a varias naciones a la Exposición Universal de Viena (1873), en el que estas últimas manifestaron su inquietud respecto de las garantías de protección fuera de sus fronteras que tenían los inventores extranjeros sobre sus creaciones. Ver José Carlos TINOCO SOARES, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas. Marcas y congéneres*, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, pág. 28.

lidad de sus productos. Todo ello ha sido recibido en forma directa o indirecta -por remisión al CUP-³⁷, por el ADPIC.

Actualmente el CUP es un convenio administrado por la OMPI. Esta organización emana como sucesora de antiguas instituciones protectoras de la propiedad intelectual, especialmente las BIRPI (según lo dispuesto por el art. 15.1 del CUP, por su texto revisado en 1967) referido a las tareas administrativas de los Convenios de Berna y el CUP (Oficinas internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual).

IV.1. La OMPI o el GATT como eventuales administradores de la inminente regulación internacional de la propiedad intelectual

La OMPI fue reconocida finalmente como la decimocuarta agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas³⁸ por Resolución de 17 de diciembre de 1974 de la Asamblea General, con motivo de la necesidad de crear un organismo internacional especializado en esta materia³⁹.

La necesidad de reformar el CUP a los efectos de satisfacer las necesidades imperantes en ese entonces (por recomendación de la UNCTAD), llevó a la consideración de su negociación en el seno de la OMPI, organismo que actualmente administra el CUP y donde originariamente comenzaron las negociaciones para el nacimiento de lo que sería posteriormente el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, por las presiones de los países desarrollados, decidieron finalmente negociar los aspectos de propiedad intelectual en el seno del GATT y no ya en la OMPI.

³⁷ Cfr. artículo 2.1 del ADPIC.

³⁸ En adelante: "ONU".

³⁹ José A. GÓMEZ SEGADÉ, "El Acuerdo ADPIC como...", cit., pág 36.

Esto sucedió con motivo -principalmente- de la puja realizada por los países desarrollados, ya que los que están en desarrollo pugnaban por la negociación de estos derechos en el marco de la OMPI, en tanto agencia de Naciones Unidas especializada en propiedad intelectual.

Sin duda, esta contienda se ha manifestado desde su origen en torno de la determinación de la competencia del GATT para administrar lo que finalmente se materializó en el AOMC, disputa que se advirtió en tanto si bien siempre se caracterizó por amparar situaciones propias del comercio internacional, nunca había gestionado aquellas atinentes a la propiedad industrial. Esto supuso que, sobre todo los países en desarrollo (liderados por India y Brasil englobando lo que se ha dado en llamar el Grupo de los Diez) solicitaran que fuera la OMPI la organización con competencia para administrar este tipo de materias. Esta entidad les resultaba, además, beneficiosa a los fines de amparar adecuadamente sus intereses en cuanto el sistema de votación utilizado para la adopción de decisiones en su seno, en virtud de la superioridad numérica de los países en vías de desarrollo, que tendía a tener particularmente en cuenta sus intereses.

Es así que finalmente fue el GATT quien acogió la nueva regulación por motivos prácticos: el GATT-OMC posee medidas de sanción y de represalia en caso de incumplimiento; mientras que la OMPI sólo concede la posibilidad de recurrir ante incumplimiento de sus obligaciones al Tribunal Internacional de La Haya (aunque se sabe que en la práctica nunca se ha aplicado ninguna sanción)⁴⁰. Otro factor tenido en cuenta fue el interés de los países exportadores de tecnología en acceder a determinados mecanismos de protección de la pro-

⁴⁰ Juan Luis IGLESIAS PRADA, "Disposiciones generales y principios básicos en el Acuerdo sobre los ADPIC", *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, Madrid, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997, pág. 124. También por José A. GÓMEZ SEGADÉ, "El Acuerdo ADPIC como... cit.", pág. 45.

propiedad intelectual tal como el derecho a sustituir los tribunales de los países importadores por tribunales arbitrales internacionales.

En este sentido, se ha responsabilizado a la OMPI por no haber agilizado las distintas iniciativas existentes para la reforma de la protección internacional de la propiedad intelectual, esto es, del CUP, y sobre todo también se menciona el haber consentido los intereses de los países menos desarrollados, circunstancia que le quitó credibilidad a la hora de la toma de decisiones.

Luego de la polémica, se consensuó en la necesidad de conservar el conjunto de funciones en este sector de la propiedad intelectual por la OMPI, y trasladar al seno del GATT sólo los aspectos de ésta (propiedad intelectual), *en tanto relacionados con el comercio. Se advirtió que el valor primordial de los bienes y servicios que se intercambian en el ámbito internacional se centra en el componente de propiedad intelectual, y que una diferente intensidad en su protección podría convertirse o en un obstáculo, o en un claro incentivo a los intercambios comerciales internacionales, por lo que la idea fue incorporar a este Acuerdo la protección de la propiedad intelectual pero ahora en un claro contexto: por su vinculación con el comercio, convirtiendo la protección de los derechos de propiedad intelectual en materia eminente del comercio internacional.*

CAPÍTULO V

LA RONDA URUGUAY Y EL NACIMIENTO DE LA OMC

Al amparo del GATT, se convocó el 20 de septiembre de 1986 la Octava Ronda Negociadora: la Ronda Uruguay. Si bien encuentra sus antecedentes en la reunión de Ginebra de 1982, es efectivamente el 20 de septiembre de 1986, en la Reunión de Punta del Este, en donde se llevó a cabo el lanzamiento de esta serie de negociaciones, para cubrir aspectos antes no alcanzados por el Acuerdo General.

Originariamente, los quince temas a tratarse en la Ronda Uruguay eran: derechos aduaneros, barreras no aduaneras, productos de recursos naturales, textiles, agricultura, productos tropicales, artículos del GATT, códigos de la Ronda de Tokyo, *anty-dumping*, subsidios, propiedad intelectual, medidas de inversión, resolución de conflictos, el sistema GATT y Servicios.

El acuerdo que dio lanzamiento a la Ronda Uruguay se dividió inicialmente en dos secciones: una referida al comercio de mercaderías y el otro al de servicios. Luego, este marco inicial fue ampliado a la protección de la propiedad intelectual.

La negociación duró siete años y medio, el doble de lo previsto originariamente, pero este aplazamiento permitió que los sectores antes no cubiertos por el GATT, esto es, el comercio de servicios y la propiedad intelectual, fueran tratados en este marco. La demora se debió además, entre otras circunstancias, a la gran presión realizada por los países industrializados que incluían amenazas de no inversión en caso de no adoptar niveles determinados de protección en la

propiedad intelectual. Es por ello, que el Acuerdo tal como queda redactado, otorga suficiente flexibilidad como para equilibrar los diferentes intereses en juego al establecer solamente estándares mínimos, otorgando un período transitorio para su establecimiento, e incorporando también normas de carácter facultativas.

La situación impuso la necesidad de establecer niveles universales mínimos para dotar de una adecuada protección a la propiedad intelectual. Ya no bastaba reforzar la protección de la propiedad intelectual a nivel nacional si ello no iba acompañado por una homogeneización en ciertos presupuestos mínimos que permitiera el traspaso de productos y servicios allende las fronteras nacionales. Un estándar adecuado y más elevado de protección fortalecería la competitividad de los productos en relación a otros idénticos o semejantes signados con marcas diferentes. Esto así, ya que los cambios tecnológicos generan intercambios comerciales cada vez más rápidos determinando -en gran medida- la globalización de la economía sumado a otro fenómeno connatural como lo es la creciente integración de los mercados.

En la negociación de la Ronda Uruguay la atención se centró, en primer lugar, en la identificación de las distorsiones que se producen en el comercio en relación con la protección de la propiedad intelectual; y en segunda medida, en la determinación de aquellos derechos -de propiedad intelectual- que estuvieran vinculados con el comercio. Así, la protección de la propiedad intelectual es actualmente una cuestión de comercio internacional.

La negociación finalizó con la firma del Acta de Marrakech (Marruecos), el 15 de abril de 1994, poniéndose así punto final a esta serie de negociaciones iniciadas siete años y medio antes. Con la firma del Acta, se da origen a la Organización Mundial del Comercio como organización internacional, con reconocimiento de personalidad jurídica⁴¹, mediante el Acuer-

⁴¹ Cfr. art. VIII AOMC.

do de Marrakech por el que se establece la OMC (AOMC) que entró en vigor el 1 de enero de 1995, con setenta y seis miembros iniciales (cfr. art. XI AOMC).

Los motivos expresados en el Acuerdo de Marrakech para la creación de la OMC, fueron el reconocimiento de la necesidad de elevar el nivel de vida, lograr el pleno empleo y acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios entre las Partes del Acuerdo; como, asimismo, realizar esfuerzos positivos para que los países en desarrollo obtengan una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades de su desarrollo económico⁴².

Es así como la OMC constituye el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus Miembros en relación con los acuerdos sectoriales que lo integran⁴³. Su función es facilitar la aplicación, administración y funcionamiento del Acuerdo de Marrakech (AOMC), y favorecer la consecución de sus objetivos⁴⁴.

El tratamiento del Acuerdo de Marrakech, implica que la adhesión a la OMC, ratificando el AOMC, supone la ratificación general de todos sus anexos, entre ellos, el Acuerdo sobre los ADPIC⁴⁵. Ello se definió así, como un modo de que se unieran al proyecto los países menos desarrollados, ya que si quieren obtener algún tipo de ventajas comerciales participando de la OMC, deberán aceptar elevar el nivel de protección de la propiedad intelectual.

⁴² Ver considerandos del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (AOMC).

⁴³ Cfr. art. II del AOMC.

⁴⁴ Cfr. art. III del AOMC.

⁴⁵ Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 forman parte integrante del AOMC y son vinculantes para todos sus Miembros, cfr. art. II.2 AOMC.

CAPÍTULO VI

EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y SU RELACIÓN CON EL CUP

La firma de la Declaración de Marrakech del 15 de abril de 1994 supone el punto final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y como consecuencia de ello, la efectiva transición del GATT a la entonces emergente OMC.

El Acuerdo sobre los ADPIC constituye uno de sus acuerdos sectoriales, ubicado en el Anexo 1c del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (AOMC), y resulta vinculante para todos los miembros que ratifican el AOMC. Sus miembros iniciales son las partes contratantes del GATT 1947 al 1 de enero de 1995, fecha de entrada en vigor del Acuerdo de la OMC⁴⁶.

Cuando mencionamos al Acuerdo, nos referimos a un tratado como manifestación del derecho convencional. Conforme lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, debe entenderse como tal al acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional⁴⁷. Es una expresión por escrito de voluntades concordantes imputables a dos o más sujetos de Derecho Internacional de la que derivan derechos y obliga-

⁴⁶ Cfr. art. XI, según el procedimiento establecido en el art. XIV del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC.

⁴⁷ Cfr. art. 2.a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscripta en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969, en vigencia desde el 27 de enero de 1980

ciones para las Partes según las reglas del Derecho Internacional⁴⁸.

Conforme lo establecido en el art. 2.1.a) de la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969, el AOMC supone un tratado multilateral, ya que es fruto del derecho convencional, de interés general para todos los Estados, concluidos en una Conferencia bajo los auspicios de una Organización Internacional, el GATT-OMC. Y este Acuerdo sobre los ADPIC constituye uno de los pilares sobre los cuales se asienta ahora la OMC, dentro de lo que es el comercio internacional de mercaderías.

La reglamentación de la propiedad intelectual, se basa principalmente en el Convenio internacional más importante hasta entonces, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.

Si bien el CUP sigue vigente (administrado actualmente por la OMPI), el ADPIC lo moderniza, adaptándolo -sin sustituirlo- a las nuevas exigencias del comercio internacional, por lo que va más allá de la protección otorgada por el Convenio. La relación entre ambos surge con claridad del art. 2 del Acuerdo, en el que se alude a los convenios sobre propiedad intelectual del siguiente modo:

“1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el art. 19 del Convenio de París (1967).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París...”

Este método por el cual se alude al CUP, se conoce en el ámbito del derecho internacional como una *técnica de incorporación por referencia*. Supone una remisión indirecta a otros

⁴⁸ Antonio REMIRO BROTONS, *Derecho internacional público (Derecho de los Tratados)*, Madrid, Tecnos, 1987, pág. 29.

textos consistente en sustituir la regulación directa de la totalidad o parte de una materia por la invocación de un texto conocido y determinado, que se entiende incorporado al tratado en los términos en que los negociadores convengan. Se utiliza no sólo por una cuestión de economía de redacción, por envío directo al texto remitido, sino también por la necesidad de remarcar y enfatizar en la importancia de la relación establecida con el texto, por lo que se insiste y se hace hincapié en ella⁴⁹.

Funciona a modo de hipervínculo llevándonos directamente al texto indicado, en el caso: el Convenio de Unión de París según la revisión efectuada en Estocolmo en 1967, independientemente de las reformas o modificaciones de las que pudiera ser objeto ulteriormente.

Es importante diferenciar esta técnica de incorporación indirecta, o por referencia, de una remisión pura y simple al texto que se cite: porque simplemente se podría hacer una mención a éste sin que ello significare una incorporación del texto. Desarrollando la idea, y extrapolando los conceptos vertidos al ámbito objeto de estudio, ***el texto del CUP incorporado por referencia se desprende del contenido mismo del Acuerdo, por lo que si el primero resultara modificado, revisado, o incluso hasta derogado totalmente, la parte incorporada seguirá la vida del Acuerdo. De este modo, no consideramos que si éste fuera revisado, se deba incorporar por referencia el nuevo texto, ya que no ha sido la voluntad de los firmantes en este sentido, y en el caso que fuera necesario, la solución más eficiente sería enmendar el Acuerdo directamente.***

⁴⁹ Antonio REMIRO BROTONS, *Derecho Internacional público (II. Derecho de los Tratados)* cit., pág. 293. Resulta interesante lo que manifiesta el autor en el sentido que realmente el destino del texto referido se desdobra, ya que incorporado el contenido al tratado, seguirá lo que acontezca a este último, resultando improcedentes las reformas que afecten a su primitiva identidad. En este sentido, dice que *el texto remitido es un puro hecho materializado en la fecha de adopción del tratado incorporante.*

La relación existente entre el CUP y el Acuerdo surge en virtud de la relación que hace este último de las normas del primero. Es probable que se haya utilizado esta técnica de incorporación para aquellos casos en que algunos miembros del Acuerdo no lo sean también del CUP, pero que, sin necesidad de ratificar este último, se obliguen según los principios así incorporados al ADPIC. Ello así, ya que si bien el Acuerdo da continuidad (sin suplantar) al CUP, los miembros de uno y otro no son necesariamente los mismos, en tanto el Acuerdo es producto de las negociaciones realizadas en el GATT. De este modo, los miembros del Acuerdo son aquellos de la OMC, que han debido ratificar su contenido total.

En conclusión, la referencia al CUP se realiza específicamente aludiendo al Texto según el Acta de Estocolmo, conforme lo cual se interpreta que cualquier modificación que se realizare al CUP no tendrá afectación virtual alguna sobre el Acuerdo⁵⁰. No obstante, por el momento ambos instrumentos son expresa y absolutamente compatibles.

Sin perjuicio del vínculo existente entre ambos instrumentos internacionales, los dos suponen regulaciones diferentes⁵¹, con miembros también distintos⁵². Ello, hace que el Convenio se torne operativo para los miembros de la OMC, sin necesidad de adherirse al mismo ni haber sido miembros con anterioridad.

⁵⁰ Juan Luis IGLESIAS PRADA, "Disposiciones generales y principios básicos..." cit., pág. 124.

⁵¹ Por ejemplo, el Acuerdo concede protección, en el ámbito marcario, a figuras no incluidas en el CUP, como la marca renombrada.

⁵² Cfr. el art. XI del AOMC declara que las partes contratantes del GATT de 1947 en la fecha de la entrada en vigor del acuerdo, y las Comunidades Europeas son Miembros iniciales de la OMC. Además, el artículo XII.1 AOMC dispone que "(t)odo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomía en la conducciones de sus relaciones comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el presente acuerdo y en los Acuerdos Comerciales multilaterales podrá adherirse al presente Acuerdo en condiciones que habrá de convenir con la OMC. (...)", a diferencia del CUP, en el que sólo los Estados pueden ser partes.

CAPÍTULO VII

EL ACUERDO DE LA OMC Y SU COMPONENTE SUBJETIVO

El 15 de abril de 1994 se adopta la Declaración de Marrakech, en la que se firma el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y así se establece la Organización Mundial del Comercio, conocida como el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. Al ser la OMC el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros en los asuntos que regula, los acuerdos y los instrumentos jurídicos incluidos en sus anexos -entre los que se encuentra el ADPIC- forman parte del AOMC, y por lo tanto vinculantes para quienes a él hayan adherido⁵³. En consecuencia, los Miembros del AOMC, lo son, respectivamente, del ADPIC.

El art. XII AOMC⁵⁴ brinda la posibilidad para que no solamente los Estados, sino incluso los territorios aduaneros adhieran al Acuerdo, y, asimismo se considera extensible a los Acuerdos Comerciales Multilaterales que conforman sus anexos, entre los cuales se encuentra el ADPIC.

⁵³ Cfr. art II.2 AOMC: “Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante “Acuerdos Comerciales Multilaterales”) forman parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para todos sus Miembros”.

⁵⁴ Cfr. art. XII AOMC: “1. Todo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomía en la conducción de sus relaciones exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales podrá adherirse al presente Acuerdo en condiciones que

En sus orígenes, la OMC comienza con setenta y seis integrantes, contando actualmente con ciento cincuenta y tres Miembros⁵⁵, entre los que se encuentra Argentina⁵⁶ junto a los restantes integrantes⁵⁷ del Mercosur. Para todos los integrantes de este bloque, el AOMC ha entrado en vigor el 1° de enero de 1995.

habrá de convenir con la OMC. Esa adhesión será aplicable al presente Acuerdo y a los acuerdos Comerciales Multilaterales anexos al mismo”.

⁵⁵ Además de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se encuentran: Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Austria, Reino de Bahréin, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benín, Bolivia Botsuana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comunidades Europeas, Congo, República de Corea, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong -China-, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Macao -China-, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Moldava, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República Democrática del Congo, República Dominicana, República Eslovaca, República Kirguisa, Rumania Randa, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Taipei Chino, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, Venezuela, Viet Nam, Zambia y Zimbabwe.

⁵⁶ Argentina aprueba el Acta de Marrakech por Ley 24.425 sancionada el 7 de diciembre de 1994, promulgada el 23 de diciembre del mismo año y publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero de 1995.

⁵⁷ Brasil aprueba el Acta mediante Decreto Legislativo N° 30 del 15 de diciembre de 1994 y publicado en el DOU el 19 de diciembre del mismo año. Fue ratificado el 21 de diciembre y promulgado por Decreto 1355 del 30 de diciembre de 1994, con publicación en el DOU el 31 de diciembre ese mismo año. Por su parte Uruguay ratificó el Acta por Ley 16.671 del 13 de diciem-

No obstante ello, el Mercosur -si bien tiene personalidad jurídica, conforme lo establecido por el art. 34 del Protocolo de Ouro Preto, se trata de una entidad intergubernamental, no supranacional- no ha adherido al Acuerdo, por lo que no es miembro, sino que sólo realiza una actuación conjunta en determinados acuerdos comerciales regionales⁵⁸.

Estos acuerdos regionales son preliminares y abren puertas a la regulación de determinados contenidos, más aún existiendo la posibilidad de que organizaciones internacionales con competencia en materia de propiedad intelectual integren el Acuerdo. Se trata de grupos de países que actúan conjuntamente como equipo de negociación, y que sirven de apoyo al sistema multilateral del comercio, planteando negociaciones regionales que luego se convierten en temas de debate en el seno de la OMC. De esta forma, los países se exhiben en grupo en el escenario del comercio internacional con una presencia negociadora más fuerte.

VII.1. La Comunidad Europea como miembro inicial de la OMC

Las Comunidades Europeas⁵⁹ constituyen la única organización internacional que es miembro de la OMC, siendo su portavoz la Comisión europea. No obstante, los veintisiete

bre de 1995, y Paraguay hizo lo propio mediante Ley 444/94 del 10 de noviembre de 1994.

⁵⁸ El Mercosur ha conformado dos acuerdos comerciales regionales: a) uno referido a servicios, firmado el 15 de diciembre de 1997, en vigor desde el 7 de diciembre de 2005; b) referido a mercancías, firmado el 26 de marzo de 1991, en vigor desde el 29 de noviembre de 1991.

⁵⁹ Por una cuestión terminológica, en adelante nos referiremos a ellas en singular, como “Comunidad Europea”, advirtiendo al lector que jurídicamente corresponde el término “Comunidades Europeas”, siendo ésta la denominación oficial en la OMC. No obstante, cuando se aluda a ella, entiéndase indistinta su referencia tanto a la UE como a la CE.

Estados que conforman la Unión Europea son miembros por derecho propio de la OMC en forma independiente, ya que la legislación nacional de un miembro puede diferir de la de los otros, siendo necesario diferenciarla de la del resto de los Estados y de la región.

La CE es miembro inicial, conforme habilitó esta posibilidad el art. XI del AOMC⁶⁰. Fue así que el Dictamen 1/94⁶¹, emitido con motivo de la solicitud de la Comisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea para que determinara el alcance de la competencia de la Comunidad para celebrar los acuerdos resultantes de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay del GATT. Por un lado los gobiernos de los Estados miembros integrantes de este bloque consideraban que debían participar junto a los representantes comunitarios en la conclusión de los mismos, y por el otro la comisión consideraba que éste era resorte exclusivo de la Comunidad. En este Dictamen, se determinó que, en relación a los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías, sólo la Comunidad Europea es competente -cfr. art. 11 del Tratado CE- para su celebración; y con respecto al Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, tienen *competencia compartida* para su celebración la Comunidad y sus Estados miembros. Por ello es necesario garantizar el deber de cooperación tanto en la negociación y celebración como en la concreta ejecución de los compromisos asumidos en este contexto. Esta obligación surge de la exigencia de unidad en la representación inter-

⁶⁰ Art. XI.1 AOMC: “*Las partes contratantes del GATT de 1947 en la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo, y las Comunidades Europeas, que acepten el presente acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales y para las cuales se anexen Listas de Concesiones y Compromisos al GATT de 1994, y para las cuales se anexen Listas de Compromisos Específicos al AGCS, pasarán a ser Miembros iniciales de la OMC.*”

⁶¹ Dictamen 1/94 de 15 de noviembre de 1994, Competencia de la Comunidad para celebrar los Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay del GATT (Rec. p. 5267).

nacional de la Comunidad⁶². Es así que, por Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994 (94/800/CE, Decisión del Consejo relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay -1986/1994-), se resolvió aprobar en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a la parte correspondiente a las competencias de la misma, el Acuerdo por el que se crea la OMC⁶³, al igual que los acuerdos que figuran en sus anexos 1, 2 y 3 junto al Anexo 4⁶⁴.

⁶² Resolución 1/78, de 14 de noviembre de 1978, Rec. p. 2151, apartados 34 a 36 y Dictamen 2/91, apartado 36, cfr. apartado 108 del dictamen 1/94.

⁶³ Cfr. art. 1 de la Decisión del Consejo 94/800/CE, de 22 de diciembre de 1994.

⁶⁴ Cfr. art. 2 *ibídem*.

CAPÍTULO VIII

ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA OMC Y DEL ADPIC

Conocer la estructura de la OMC permite ubicar el ADPIC en su contexto y verificar cómo habrá de cumplir los objetivos establecidos, materia que interesa en el propósito propuesto en esta investigación.

La OMC surgió con la idea de fortalecer la economía mundial animando el crecimiento del comercio, las inversiones, el empleo y los ingresos en todo el mundo, como comienzo de una nueva era de cooperación económica mundial⁶⁵. Como organización, constituye el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre los miembros⁶⁶ actuando en un sistema multilateral de comercio cada vez más abierto. Tal declaración debe asentarse en una estructura suficiente que le permita desarrollar su potencial, por lo que la OMC está compuesta por distintos órganos destinados a cumplir eficientemente las funciones preestablecidas en el AOMC o Acuerdo de Marrakech⁶⁷.

La Conferencia Ministerial es el órgano supremo, con capacidad decisoria en todo lo atinente a los Acuerdos Comerciales Multilaterales y se encuentra integrada por representantes de todos los miembros de la OMC. Nombra al director general quien designará al personal de la Secretaría⁶⁸, todos

⁶⁵ Cfr. Declaración de Marrakech de 15 de abril de 1994.

⁶⁶ Cfr. art. II.1 AOMC.

⁶⁷ Cfr. art. IV AOMC.

⁶⁸ Secretaría de la OMC.

los cuales desarrollan funciones de carácter exclusivamente internacional, sin aceptar instrucciones de ningún gobierno⁶⁹.

En un rango inferior, el Consejo General se proyecta -según la función para la cual se desempeña- en tres órganos diferentes: a) como Consejo General propiamente dicho; b) como Órgano de Solución de Diferencias -establecido en el Anexo 2 AOMC sobre el "Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige La Solución de Diferencias"-; y c) como Órgano de Examen de las Políticas Comerciales -de acuerdo al Anexo 3 del referido acuerdo sobre "Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales".

Bajo la supervisión general del Consejo, y en relación específica a los anexos 1A, 1B y 1C, funcionan los Consejos sectoriales: del Comercio de Mercancías, del Comercio de Servicios y el correspondiente a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio⁷⁰. Todos ellos tienen como objetivo concretar las acciones prefijadas por los respectivos acuerdos y por el Consejo General. Se encuentran compuestos por representantes de todos los Miembros, quienes se reunirán de acuerdo a las necesidades impuestas para el adecuado desempeño de sus funciones⁷¹.

En este contexto institucional ubicamos al Acuerdo sobre los ADPIC con su Consejo. Porque si la necesidad ha sido la reducción de las distorsiones del comercio internacional mediante una tutela eficiente de los derechos de propiedad intelectual, es necesario un marco institucional que acompañe la iniciativa.

El Consejo de los ADPIC tiene por objeto vigilar la aplicación del Acuerdo y observancia de los compromisos asumidos por los miembros. Estos podrán realizar todas las consultas necesarias sobre todas las cuestiones vinculadas a los aspectos de la propiedad intelectual relacionadas con el comer-

⁶⁹ Cfr. art. VI AOMC.

⁷⁰ En adelante: "Consejo de los ADPIC".

⁷¹ Cfr. art. IV.5) del AOMC.

cio, recibir las notificaciones de las Partes referidas tanto a la aplicación del Acuerdo como a la sanción de legislación sobre la materia, y cooperar en los procedimientos de solución de diferencias⁷². De todo ello regularmente dará cuenta mediante *Informes* a la Conferencia Ministerial.

Especialmente con respecto al comercio de productos con marca de fábrica o de comercio falsificadas, los miembros tienen un deber de cooperación internacional con el objeto de evitar la circulación de mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual, por lo que deberán establecer servicios de información en su administración que deberán ser notificados al Consejo de los ADPIC⁷³.

Del eficiente funcionamiento de este órgano depende el éxito del Acuerdo, para que no se tornen ilusorios los distinguidos objetivos inicialmente propuestos en su formulación.

⁷² Cfr. art. 68 ADPIC. La mención que hace el artículo es meramente enunciativa ya que además de las descritas, el Consejo “(...) **(a)**sumirá las demás funciones que le sean asignadas por los Miembros (...)”.

⁷³ Cfr. art. 69 ADPIC.

CAPÍTULO IX

LA TERRITORIALIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN ESPECIAL REFERENCIA A LA MARCA, Y LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE MERCADOS

El desafío en la consolidación de la tutela de la propiedad intelectual tiene como objetivo la superación de la territorialidad de su protección sustantiva por los evidentes obstáculos que genera en el comercio internacional. Como tal, es un objetivo esencial que se revela tácitamente en la regulación formulada en el Acuerdo sobre los ADPIC.

El reto se plantea porque el resguardo jurídico de la marca⁷⁴ supone la delimitación de un derecho de exclusiva cuyo contenido es precisado por la legislación nacional, siendo esencialmente territorial y autónomo. El Estado dispone un determinado nivel de protección y el signo protegido no tendrá eficacia fuera de su territorio: es su ordenamiento jurídico el que determina todas y cada una de las condiciones de dicha tutela, sin que se pueda sancionar actos efectuados fuera del territorio nacional de que se trate⁷⁵.

Es decir, implica tanto otorgar una protección según la normativa de un determinado Estado, como que la misma

⁷⁴ El punto 3 del artículo 6 del CUP establece que: “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como **independiente** de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello al país de origen.” (el destacado nos pertenece).

⁷⁵ Ernesto ARACAMA ZORRAQUÍN, “El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas”, *Derecho de Marcas. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia* 3, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, pág. 33.

producirá sus efectos en el Estado que concede dicha tutela, ya que “... *cada legislador nacional determina de forma autónoma e independiente el objeto, requisitos materiales y formales, efectos y duración de las diversas modalidades de propiedad industrial, que una vez concedidas o reconocidas son independientes entre sí*”⁷⁶.

La territorialidad supone no sólo la plena protección de la marca efectuada por el derecho interno -por cuyas autoridades han concedido el registro marcario-, sino también -y desde la perspectiva de su titular- la posibilidad de hacerlo valer dentro del estricto límite geográfico de dicho Estado.

Para entender la territorialidad de la regulación sustantiva de la marca debemos remontarnos al momento de la creación del Convenio de la Unión de París de 1883: con muy pocas normas sustantivas (que rigen aun en la actualidad) sobre la protección que deben ofrecer los Estados Miembros en sus respectivas legislaciones nacionales, y que imponen como principio fundamental el del trato nacional a favor de los súbditos de los otros países firmantes (art. 2 CUP)⁷⁷.

⁷⁶ José MASSAGUER, “Algunas cuestiones en torno a las relaciones del sistema de marcas comunitario con los sistemas de marcas nacionales y con el sistema de marcas internacionales”, *Colección de trabajos sobre la propiedad industrial en homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos*, Barcelona, Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, págs. 311, donde enfatiza “(...) *cada ordenamiento nacional establece, de forma autónoma respecto de los extranjeros, qué signos son susceptibles de ser objeto de marcas, qué requisitos deben concurrir para su protección, qué sistema se adopta para reconocerla y qué efectos, alcance y duración tiene*”; del mismo autor: “La propiedad industrial: balance y perspectivas”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XIX, 1998. Madrid, Marcial Pons, 1999, pág. 101. También cfr.: Emilio L. BATTIOLI, “Agotamiento de derechos de Propiedad Intelectual e Importaciones Paralelas”, *Revista de Derecho Industrial. Patentes de Invención. Cambios legislativos e impacto económico*, año 13, septiembre- diciembre, Nº 39, Buenos Aires, Depalma, 1991, pág. 542.

⁷⁷ Pilar JIMÉNEZ BLANCO, *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, Comares, 1998, pág. 14. En este sentido, la autora sostiene que “... *el principio de trato nacional se erige en la pieza base del*

En el CUP, el Estado Miembro sólo debía respetar unas pocas condiciones, dispersas, lo que dio lugar a que los Estados regularan en forma muy dispar una materia común, y siempre con una mirada introspectiva, adecuándola lógicamente a sus propias necesidades y conveniencias. De ello se sucedió que la desigual protección brindada por los mercados nacionales disuadía a los agentes de la posibilidad de generar mayores inversiones extranjeras con motivo de una disminución de los niveles de defensa que se puede brindar a una misma materia en su país de origen.

Es así que la tutela otorgada a su titular se obtiene sólo respecto del Estado que haya concedido el registro de la marca, compartimento territorial que asegura un contenido unitario de la protección jurídica del signo dentro de cada Estado, introduciendo un valor de seguridad jurídica y de previsión para todos los operadores que actúan en un único mercado⁷⁸.

Este panorama choca con una tendencia que va en aumento, caracterizada por la regionalización y la globalización de los mercados, con la consecuente y paulatina desaparición de barreras comerciales entre ellos. Únase ello a la mundialización de los medios de comunicación (televisión, radio, Internet, etc.). En este contexto, la territorialidad facultaría al titular de la marca impedir la importación de productos originados en otro Estado -donde se encuentran protegidos-,

sistema e implica que los Estados sólo están obligados a equiparar los súbditos unionistas a los nacionales del Estado de la protección en la reglamentación que realicen sobre los derechos de propiedad industrial en su propio ámbito, pero sin que ello suponga para el Estado ninguna obligación respecto del contenido concreto de la protección que debe otorgar. Por eso ese trato nacional (...) se traduce en una "universalización" del tratamiento territorialista de los derechos de propiedad industrial y al mismo tiempo se convierte en una garantía del respecto de la configuración estatal de tales derechos. Por ello, el CUP puede ser utilizado como una traba a cualquier pretensión de "extraterritorialidad" en la configuración de los derechos de propiedad industrial que pudiera derivarse".

⁷⁸ Extrapolando al ámbito marcario los conceptos vertidos en relación al derecho de patentes, por Pilar JIMÉNEZ BLANCO, ob cit., pág. 7.

como su exportación hacia otro territorio -o su tránsito por el mismo-⁷⁹.

La situación así esbozada, puede generar incompatibilidades entre los derechos nacionales de marcas y las exigencias de un mercado único, ya que los derechos de exclusiva de los mercados nacionales surgen de la fragmentación de los mercados estatales. Así queda planteada la problemática que surge de la regulación internacional de los derechos de propiedad intelectual cuya protección ha sido históricamente territorial, frente a los procesos de integración de los mercados⁸⁰.

Esta circunstancia impone el deber de adaptar las nociones tradicionales de la protección territorial al nuevo marco en el que debe otorgarse resguardo a la propiedad intelectual. En cierta forma, supone una relativa resignación en punto a la soberanía nacional, en lo que se refiere a la potestad legislativa y en lo que respecta a la competencia administrativa de concesión de derechos⁸¹.

En este contexto, el legislador nacional ya no debería actuar autónomamente, sino que correspondería adecuar su acción al nuevo escenario que se presenta, donde las pautas ya no son establecidas por el propio Estado sino que convendría limitarse a respetar aquellas impuestas por entidades internacionales, en virtud del Acuerdo al cual se ha decidido adherir. ***Este es el desafío que se plantea en la implementación del ADPIC en el ordenamiento jurídico nacional,*** tal como se

⁷⁹ José MASSAGUER, "Algunas cuestiones en torno a las relaciones del sistema de marcas..." cit., pág. 312.

⁸⁰ Alberto BERCOVITZ y RODRÍGUEZ-CANO, "Globalización y Propiedad Intelectual" cit., pág. 245 y ss. Ernesto ARACAMA ZORRAQUÍN, "El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas", cit., pág. 34.

⁸¹ Monika HOLTSMANN YDOTATE, "La obligación de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones transitorias", *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, Madrid, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997, t. II, pág. 101.

propone en esta investigación, específicamente en lo que se refiere al contenido sustancial del derecho de marcas.

Lo dicho no implica en modo alguno, ni es la idea que propugnamos, que signifique transferir competencias constitucionales inherentes a los poderes de soberanía, a favor de instituciones supranacionales; sino que se trata -en tanto resultara conveniente para su vinculación con el comercio internacional - de formalizar una serie de concesiones, para una eficiente protección de los derechos, atento al escenario global en el que estamos inmersos en la actualidad.

Así concebido el panorama, los derechos nacionales exclusivos deben adecuarse a los mercados en los que han de producir sus efectos, y esto hace que se hayan creado derechos de propiedad industrial comunitarios como las marcas⁸², circunstancia que fue imponiendo la armonización de las legislaciones internas de los Estados miembros para que el régimen sustantivo de los derechos de marcas coincidan en sus puntos básicos con el ordenamiento jurídico interno de las Partes⁸³.

Como contrapartida a esta segmentación producida, la respuesta de la comunidad internacional se orienta básicamente en tres líneas fundamentales dirigidas hacia: a) la implementación del principio de trato nacional -ya establecida en el CUP-; b) el establecimiento de una protección de mínimos, que junto con el primero por la remisión que se realiza, se materializa ahora en el Acuerdo sobre los ADPIC; y c) la simplificación de los procesos de obtención y conservación de los derechos de propiedad industrial⁸⁴.

⁸² En el ámbito del Mercosur: Mercosur/CMC/Dec. N° 08/95 (Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, indicaciones de procedencia y Denominaciones de Origen). En adelante: Protocolo del Mercosur o PM.

⁸³ Alberto BERCOVITZ Y RODRÍGUEZ-CANO, "Globalización y Propiedad Intelectual" cit., pág. 247.

⁸⁴ Por ejemplo, el arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marca y el Protocolo al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacio-

Frente a la globalización de los mercados, y hasta la aparición del Acuerdo sobre los ADPIC, la situación de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional, planteaba una disyuntiva trascendental. La solución entonces fue brindar una pauta mínima uniforme de protección material del derecho de marcas, que permitiera a los agentes elegir el mercado nacional que considerasen más adecuado a sus intereses comerciales, sin sufrir las consecuencias inherentes a soluciones materiales divergentes entre las distintas plazas de actuación⁸⁵.

IX.1. Los procesos de integración de mercados más importantes en Europa, América y el Caribe

La investigación plantea una mirada del derecho de marcas en el ADPIC observado desde la perspectiva de los Estados conformantes del Mercosur. Este espacio regional no resulta un esfuerzo aislado de integración sino que se integra contextualmente con otros similares en el mundo, con el vivo incentivo de la experimentada Unión Europea en el viejo continente. La comprensión de la ubicación contextual del Mercosur no es de menor relevancia si lo que se intenta es conocer sus particularidades para así apreciar su interacción en el comercio internacional.

En general, los procesos de integración suponen una transformación, una evolución que se realiza en forma gradual y progresiva, para salir del esquema territorial individual prefijado para cada uno de los Estados para proyectarse a un ámbito común y ampliado. Casi siempre comienzan con un área común de tipo económico para trascender a otros sectores.

nal de Marca, en cuanto están dirigidos a unificar las etapas o trámites relativos a los procedimientos de concesión de éstas. José MASSAGUER, "La propiedad industrial: balance..." cit., págs. 101 y ss.

⁸⁵ Pilar JIMÉNEZ BLANCO, ob. cit., pág. 16.

Estos procesos importan una unión de fuerzas y una nueva conformación de límites territoriales, optimizando los resultados que podría obtener cada Estado en forma aislada mediante una eficiente asignación de los recursos disponibles, ya que juntos podrán obtener en mejores condiciones los resultados de sus esfuerzos, ahora aunados. El fin a lograr dota de sentido al allanamiento que como Estados soberanos deben realizar frente a la actuación conjunta, como bloque, en el escenario internacional, ya que se trata de un área común como espacio integrador que trasciende los límites de los aparatos políticos nacionales.

En la segunda mitad del siglo pasado comenzó una tendencia a la integración a nivel regional, con múltiples proyecciones en este sentido⁸⁶.

Fue sin dudas en el viejo continente donde comenzaron las distintas iniciativas tendientes a la integración de las naciones para su actuación en bloque. Actualmente la Unión Europea⁸⁷ constituye una organización supranacional conformada por veintisiete miembros⁸⁸. Su origen se encuentra en la Comunidad Económica del Carbón y del Acero⁸⁹, con la firma en París, el 18 de abril de 1951, del Tratado de la CECA. El tratado entró en vigor el 23 de julio de 1952⁹⁰.

En 1957 se formaliza la creación de la Comunidad Económica Europea, mercado común nacido con la rúbrica del Tra-

⁸⁶ Se mencionan a título meramente enunciativo las iniciativas de tipo económico más relevantes. Se analizará en forma separada el supuesto del Mercosur.

⁸⁷ En adelante: "UE".

⁸⁸ Son miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

⁸⁹ En adelante: "CECA".

⁹⁰ El Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero se extinguió el 23 de julio de 2002. Para entonces su campo de acción ya había sido incluida por la Comunidad Europea.

tado de Roma firmado el 25 de marzo del mismo año, entrando en vigor el 1° de enero de 1958. Pero fue recién en 1992 cuando se institucionaliza la UE con la firma del Tratado de Maastrich, el 7 de febrero de 1992, para entrar en vigor finalmente el 1 de noviembre del año siguiente: a partir de ese momento la Comunidad Económica Europea, cambia de nombre para denominarse, simplemente, Comunidad Europea⁹¹, y la Unión Europea surge como estructura política y económica continuando la iniciativa generada del mercado común en el viejo continente. El Tratado de Amsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997 -en vigor desde el 1 de mayo de 1998-, aúna la dispersión normativa sancionando una versión consolidada de los Tratados de la UE y CE, con una nueva numeración y modificación de sus textos a los efectos de su simplificación.

En el continente americano, los procesos más relevantes son:

- 1) En 1960, se genera el Mercado Común Centroamericano, con la firma del Tratado de Managua⁹² el 13 de diciembre del mismo año. Este espacio común económico se conforma actualmente por El Salvador, Guatemala, Nicaragua (para quienes entró en vigor el 4 de junio de 1961); Honduras ratificó el 27 de abril del año siguiente; y finalmente Costa Rica se incorporó el 23 de septiembre de 1963.
- 2) La Comunidad Andina⁹³, nació con la firma del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 para la integración entre sus miembros. Conformado actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Chile fue miembro pleno⁹⁴ hasta 1976, y Venezuela hasta el 2006.

⁹¹ En adelante: "CE".

⁹² Actualmente se rige por el mismo instrumento, con sus modificaciones.

⁹³ Conocida como "CAN", y desde 1996 como "Pacto Andino" o "Grupo Andino".

⁹⁴ Desde el 2006 ha vuelto a la comunidad pero como asociado. También son asociados Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

- 3) En América del Norte, surge el Tratado de Libre Comercio de las Américas⁹⁵, iniciativa generada por Estados Unidos y Canadá, para luego unirse México, con la firma el 1 de enero de 1994 del Tratado que daría lugar a este bloque comercial cuyo objeto sería la eliminación de derechos aduaneros entre sus miembros.
- 4) La Comunidad del Caribe⁹⁶ es un bloque comercial que surge el 4 de julio de 1973 con la firma del Tratado de Chaguaramas entre Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Actualmente está conformado por quince miembros⁹⁷ que en su mayor parte pertenecen a la *British Commonwealth of Nations* (Mancomunidad Británica de Naciones).
- 5) El Sistema de Integración Centroamericana⁹⁸ es un organismo internacional constituido el 13 de diciembre de 1991 con la firma del Protocolo⁹⁹ a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) entre Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Finalmente, entró en vigor el 1° de febrero de 1992.
- 6) El Grupo de los Tres, es un tratado de libre comercio suscripto por los gobiernos de México, Colombia y Venezuela el 13 de junio de 1994 en Cartagena de Indias (Colombia).
- 7) El proyecto de creación de un Área de Libre Comercio de las Américas¹⁰⁰ se origina con motivo de la Cumbre

⁹⁵ También conocido como TLCAN; o por sus siglas en inglés: “NAFTA” (*North American Free Trade Agreement*), o en francés: “ALENA” (*Accord de Libre-échange Nord-Américain*).

⁹⁶ En inglés: “*Caribbean Community*” o “CARICOM”.

⁹⁷ Además de los cuatro miembros fundadores, se encuentran: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Grenada, Haití, Montserrat, Santa Lucía, St. Kitts and Newis, San Vicente y Granadinas, Surinam.

⁹⁸ También conocido como “SICA”.

⁹⁹ También se lo conoce como “Protocolo de Tegucigalpa”.

¹⁰⁰ Denominado también: “ALCA”.

de las Américas, realizado en Miami (Estados Unidos) en diciembre de 1994 cuando comenzaron las negociaciones para la creación de un Tratado entendido como una proyección del TLCAN hacia el resto de los países que integran América. No obstante, la propuesta se ha paralizado desde 2005, con férrea oposición de países como Cuba y Venezuela.

- 8) Como contrapartida al ALCA, se origina el 14 de diciembre de 2004 la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe¹⁰¹, por iniciativa de Cuba y Venezuela. El 29 de abril de 2006 adhiere Bolivia, Nicaragua al año siguiente, Honduras y Dominica en 2008, y finalmente San Vicente y las Granadinas en abril de 2009.
- 9) La Asociación Latinoamericana de Integración¹⁰², es una organización de integración económica intergubernamental conformada por los países de América Latina. Surge con la firma del Tratado de Montevideo, el 12 de agosto de 1980 con el objeto de establecer un sistema de preferencias económicas entre sus doce miembros¹⁰³. Sustituye a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio¹⁰⁴ que nació con la firma del Tratado del mismo nombre que su sucesora, el 18 de febrero de 1960.
- 10) El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos¹⁰⁵ fue suscrito el 5 de agosto de 2004 con el objeto de favorecer el comercio recíproco y la cooperación interna-

¹⁰¹ El "ALBA".

¹⁰² Por sus siglas: "ALADI".

¹⁰³ La ALADI está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Cuba se incorporó en 1999, y no formaba parte del ALALC.

¹⁰⁴ Reconocida como "ALALC".

¹⁰⁵ También conocido como "CAFTA" o "DR-CAFTA", por su denominación en inglés: *Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement*.

cional entre sus miembros¹⁰⁶. Entró en vigor el 1° de marzo de 2006, y se encuentra conformado por siete miembros¹⁰⁷.

- 11) La Unión de Naciones Suramericanas¹⁰⁸, se inicia con motivo de la decisión de Presidentes reunidos en Cuzco (Perú) con el objeto de generar un espacio de integración en lo económico, cultural, social y político entre los países interesados. Conformado por doce miembros¹⁰⁹, el Tratado constitutivo fue finalmente firmado en Brasilia (Brasil) el 23 de mayo de 2008.
- 12) El Mercosur. Con motivo de la importancia del tema en esta investigación, será abordado en un capítulo por separado¹¹⁰.

IX.2. El Mercosur

El Mercosur se formaliza con el compromiso de favorecer la integración de América Latina. Corresponde observar la implementación de las normas del ADPIC en el ordenamiento jurídico de la República Argentina y de sus socios en el MERCOSUR, juntamente al análisis de la interacción existente entre la normativa internacional y la regional (en el caso, el Protocolo del Mercosur, Mercosur/CMC/Dec. N° 08/95). Por ello, es vital conocer la historia de la región y sus particularidades para una comprensión global del ámbito de influencia del ADPIC, desde la perspectiva que aquí se propone.

¹⁰⁶ Cfr. Preámbulo del Tratado citado.

¹⁰⁷ Sus miembros son: Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

¹⁰⁸ El "Unasur".

¹⁰⁹ Sus miembros son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

¹¹⁰ Ver *infra* punto IX.2.

Es por ello que mención aparte merece el surgimiento, en el extremo sur de Latinoamérica, del Mercosur (Mercado Común del Cono Sur) con motivo de la suscripción, el 26 de marzo de 1991, del Tratado de Asunción¹¹¹ entre la República Argentina¹¹², la República Federal de Brasil¹¹³, la República del Paraguay¹¹⁴ y la República Oriental del Uruguay¹¹⁵. El compromiso asumido por los Estados Partes fue su total conformación al 31 de diciembre de 1994, para favorecer la integración de América Latina.

Actualmente, además de los cuatro Estados Parte, existen Asociados¹¹⁶ al MERCOSUR. El país interesado en adquirir la condición de Estado Asociado al MERCOSUR debe enviar una solicitud al Consejo del Mercado Común¹¹⁷. Este carácter le posibilitará participar en las reuniones de los órganos institucionales, por invitación del mismo, o a solicitud del asociado. Son Estados Asociados al MERCOSUR: la República de Chile¹¹⁸, la República de Bolivia¹¹⁹, la Repú-

¹¹¹ En adelante: "TA".

¹¹² También, en adelante: "Argentina".

¹¹³ En adelante, nos referiremos al país por su nombre completo o simplemente "Brasil".

¹¹⁴ Al que aludiremos, en esta investigación, por su nombre completo o "Paraguay".

¹¹⁵ En adelante, también: "Uruguay".

¹¹⁶ Cfr. la Decisión Mercosur/CMC/Dec. N° 18/04 sobre el Régimen de Participación de los Estados Asociados al Mercosur, del 7 de julio de 2004.

¹¹⁷ Ver *infra* punto XI.2.A.

¹¹⁸ Asociado desde 1996, en el año 2000 expresó su voluntad de adherirse como Miembro Pleno, pero las tratativas quedaron estancadas, sin haber prosperado en ese sentido.

¹¹⁹ Se asoció en 1997. Si bien en diciembre de 2006 manifestó su voluntad de incorporarse como miembro pleno al Mercosur, el proceso quedó en la etapa de estudio de la factibilidad de incorporación, sin haber adherido a los Acuerdos funcionales de la región (Tratado de Asunción, Protocolo de Ouro Preto, Protocolo de Olivos).

blica de Perú¹²⁰, la República de Colombia¹²¹, la República de Ecuador¹²² y la República Bolivariana de Venezuela¹²³.

Conforma una organización inserta en un área común, con personalidad jurídica de derecho internacional conforme lo establece el art. 34 del Protocolo de Ouro Preto¹²⁴, con la idea de profundizar los vínculos ya existentes entre las Partes, de contenido tanto económicos como políticos y neutralizar toda idea de fragmentación entre ellos.

El MERCOSUR conforma un proceso de integración de contenido eminentemente económico, programado así por el tenor de los objetivos propuestos. La idea de la suscripción del TA para lograr la integración territorial de sus miembros -planteado así en su preámbulo y esencialmente en su art. 1-, supuso que la ampliación de las dimensiones de sus respectivos estados nacionales favoreciera su desarrollo económico.

Ello se haría efectivo mediante una coordinación de las políticas macroeconómicas y una adecuada complementación de los diferentes sectores de la economía, para asegurar así el desarrollo competitivo entre los Estados Partes, como así

¹²⁰ Se encuentra Asociada al Mercosur desde 2003.

¹²¹ Posee este carácter desde 2004.

¹²² Al igual que Colombia, se encuentra Asociado desde 2004.

¹²³ La República Bolivariana de Venezuela se encuentra vinculado como Estado Asociado al Mercosur desde 2004, no obstante, ha iniciado desde diciembre de 2005 la solicitud formal de incorporación como Miembro Pleno. En este sentido, el 9 de diciembre de 2005 se firmó en Montevideo el "Acuerdo Marco para la adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur". Con fecha 4 de julio de 2006, el art. 1 de la Decisión N° 29/05 (firmado en Caracas) Venezuela adhiere al Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, y el Protocolo de Olivos (los acuerdos-base del bloque, con la aceptación de sus fundamentos). Si bien esta Decisión ha sido aprobada por la República Argentina, la República Oriental del Uruguay y la República Federal de Brasil, resta aún la ratificación por la República del Paraguay.

¹²⁴ Firmado por las partes en la ciudad del mismo nombre, Brasil, el 17 de diciembre de 1994. En adelante: "POP".

también lograr el fortalecimiento del proceso de integración mediante el compromiso asumido por sus miembros de armonizar sus legislaciones. También se mencionan entre sus objetivos la necesidad de garantizar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales¹²⁵.

Se trata de una macroárea conformada por Estados que han ampliado sus límites territoriales en punto a su actuación soberana por lo que deben ahora ajustarse o ceñirse al esquema limitado por los objetivos propuestos (cfr. art. 1 TA) para evitar consecuencias disvaliosas y perjudiciales entre ellos, en aras a una armoniosa convivencia regional.

Al menos en el plano teórico, supuso para los cuatro Estados Parte un nuevo estilo en punto al modo de adoptar las políticas comerciales nacionales de proyección internacional: la incorporación de medidas no se produce en forma aislada, sino en conjunto -o cuanto menos-, respetando el límite prefijado por las decisiones tomadas en bloque, y siempre en cumplimiento de los objetivos propuestos por el art. 1 del citado TA, para asegurar de esta manera, conductas previsibles entre sus miembros.

Respecto de los agentes económicos, ya no tienen un mercado nacional, sino que se les ha ampliado el campo donde pueden actuar, acrecentando consecuente y proporcionalmente también sus posibilidades de incrementar sus rendimientos y obtener una mayor representación en el mercado regional. Este nuevo ámbito de actuación supone paralelamente

¹²⁵ Cfr. art. 1 TA.

un incentivo de generar mayores inversiones de empresas regionales y extranjeras.

En este marco, se observa que para los Estados Parte, la imposición de esta nueva forma de adoptar medidas homogéneas en la región genera una actitud distinta en punto a la inserción de nuestros países en relación al resto del mundo ya que esta política comercial común tiende a fortalecer y reafirmar la posición que cada uno de esos Estados Parte pudieran estar transitando individualmente. La idea no es aislarse como equipo, sino por el contrario, favorecer su inclusión mundial, mediante un fortalecimiento individual por su actuación en conjunto.

Existe una estrecha relación de tipo económico entre sus socios, favoreciendo su implantación como organización intergubernamental -como bloque- en el comercio internacional: es esta proyección precisamente la que favorece su representación conjunta de los países integrantes del Mercosur frente a la OMC y consecuentemente al ADPIC.

IX.2.A. El Mercosur: aspectos institucionales

Completa la comprensión integral del Mercosur el conocimiento de la estructura institucional que permite el cumplimiento de sus fines. Se encuentra compuesto por los órganos mencionados en el Capítulo I del Protocolo de Ouro Preto: el Consejo del Mercado Común¹²⁶, el Grupo Mercado Común¹²⁷, la Comisión de Comercio del Mercosur¹²⁸, la Comisión Parlamentaria Conjunta, el Foro Consultivo Económico-Social, y la Secretaría Administrativa del Mercosur. Sólo los

¹²⁶ En adelante: "CMC".

¹²⁷ En adelante: "GMC".

¹²⁸ En adelante: "CCM".

tres primeros cuentan con capacidad decisoria de naturaleza intergubernamental.

Los caracteres básicos, funciones y atribuciones de los mismos están desarrollados en el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur (POP).

El CMC¹²⁹, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Economía de sus Estados Partes, es el órgano superior, y como tal tiene la función primordial de fijar los lineamientos básicos de la conducción política del proceso de integración y en consecuencia, la adopción de decisiones para lograr los objetivos prefijados en el TA, las cuales se materializan mediante *Decisiones* que resultan vinculantes para los miembros del Mercosur. En lo que refiere específicamente al derecho de marcas, este órgano aprobó mediante Decisión Mercosur/CMC/Dec. N° 8/95 el “Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen” en la ciudad de Asunción (República del Paraguay), el 5 de agosto de 1995¹³⁰. Este es el instrumento más importante sobre la materia en la región, por lo que habrá de ser objeto de análisis a los efectos de determinar su compatibilidad con el ADPIC, y la incidencia de esta interacción en la normativa nacional de los estados mercosureños.

¹²⁹ Cfr. Sección I POP. Las funciones y atribuciones de este órgano se encuentran enumerados en el art. 8.

¹³⁰ Este Protocolo ha sido ratificado por la República del Paraguay mediante Ley 912 del 1° de agosto de 1996, habiendo efectuado el correspondiente depósito el 15 de noviembre del mencionado año; y por la República Oriental del Uruguay se efectivizó la ratificación por Ley 17.052, el 14 de diciembre de 1998, con depósito del instrumento el 7 de julio de 2000. La particularidad que presenta este Protocolo es que no ha sido ratificado por la República Argentina, ni por la República Federal de Brasil. Ver *infra* Capítulo XVII.

La GMC¹³¹ es el órgano ejecutivo del Mercosur que tiene por objeto velar por el cumplimiento del TA. Se expide mediante *resoluciones*, vinculantes para los miembros, y se encuentra integrado por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Ministerios de Economía y de los bancos centrales. Entre las funciones más importantes le compete proponer proyectos y llevar a cabo la ejecución de las Decisiones tomadas por el CMC.

La CCM¹³² es el órgano encargado de asistir técnicamente al GMC en lo que respecta a la aplicación de los instrumentos de política comercial para la puesta a punto de la unión aduanera, el seguimiento aspectos vinculados a las políticas comerciales comunes y el comercio tanto intra-Mercosur como con terceros. Se expide mediante *directivas* o *propuestas*, que son obligatorias para las Partes.

Por último, como órganos consultivos se encuentran: la Comisión Parlamentaria Conjunta, que tiene como función la de representar a los Parlamentos de los Miembros en el ámbito del Mercosur; el Foro Consultivo Económico-Social que actúa como intermediario de los sectores económicos y sociales; y por último, la Secretaría Administrativa del Mercosur que actúa como soporte de todos los otros órganos de la región.

Como órganos dirigidos a la solución de controversias para consolidar la seguridad jurídica en el ámbito del Mercosur, el 18 de febrero de 2002, el Protocolo de Olivos para la solución pacífica de controversias reglamenta el funcionamiento del Tribunal Permanente de Revisión en caso de que surgiera entre las Partes alguna disputa referida a la interpretación, aplicación o incumplimiento de la normativa de la región. Por otra parte, el Tribunal Administrativo-Laboral del Mercosur fue creado mediante la Resolución Mercosur/LI

¹³¹ Cfr. Sección II POP. Las funciones y atribuciones del GMC se encuentran enumerados en el artículo 14.

¹³² Cfr. Sección III POP. Las funciones y atribuciones del CCM están detallados en el artículo 19.

GMC/Dt 23/03¹³³ a los efectos de resolver exclusivamente las cuestiones laborales de los funcionarios de la Secretaría Administrativa.

Por último, el Centro Mercosur de Promoción de Estado de Derecho, creado mediante la Decisión Mercosur/CMC/Dec 24/04¹³⁴, es una entidad destinada a organizar y ejecutar acciones en materia de investigación académica, capacitación y difusión del Estado de Derecho a los efectos de afianzar el desarrollo de las Partes y su gobernabilidad democrática junto a los aspectos vinculados a los procesos de integración regional.

¹³³ De fecha 10 de diciembre de 2003.

¹³⁴ De fecha 7 de diciembre de 2004.

PARTE SEGUNDA

**EL ADPIC Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO**

CAPÍTULO X

UNIVERSALIZACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE PROTECCIÓN Y PRELIMINAR DEL ANÁLISIS DE LA EFICACIA DIRECTA DE LAS NORMAS DEL ACUERDO

Hemos subrayado que la protección se centra en los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio¹³⁵. La parte I del Acuerdo sobre los ADPIC establece las disposiciones generales y principios básicos del mismo. Es el punto cardinal de donde se proyectan los elementos esenciales a tener en cuenta en el análisis de la implementación del acuerdo en el ordenamiento jurídico nacional.

Es así que el art. 1, en su primer párrafo, establece una de las pautas más importantes en cuanto consagra una *protección de mínimos*. Se trata de una universalización de estándares insoslayables de resguardo de la propiedad intelectual. Los Miembros deben implementar la normativa en su propio ordenamiento jurídico, conforme el compromiso internacional oportunamente asumido. No obstante, en esta labor tienen la posibilidad de otorgar una protección más amplia que la impuesta por el Acuerdo, por el método que ellos mismos establezcan, acorde a su sistema y práctica jurídicos, siempre que no se infrinjan las disposiciones del Acuerdo.

En este sentido, en su primer párrafo establece:

Art. 1.1: *“Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su le-*

¹³⁵ Ver *supra* punto II.2.

gislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”.

Se garantiza un nivel mínimo de protección, entendido como pauta límite de tutela establecida específicamente en relación al contenido de las normas de carácter sustantivo contenidas en la Parte II del Acuerdo (normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual).

La idea no ha sido efectuar una armonización legislativa, estableciendo una ley uniforme, con fórmulas rígidas y cristalizadas, sino que por el contrario, con este criterio se otorga una pauta interpretativa, una herramienta a utilizar por los distintos Estados y organizaciones intergubernamentales al momento de incorporar el Acuerdo en su normativa interna.

Por esta razón, el Acuerdo no obliga a seguir un método determinado en la implementación de las disposiciones, sino que -incluso- faculta a otorgar una protección aún mayor a sus disposiciones, siempre que se garantice el objetivo perseguido en el Acuerdo, esto es, conseguir el resultado que implica la recepción de esta serie de mínimos legales exigidos.

Acorde con ello, el AOMC indica en su art. XIV, cuarto párrafo:

“(c)ada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos”.

En este orden, se advierte que en el ADPIC coexisten disposiciones facultativas y obligatorias para sus Miembros. La política legislativa de establecer las primeras -disposiciones facultativas-, responde a la posibilidad de otorgar a los miembros distintas modalidades de implementación para evitar que una brusca asimilación generara un impacto negativo a sus legislaciones nacionales. No obstante, es en las disposiciones

obligatorias en las que hay que centrar la atención, ya que precisamente configuran ese mínimo indisponible que debe ser de imperativa implementación como protección indispensable de la propiedad intelectual en un país determinado.

Desde la perspectiva de los países latinoamericanos, la universalización de estándares de protección mínimos, brinda la oportunidad de adaptar sus respectivas legislaciones a los niveles de aquellos más desarrollados. Se produce así un fortalecimiento de los derechos, en cuanto una cierta homogeneización en los parámetros de tutela incentiva la realización de inversiones extranjeras¹³⁶. El refuerzo de estos derechos no deviene sólo de esta elevación necesaria de los niveles de resguardo, sino que, paralelamente implica un fortalecimiento de los derechos exclusivos que comporta la propiedad intelectual.

La imposición de estas garantías mínimas de indemnidad de la propiedad intelectual referidas al contenido de las normas de protección sustantiva nos lleva necesariamente al tema de la eventual autoejecutividad de las mismas por parte de sus miembros, porque precisamente debemos dilucidar si, en este sentido, el Acuerdo será directamente aplicable o necesita de un ulterior desarrollo legislativo para su posterior implementación.

¹³⁶ En esta línea, Ana María PACÓN, "ADPIC y los países en vías de desarrollo. Posición durante y después de la Ronda Uruguay", *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, Madrid, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997, pág. 169) menciona que existen pocas investigaciones referidas a determinar cómo favorece el Acuerdo la transferencia de tecnología en los distintos países según la importancia que la propiedad intelectual tenga dentro de los múltiples factores para tomar una decisión de inversión. Así, indica que "(u)na excepción constituye un estudio realizado con empresas estadounidenses, en el cual se determinó que éstas en el momento de decidir invertir en un país en vías de desarrollo, toman en cuenta el grado de protección que se otorga a los derechos de propiedad intelectual".

La cuestión surge a partir de la interpretación del art. 1.1 del Acuerdo. Habrá que determinar si es necesaria una implementación previa por parte de las autoridades públicas de las normas establecidas por el Acuerdo o si posee una eficacia directa sobre los nacionales de sus miembros, ya que el Acuerdo OMC que lo contiene nada ha dicho al respecto.

Esta cuestión coyuntural nos conduce al análisis de la interpretación de los instrumentos internacionales, la incorporación de sus normas en el ordenamiento jurídico interno, la jerarquía normativa una vez asimilado, y por último, la posibilidad de invocar sus normas por los particulares o ser aplicados por sus órganos internos.

CAPÍTULO XI

LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNO

Como anticipamos, el ADPIC no obliga a seguir un método determinado en la implementación de sus normas, incluso faculta a otorgar una protección mayor a sus disposiciones, siempre que se garantice el objetivo perseguido: alcanzar el resultado propuesto mediante la incorporación de esta serie de mínimos legales exigidos en el ordenamiento jurídico interno o en el territorio aduanero de que se trate.

Si se analiza la implementación del ADPIC como acuerdo sectorial de la OMC resulta entonces un tema de fundamental importancia el estudio de la recepción de los Tratados por parte de los sujetos internacionales. La cuestión es resolver cómo se incorpora al derecho interno, procedimiento cuya complejidad estará signada por la Carta Magna del Estado que implementa la norma internacional, y que, asimismo, determinará los órganos implicados en esta tarea.

Por esto, el estudio de la vinculación del derecho internacional con el derecho interno de un Miembro puede ser abordado desde distintas perspectivas. *Si bien se ofrece un repaso de los diferentes puntos de mira, se profundizarán más adelante sólo aquellos que tengan relación directa con la materia que se analiza*¹³⁷.

¹³⁷ Lo contrario desbordaría el objetivo propuesto en esta investigación.

XI.1. Interpretación de los Tratados Internacionales. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

Para tratar el estudio de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC (su aplicabilidad, invocabilidad, obligatoriedad, etc.) deben analizarse distintas pautas hermenéuticas que inciden en forma necesaria en el modo en que se apliquen posteriormente.

En esta tarea, resulta de fundamental importancia la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados¹³⁸, cuyas normas resultan aplicables en materia de tratados y acuerdos internacionales por el que se rigen la mayoría de los países de la comunidad internacional¹³⁹.

La Convención, vigente desde el 27 de enero de 1980, surgió con el objeto de materializar o concretar los usos habidos en el derecho internacional consuetudinario, previendo entre sus miembros solamente a los Estados¹⁴⁰, no así a las organizaciones internacionales¹⁴¹. Es por ello que actual-

¹³⁸ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscripta en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969, en vigencia desde el 27 de enero de 1980. En adelante: "Convención de Viena".

¹³⁹ La Convención de Viena ha sido ratificada por todos los Miembros del Mercosur, menos por Brasil, quien, si bien lo ha firmado, se encuentra aún a la espera de su ratificación por el Congreso. No obstante éste es utilizado igualmente en dicho país, como importante herramienta interpretativa y como viva expresión del derecho internacional consuetudinario.

¹⁴⁰ Cfr. art. 1 de la Convención de Viena de 1967.

¹⁴¹ No obstante, se observa que es tenido en cuenta como importante regla exegética aun en las decisiones de las organizaciones intergubernamentales, *ad ex*, el preámbulo del Acuerdo del Consejo de Mercado Común Mercosur/CMC/Dec. N° 10/06, al considerar aplicable el art. 25 de la Convención de Viena de 1967 en referencia a la aplicación provisional de los instrumentos internacionales antes de su entrada en vigor. El Acuerdo del Consejo, firmado en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el 20 de julio de 2006, trata sobre la concesión de un plazo de noventa días a los turistas nacionales para el ingreso de personas a los territorios de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados.

mente se encuentra en gestación un instrumento que complementaría la Convención de Viena de 1967, La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, de 1986. No obstante, este último aún no se encuentra en vigor ya que debe ser ratificado por treinta y cinco Estados¹⁴² y, hasta la fecha, sólo lo han concretado veintiocho países y doce organizaciones internacionales. Este último dato es relativo, ya que en realidad se requiere la ratificación por Estados, no por las organizaciones internacionales.

En la interpretación, implementación y aplicación del derecho internacional debe partirse de un principio fundamental y universalmente reconocido, el *pacta sunt servanda*¹⁴³, por el que se entiende que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. Esta pauta se complementa de modo adecuado con el art. 31 de la Convención de Viena de interpretación y aplicación de los Tratados¹⁴⁴ e indica que un tratado deberá ser interpretado de buena fe conforme al sentido ordinario de sus términos (interpretación gramatical o textual) dentro de su contexto (interpretación lógico-sistemática) y a la luz de su objeto y fin (interpretación teleológica). En este contexto, se podrá acudir a medios de interpretación complementarios (art. 32) como los trabajos preparatorios y las circunstancias de celebración del tratado (interpretación histórica), ya sea para confirmar el sentido resultante de la aplicación del art. 31, o para verificarlo cuando

¹⁴² Cfr. art. 85 de la Convención de Viena de 1986.

¹⁴³ Ver Preámbulo y artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

¹⁴⁴ Convención de Viena de interpretación y aplicación de los Tratados, suscripta en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1967, y en vigencia desde el 27 de enero de 1980. Aprobado por Argentina, ley 19.865, ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980.

aquella interpretación lo deje ambiguo u oscuro o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo e irrazonable.

Con respecto a la interpretación de textos plurilingües, el Acuerdo ha sido redactado en los idiomas español, francés e inglés, y se considera que cada uno de los textos así redactados son igualmente auténticos¹⁴⁵. En principio, el art. 33.2 de la Convención de Viena establece que para hacer frente a los problemas de los textos redactados en varias lenguas oficiales, se toma como punto de partida la *unidad* del tratado y la *igualdad* entre todos los textos *auténticos*, sentando la presunción de que los términos utilizados en todos ellos tienen un mismo e idéntico, sentido.

Quedan así planteados los principios hermenéuticos que deberán orientarnos en el análisis de la normativa del ADPIC, conforme los objetivos propuestos.

XI.2. La eficacia directa del Derecho Internacional

En cuanto al análisis de la eficacia directa de la normativa internacional debe realizarse teniendo en cuenta sus diferentes aspectos. En efecto, es necesario observar la perspectiva de la tradición histórica-constitucional de cada territorio precisando -en concreto- la adhesión al sistema monista o dualista, para la efectiva incorporación del derecho internacional en el derecho interno; en segundo lugar, una vez incorporado a su propio ordenamiento jurídico, determinar su jerarquía o rango normativo, especialmente en relación a su Constitución; y por último, determinar si en lo referido a la propia estructura de la norma la misma tendrá aptitud de ser directamente aplicable por sus órganos -y, como otra cara de la misma moneda, si será susceptible de ser invocado por

¹⁴⁵ Acta de Marrakech por la que se establece la Organización Mundial del Comercio *in fine*.

los propios particulares-, a lo que debe sumarse el establecer el contenido de la disposición -facultativa u obligatoria-¹⁴⁶.

XI.3. El sistema constitucional de incorporación del Derecho Internacional en el ordenamiento jurídico interno y la jerarquía normativa

Uno de los puntos de mira a tener en cuenta, a los efectos de determinar la proyección del ADPIC y su incidencia en el plano interno se aborda desde la tradición histórica-constitucional¹⁴⁷, es decir, cómo cada miembro determina el modo en que las prescripciones de un instrumento internacional tendrán efectos internamente.

El estudio del monismo y dualismo, como distintas concepciones filosóficas del orden jurídico, determina la incidencia del derecho internacional en las personas de derecho privado¹⁴⁸.

El tema se analiza independientemente del propósito prefijado en el instrumento internacional: aunque se haya

¹⁴⁶ Thomas BUERGENTHAL, "Self Executing and non-self-executing treaties in national and international law", en *Recueil des cours*, 235, IV, Académie de Droit International, 1992, pág. 321. En idéntico sentido, Germán J. BIDART CAMPOS, "La incorporación del derecho internacional al derecho interno", *La Ley*, N° 118, pág. 1056. Sin perjuicio de esta distinción temática efectuada necesariamente a los efectos metodológicos y del desarrollo de este trabajo, más adelante (ver *infra* "La eficacia directa en concreto", capítulos XIII y XIV) nos referiremos genéricamente a la eventual "eficacia directa" o a la "directa aplicabilidad del Acuerdo", englobando conceptualmente en forma unitaria los conceptos antes diferenciados.

¹⁴⁷ También cabe entender esta postura como un análisis que se realiza desde la perspectiva ideológica de cada Estado.

¹⁴⁸ Javier Alejandro PAPAÑO, "Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno", *Medidas Cautelares en Materia de Patentes de Invención según la Ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC*, Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2008, pág. 174.

considerado que va a ser directamente ejecutable, ello dependerá exclusivamente del sistema de incorporación de normas de un tratado, ya que los miembros podrán asumir su contenido en el estatus del derecho interno, según su propio sistema y práctica jurídicos¹⁴⁹. Por esto, en el plano internacional a los Estados en realidad no les interesa que se determine *a priori* e imperativamente sobre una hipotética y directa aplicabilidad del mismo, ya que se entiende que esto constituye una cuestión propia de cada uno de ellos, como una materia interna y propia de cada miembro conforme su sistema y práctica jurídica.

El punto de partida es la soberanía del Estado (comprendiendo en el término a su derecho para ejercer sus públicos poderes en un determinado territorio, sin interferencia de otro semejante en su poder de decisión) y la aceptación del sistema monista o dualista en torno a la relación entre el derecho internacional y el derecho interno de cada organismo, según el sistema constitucional del país, ya que ello determina el modo en que se incorpora internamente el contenido de un tratado. Referimos a la incorporación inmediata del derecho internacional convencional, o a la necesidad de su transformación, mediante un acto de producción normativa interna, en el propio ordenamiento jurídico, aludiendo a la tradición monista y dualista, respectivamente.

Por ello, previo a determinar si el ADPIC es o no autoejecutivo, es necesario tener varios elementos en cuenta: en primer lugar determinar la práctica jurídica de incorporación de acuerdos internacionales en el derecho domésti-

¹⁴⁹ Cuando hablamos de sistema nos referimos a un conjunto de normas o principios jurídicos de un determinado ordenamiento jurídico, generalmente establecidos en su Ley Fundamental o Constitución Nacional; la práctica jurídica, es la realización, el conjunto de acciones realizadas con habitualidad y regularidad -y en tal sentido arraigados y aceptados en una determinada comunidad- referidos a un determinado sistema jurídico; se vincula con su tradición jurídica y sus precedentes.

co¹⁵⁰; en segundo lugar (e independientemente del sistema de incorporación -aun en el monista, en que una vez ratificado se considera ya derecho interno-), se deberá determinar el rango o jerarquía que posee en el sistema jurídico incorporado; y por último, se habrá de analizar, según la estructura de la norma, si resulta necesario un ulterior desarrollo por parte de los órganos estatales.

XI.3.A. Concepción monista del derecho internacional

Para determinar *prima facie* si un tratado es directamente autoejecutivo, es necesario saber previamente cómo un Estado implementa los tratados en el plano doméstico¹⁵¹.

¹⁵⁰ Esto es, determinar si estamos ante un sistema monista o dualista de incorporación del derecho internacional en el ordenamiento jurídico interno. Ver *infra* puntos XI.3.A y XI.3.B.

¹⁵¹ Para una interpretación a contrario a los efectos del título cuyo contenido se desarrolla (monismo), resulta interesante la opinión de la Corte Permanente de Justicia Internacional de 1928 (*Advisory Opinion on the Jurisdiction of the Courts of Danzig*) -reseñada por Thomas BUERGENTHAL, ob. cit., pág. 324 y ss.- señalando que conforme la concepción dualista del derecho internacional, un Tratado no puede crear por sí mismo derechos y obligaciones para particulares aplicables en un plano interno, sin una acción interna del Estado en cuestión. Ronda una idea según la cual el Tratado CEE confiere derechos a los particulares y debe especificar el modo en que puedan hacerlos efectivos. También cfr. del mismo autor, ob. cit., pág. 314.

Por otro lado, en la Unión Europea, y ya en un marco competencial entre la UE y los distintos estados miembros, el caso *Van Gend & Loos (NV Algemene Transport-en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos v. Netherlands inland Revenue Administration*”, dictada por el Tjce con fecha 5 de febrero de 1963 cita: EURlex Asunto 26-62, *Rec.*, 1963, págs. 23 y ss.), va más allá que la sentencia *Danzig*. Aquí se reconoce -en relación al Tratado CEE- que se pueden conceder derechos a los particulares y ser directamente aplicables por los Tribunales nacionales. Se enfatiza en la creación de un nuevo espacio común, respecto del cual los Estados miembros limitan su soberanía, y al cual le será aplicable el ordenamiento jurídico de Derecho Internacional. En este contexto, la Comunidad otorga derechos e impone obligaciones a los individuos, por

lo que así como se concede la posibilidad a la Comisión y a los Estados miembros de acudir ante los Tribunales en caso que un Estado incumpla sus obligaciones, no significa que un particular no pueda apelar en el caso concreto ante los tribunales internos ante una idéntica situación [cfr. considerando II.B párrafos 3 y 4 del fallo citado, en los que se establece:

“(...) the objective of the EEC Treaty, which is to establish a common market, the functioning of which is of direct concern to interested parties in the community, implies that this treaty is more than an agreement which merely creates mutual obligations between the contracting states. This view is confirmed by the preamble to the treaty which refers not only to governments but to peoples. It is also confirmed more specifically by the establishment of institutions endowed with sovereign rights, the exercise of which affects member states and also their citizens. Furthermore, it must be noted that the nationals of the states brought together in the community are called upon to cooperate in the functioning of this community through the intermediary of the European parliament and the economic and social committee.

In addition the task assigned to the Court of Justice under article 177, the object of which is to secure uniformed interpretation of the treaty by national courts and tribunals, confirms that the states have acknowledged that community law has an authority which can be invoked by their nationals before those courts and tribunals. The conclusion to be drawn from this is that the Community constitutes a new legal order of international law for the benefit of which the states have limited their sovereign rights, albeit within limited fields, and the subjects of which comprise not only member states but also their nationals. Independently of the legislation of member states, community law therefore not only imposes obligations on individuals but is also intended to confer upon them rights which become part of their legal heritage. These rights arise not only where they are expressly granted by the treaty, but also by reason of obligations which the treaty imposes in a clearly defined way upon individuals as well as upon the member states and upon the institutions of the community. (...)”].

Asimismo, en el caso *Cafés La Virginia S.A.* (Fallo del 13 de octubre de 1994, CSJN, *La Ley*, 1995-D, pág. 277) en el considerando 29 del voto del Dr. Boggiano se cita el fallo *Van Gend & Loos*, respecto del cual refiere que el Tratado CEE “... otorgaba derechos e imponía obligaciones sólo a los Estados miembros y no a individuos o entidades privadas, que quedaban sujetos al derecho nacional. Si bien el principio de invocación directa de las normas comunitarias no está específicamente establecido en el Tratado de Roma, el Tribunal lo dedujo del concepto de mercado común. Afirmó que el objetivo del tratado es establecer un mercado común, cuyo funcionamiento concierne directamente a las partes interesadas de la comunidad. Y concluyó que ese objetivo implica que el Tratado confiere derechos a los individuos y no sólo a los Estados”.

El sistema monista, parte de la idea de unidad de fuentes y de orden jurídico. Se proyecta desde la idea del Derecho como un concepto global unitario, sin posibilidad de efectuar distinciones en punto a su origen. Las normas del derecho internacional convencional se incorporan inmediatamente y resultan directamente aplicables en el ordenamiento jurídico interno según el procedimiento establecido por la Ley Fundamental del Estado.

Por lo dicho, en el sistema monista el derecho internacional se implementa directa y automáticamente en el sistema jurídico interno de un Estado. El proceso de incorporación variará de un Estado a otro, con distinto nivel de complejidad, según el procedimiento establecido constitucionalmente, porque la ratificación de un instrumento como acto de derecho internacional, a los efectos de que un Estado o una organización intergubernamental sean parte de un tratado, es distinto de un miembro a otro.

En líneas generales, para que un instrumento internacional se incorpore al derecho interno, deberán participar distintos órganos de un Estado, esto es, se prevé la ratificación por el Poder Ejecutivo, con la aprobación del Poder Legislativo. Así, la norma ya adquiere vigencia y eficacia¹⁵².

En este esquema, se parte de la idea de un único sistema jurídico, surgida de una única fuente, con una proyección tanto interna (leyes nacionales) como internacional (tratados).

Dentro de la concepción monista del derecho internacional, cabe diferenciar entre el derecho consuetudinario y el convencional¹⁵³. El primero, constituido por los hábitos y

¹⁵² La vigencia de una norma se vincula con su validez, su actualidad y la obligatoriedad de hacerla cumplir. Su eficacia se relaciona con sus efectos (sus sanciones en caso que las hubiere) y la posibilidad de hacerlos valer ante los órganos pertinentes. Vigencia y eficacia son términos que se corresponden mutuamente.

¹⁵³ Un Estado puede adherir al sistema monista con respecto al derecho internacional consuetudinario, y por otra parte al dualista con respecto al contractual o convencional.

costumbres habidas en un determinado miembro con respecto al derecho de gentes, no cabe ninguna duda respecto a su directa aplicación en el orden interno de un determinado Estado¹⁵⁴.

Con respecto al derecho internacional convencional o contractual, como es el caso del Acuerdo sobre los ADPIC, es aquél cuya fuente se encuentra en tratados o convenios celebrados formalmente entre distintos Estados u organizaciones intergubernamentales.

La aprobación o ratificación de un Acuerdo, dentro del proceso formal de recepción del derecho internacional establecido por la Carta Magna, no se traduce en el sistema monista como un acto como el que impone el sistema dualista para la recepción e incorporación de normas internacionales. Ello por el contrario, se trata de un acto dentro del ámbito de derecho internacional y no una circunstancia de derecho interno: la celebración del Tratado y su posterior ratificación son consideradas, insistimos, como un acto de derecho internacional. En el sistema monista, su entrada en vigor coincide con el momento de su ratificación.

La cuestión gira en torno a la determinación del momento a partir del cual el Tratado tiene vigencia en el territorio de un miembro: en el sistema monista la ratificación en sede internacional determina su entrada en vigor, momento a partir del cual los miembros quedan relacionados y puede ser implementado en su derecho interno¹⁵⁵.

Cabe distinguir también entre el monismo absoluto y moderado según la jerarquía que se le otorgará al derecho internacional una vez incorporado en el derecho interno¹⁵⁶. La diferencia entre ellos, radica en el rango que se le otorga al derecho así incorporado: para la postura extrema, el dere-

¹⁵⁴ Germán J. BIDART CAMPOS, "La incorporación del derecho internacional al derecho interno" cit., pág. 1049.

¹⁵⁵ Germán J. BIDART CAMPOS, "La incorporación..." cit., pág. 1060.

¹⁵⁶ Ver también *infra* punto XI.3.C.

cho internacional posee un rango superior sobre todas las normas que integran el ordenamiento jurídico incorporante; por otra parte, para la postura moderada, se determinará ulteriormente su jerarquía, pero nunca será superior a la Constitución Nacional.

Aun así, en los países monistas, el otorgamiento a los Tratados del *status* de derecho interno por la sola aprobación y ratificación del Poder Ejecutivo -como acto complejo, dentro de la órbita del *derecho internacional*- no le confiere por sí la posibilidad de ser aplicable directamente por los tribunales internos, ya que, según cómo esté estructurada la norma, tal vez sea necesario un ulterior desarrollo administrativo o jurisdiccional, pero esto ya como acto de *derecho interno*.

XI.3.B. Concepción dualista del derecho internacional

En los países afines a la concepción dualista, en sentido contrario al monista, se considera que el derecho interno de un miembro determinado y el derecho internacional que se incorpora, se encuentran cada uno en sectores que resultan impermeables, sin que puedan existir vasos comunicantes entre ellos. Se trata de compartimentos estancos que, a lo sumo, permitirán que el derecho internacional se *transforme*, en derecho interno, perdiendo su carácter primigenio. En esta primera instancia, previa a dicha novación, el tratado no será autoejecutivo bajo ningún concepto.

Se necesita un proceso especial de mutación de este último para que pueda ser considerado como derecho interno de un miembro determinado¹⁵⁷. Es decir, conforme este estilo, existen dos sistemas jurídicos distintos, autónomos e independientes: el orden jurídico interno y el orden jurídico internacional.

¹⁵⁷ Germán J. BIDART CAMPOS, "La incorporación..." cit., pág. 1048.

En esta concepción, la entrada en vigor no coincide con la ratificación del instrumento sino que se posterga hasta que un órgano interno reciba oficialmente la norma para que adquiriera el carácter de disposición de derecho interno. La vigencia interna y la internacional no coinciden sino que pueden identificarse como dos momentos distintos, como un acto de derecho internacional y un acto de derecho interno realizado por los propios órganos del Estado interesado. En el primero sólo asume una obligación internacional, sin importar que el mismo -en realidad- no pueda en los hechos ser aplicado por sus órganos o invocado por los particulares¹⁵⁸. Luego de la ratificación sólo surgiría un pacto entre los Estados, ya que luego será menester un desarrollo de adaptación del Tratado para su incorporación al derecho interno.

En consecuencia para la ratificación del Tratado sólo sería necesaria técnicamente la concurrencia del Poder Ejecutivo, como etapa necesaria para la vigencia del Acuerdo, pero no lo erige como una fuente del derecho interno, aunque aun indirectamente sus disposiciones puedan ser tenidas en cuenta -mediante su interpretación- por el Poder Judicial¹⁵⁹. No obstante ello, incluso para que pueda ser considerado derecho interno, es necesario que intervenga el Poder Legislativo.

Es por esto que, una vez transformado, el Estado no está técnicamente aplicando derecho internacional, sino una norma de derecho interno¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Ibidem, pág. 1060.

¹⁵⁹ Este sistema, orientado por principios ingleses, es utilizado por los países pertenecientes a la *British Commonwealth*. En esta línea, presenta un matiz el caso de los países escandinavos por cuanto para la ratificación de un tratado deben concurrir tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, pero luego es necesario otro nuevo acto formal parlamentario de producción normativa para que el contenido del instrumento pueda ser considerado como derecho interno.

¹⁶⁰ Javier Alejandro PAPAÑO, "Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno" cit., pág. 175.

Se puede concluir entonces que desde un punto de mira internacional, a los miembros en realidad no les interesa que se determine *a priori* e imperativamente si un Tratado será directamente aplicable en el ordenamiento jurídico interno, por tratarse de una cuestión interna de cada uno, conforme su sistema y práctica jurídica. Lo que sí interesa es que se dé cumplimiento a las obligaciones sustantivas, y no ya la forma en que estas se hagan ejecutivas en un territorio¹⁶¹.

XI.3.C. Jerarquía normativa de la disposición de derecho internacional incorporada en el derecho interno

Como se adelantó, independientemente del sistema de incorporación de las normas de derecho internacional, una vez que ha sido concretamente recibido, debe evaluarse la cuestión del *rango o jerarquía* constitucional que adquiriera la norma receptada en el sistema de derecho interno. Esto es, si una vez que se consideren las normas como derecho interno, éstos pueden tener un valor superior, igual o inferior a la Constitución de sus Miembros¹⁶². El tema no es menor si se advierte la importancia, en el caso, que puede llegar a tener

¹⁶¹ En este sentido, es lo que sucedió en el proceso de negociación de Suiza en el Acuerdo sobre los ADPIC, que hizo la propuesta de considerar que el mismo fuera directamente aplicable, circunstancia que fue enfáticamente rechazada por el resto de los países negociantes.

¹⁶² En Italia en el caso *Costa v. Ente Nazionale* se planteó una cuestión en la cual según la Constitución italiana, los tratados y los estatutos tienen el mismo rango, por lo cual el posterior deroga al anterior. En este caso, al igual que en el referido *Van Gen dan Loos*, se determina la supremacía del derecho comunitario, y como directamente aplicable por los tribunales nacionales de los Estados Miembros, en los cuales en última instancia se plantearía un problema constitucional en cada uno de ellos. Para analizar la situación en los distintos países europeos se recomienda la obra de Thomas BUERGENTHAL, "Self Executing and non-self-executing treaties in national and international law" cit., en cuanto estas circunstancias exceden al objeto de análisis de este trabajo.

la normativa del ADPIC en caso que contradiga una disposición de derecho interno.

En esta línea, y en términos generales, se plantea la cuestión de que una norma de derecho interno pueda derogar una obligación derivada de un tratado anterior en el tiempo. Según la posición que ocupe la norma internacional incorporada, distintas serán las consecuencias que surjan ante un supuesto de incumplimiento de las obligaciones que de ella dimanen.

Esto varía incluso en los países de tradición monista, ya que en su versión extrema se considera que la norma internacional posee una jerarquía superior sobre el derecho interno, e incluso sobre la propia Constitución. Esto supone que el tratado derogará cualquier disposición contraria, de cualquier rango, sea anterior o posterior¹⁶³.

Por otra parte, para la posición moderada en el sistema monista, no se admite que el derecho internacional incorporado posea un rango superior por encima de la Carta Magna, debiendo, cada Estado, adaptar su propio derecho al internacional para evitar divergencias entre ambos, circunstancia que determina que se deberá discernir entre las leyes anteriores y las posteriores a esta norma internacional que se ha incorporado, pero advirtiendo que tanto el convenio como las leyes ocuparán siempre un rango inferior, ambos, por debajo de la Constitución Nacional¹⁶⁴.

¹⁶³ Germán J. BIDART CAMPOS, "La incorporación..." cit., pág. 1053.

¹⁶⁴ Germán J. BIDART CAMPOS, "La incorporación..." cit., págs. 1052/1053. Y esta es la gran diferencia con el dualismo, por cuanto consideran que en el acto novador de la norma internacional en derecho interno, jamás se podrá plantear un supuesto de discordancia entre ambas, debido precisamente a ese evento transformador y de adaptación que hace que el derecho internacional pierda su carácter para pasar a ser pura y exclusivamente derecho interno, aunque tuviera su origen en el ámbito internacional, perdiendo ya la referencia al orden internacional a los efectos de plantear una hipotética responsabilidad estatal por discrepancias entre la norma internacional y el sistema interno.

La cuestión no es baladí: si consideramos que tanto tratado como ley nacional ocupan un mismo rango, con la sola distinción cronológica, otorgando prioridad a la última generada en el tiempo, se evidencia que la cuestión no plantea problemas si la última expresión del Estado es la incorporación del Tratado al orden jurídico interno, pero si es la inversa, es decir, una ley interna posterior deroga un tratado el tema se complica, generando una situación de incumplimiento de una obligación internacional.

La solución que cabría sería que, previa ratificación de un Convenio internacional- se adaptaran todas las normas que pudieren llegar a resultar incompatibles con la norma que se incorpora¹⁶⁵.

La posición se sustenta en el art. 27 de la Convención de Viena al establecer -en punto al derecho interno y la observancia de los tratados-, que:

“... (u)na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. (...)”

Por otra parte, en el sistema dualista, novada la disposición a los efectos de su incorporación, ésta se transforma en una norma interna por lo que podrá ser modificada por iguales mecanismos previstos para aquellas de origen interno (ahora ambas tienen idéntica calidad, aun proviniendo de sistemas jurídicos diferentes).

En este sentido, se plantea una cuestión compleja: un tratado no puede ser derogado por una ley interna, pero para los adherentes a este sistema, al igualar su jerarquía (ambos

¹⁶⁵ Germán J. BIDART CAMPOS, “La incorporación...” cit., pág. 1054. El autor plantea una interesante cuestión, señalando que aun dentro del mismo sistema monista, la situación es diferente según se adopte la posición absoluta o la moderada, y aun en este último, al diferenciarse entre las leyes anteriores y posteriores a la norma incorporada. Ver, además, *supra* sistema monista de incorporación del derecho internacional y sus proyecciones extrema y moderada, punto XI.3.A.

adquieren el *status* de derecho interno), podrán ser modificadas, revisadas y derogadas del mismo modo que una norma doméstica¹⁶⁶, en cuyo caso podría provocarse una hipotética responsabilidad por incumplimiento de una obligación internacional.

¹⁶⁶ Germán J. BIDART CAMPOS, “La incorporación...” cit., pág. 1060.

CAPÍTULO XII

LA DIRECTA APLICABILIDAD E INVOCABILIDAD DE LA NORMA

Un tema distinto se plantea cuando, una vez que las normas de un convenio internacional se transforman en derecho interno, y determinado su rango jerárquico normativo, se debe precisar si el mismo podrá ser invocado por sus nacionales ante los tribunales internos. En definitiva, *en forma preliminar se trata de indagar, genéricamente, respecto de la autoejecutoriedad de un instrumento internacional como lo es el ADPIC, según la estructura de la norma -recibida en el ordenamiento interno-, y discriminando posteriormente su contenido, según su tenor facultativo u obligatorio.*

Se efectúa el análisis continuando la línea de reflexión de la concepción monista de recepción del derecho internacional en el ordenamiento jurídico -atento que los países que integran el Mercosur siguen esta modalidad¹⁶⁷.

Así planteadas las cosas, desde la perspectiva que se ofrece en esta investigación, la aplicabilidad directa o la autoejecutoriedad (*selfexecutive*), junto a sus consecuentes efectos directos y la invocabilidad de la norma por parte de los particulares se plantean como dos caras de una misma moneda. Esto es, *si bien la autoinvocabilidad del contenido de un acuerdo*

¹⁶⁷ Para el análisis de este punto seguimos los lineamientos de la tradición monista, ya que para la postura dualista esta cuestión no presenta complejidad alguna, porque para éstos el tratado, como tal, nunca será directamente aplicable en el derecho interno. También: Germán J. BIDART CAMPOS, "La incorporación del derecho internacional al derecho interno" cit., pág. 1056.

internacional es distinta de su aplicabilidad directa*¹⁶⁸, *consideramos que ambos interactúan recíprocamente.

La cuestión depende de la perspectiva desde que se observa el fenómeno: la autoinvocabilidad de las normas del derecho convencional, se aprecia desde el punto de vista de los particulares, esto es, la posibilidad por parte de los nacionales de un Miembro de invocar directamente las normas del Acuerdo en sus diferencias entre particulares, sin necesidad de que exista una actividad previa estatal. La aplicabilidad directa es la que hacen los órganos estatales de las normas derivadas de un Tratado. Simplemente varía el punto de mira desde la que se realizan ambos razonamientos, para concluir uno y otro en un punto común de la materia, cual es la posibilidad de un nacional de un miembro de invocar o de fundarse en las normas del Acuerdo en su pretensión ante los órganos judiciales o administrativos de la parte contratante¹⁶⁹.

¹⁶⁸ El criterio y contenido elegido para precisar el sentido y el alcance de los términos es discrecional, que responde sólo a una técnica que nos ha permitido metodológicamente abordar ambos temas de la forma que se ha considerado más conveniente.

Por otra parte, hay autores que diferencian entre “aplicabilidad directa” y “efectos directos” de las normas de un tratado internacional, entendiendo por el primero a aquellas que se integran directamente en el derecho interno sin necesidad de una norma interna que lo incorpore, como ocurre en los sistemas monistas; y distinto el efecto directo que es aquel que engendra directamente, sin necesidad de la intermediación de una norma nacional de incorporación, derechos y obligaciones para los particulares (Tomás DE LAS HERAS LORENZO, *El agotamiento del derecho de marca*, Madrid, Montecorvo, 1994, pág. 456.).

¹⁶⁹ Realizamos esta disquisición meramente teórica a los efectos de una mayor claridad expositiva, advirtiendo que se abordará el tema en forma indivisa utilizando indistintamente ambos términos en el desarrollo del tema.

XII.1. Disposiciones programáticas u operativas

Hipotéticamente, su directa aplicabilidad dependerá de la estructura de la norma contenida en el acuerdo internacional y su conformación estará determinada a su vez por la especificidad o generalidad de las obligaciones que contengan lo que las divide en operativas o programáticas.

En este aspecto, tendrá fundamental importancia la redacción de la norma¹⁷⁰, esto es, si en sí misma se han especificado concretamente la determinación del hecho jurídico y las consecuencias normativas que de él se derivan (operativas), o si han sido redactadas con tal generalidad que es preciso un ulterior desarrollo legislativo, administrativo o judicial, a los fines de que puedan sean invocadas por los particulares ante los tribunales internos (programáticas).

Las normas operativas, al no necesitar ser perfeccionadas en cuanto a su redacción por parte de los órganos del Estado, crean derechos a favor de los particulares, quienes podrán invocarlas directamente; así conformadas, resultan aplicables llanamente por sus tribunales.

De esta manera, cuando se ratifica un tratado, las partes se obligan internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a las situaciones que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hechos que hagan posible su aplicación inmediata. Una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad

¹⁷⁰ Para MASSAGUER (ver José MASSAGUER, “La propiedad industrial: balance y perspectivas”, cit., pág. 109), hay que observar la “*exhaustividad de las normas, que para cada una de las modalidades de propiedad industrial reguladas establece reglas básicas en todas las cuestiones clave: objeto, presupuestos o requisitos materiales y formales, contenido, duración y, si es el caso, mantenimiento de la protección. (...) Esto ha ocurrido en el caso del Acuerdo sobre los ADPIC, donde además este aspecto se ha abordado con un notable nivel de exigencia y precisión*”.

en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso¹⁷¹. Lo importante es tener en cuenta si la norma contiene una descripción suficientemente concreta de los supuestos de hecho en ella contemplados, como para que el Tribunal pueda reconocer, dentro de límites precisos, si en ella encuadra la cuestión controvertida¹⁷².

Por el contrario, esto no sucederá con las normas que sólo resultan un programa que debe ser complementado internamente por una nueva disposición, mediante el procedimiento previsto constitucionalmente para ello, que la desarrolle y permita su directa invocación (por los particulares) y aplicación (por los órganos estatales). Aun cuando la reglamentación de la norma programática no se produjera, ésta podrá ser igualmente invocada por los particulares y aplicada por los tribunales, por tratarse de un supuesto de omisión legislativa¹⁷³, aunque es ahí, en sede judicial, donde se producirá su necesario desarrollo.

Es importante observar la forma en que se haya formulado la norma, esto es, que sea completa en sí misma y legalmente perfecta¹⁷⁴; partiendo de una presunción de ejecutividad y dejando en última instancia al órgano judicial la decisión sobre su aptitud operativa.

¹⁷¹ Cfr. considerando 20, párr. 1 del voto de la mayoría del “Recurso de hecho deducido por Miguel Ángel Ekmekdjian en la causa Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros”, fallo de la Corte Suprema de la Nación, 7 de julio de 1992.

¹⁷² Cfr. considerando 8, párr. 1 del voto en disidencia del juez Levene del “Recurso de hecho deducido por Miguel Ángel Ekmekdjian en la causa Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros”, fallo de la Corte Suprema de la Nación, 7 de julio de 1992.

¹⁷³ Germán J. BIDART CAMPOS, *Manual de la Constitución reformada*, 2ª reimpresión, Buenos Aires, Ediar, 1994, t. I, pág. 300.

¹⁷⁴ En este sentido, resulta ilustrativo el art. 6 *quinquies* del CUP, al enumerar las causas por las que se puede denegar el registro de la marca, por cuanto delimita precisamente el presupuesto de hecho y su consecuencia jurídica.

XII.2. Disposiciones facultativas y obligatorias

Por otra parte, en este intento por determinar la implementación de una norma internacional en el plano interno, previo análisis de la estructura de la norma, es necesario atender al *contenido* del precepto, diferenciando entre disposiciones facultativas y obligatorias, según su redacción, el propósito tenido en mira por los miembros del Tratado al ratificarlo, y analizando a quiénes se dirige su tenor.

Las disposiciones facultativas permiten que los miembros expresen en forma previa su voluntad, como una decisión de política legislativa en lo referido a su implementación en el derecho interno. Lo que se intenta es impedir que una precipitada incorporación suponga un impacto negativo en sus legislaciones nacionales con un riesgo innecesario que, como tal, podría ser evitado.

Las disposiciones obligatorias, configuran un mínimo indisponible de ineludible implementación, un mínimo legal que debe ser incorporado por la legislación nacional. Se supone que el Estado, al ratificar el Tratado debe ser consecuente con aquello a lo que se compromete, al incorporar en forma inmediata una norma de contenido obligatorio y por ende, debe estar en condiciones de generar una rápida consumación, sin consecuencias negativas. En este sentido, la norma podrá ser directamente invocable por los particulares -siempre que la estructura de la disposición lo permita-, y si no hubiera sido implementado oportunamente, el Estado será responsable por los perjuicios ocasionados.

En el ADPIC, si bien los destinatarios son sus miembros (los Estados y organizaciones intergubernamentales), sus beneficiarios son los particulares, al establecer derechos *privados*. Esto resulta de fundamental importancia por cuanto si se trata de disposiciones obligatorias, los Estados -en cuanto destinatarios- deberán poner en funcionamiento toda su maquinaria interna para el cumplimiento de lo pautado origina-

riamente al momento de su adhesión al Acuerdo, según se analizará oportunamente¹⁷⁵.

¹⁷⁵ Ver *supra* punto XI.2.

CAPÍTULO XIII

LA EFICACIA DIRECTA EN CONCRETO: DESDE EL GATT HASTA LA OMC

Resulta ilustrativo analizar la cuestión de la eficacia directa del contenido del GATT 1947, ya que si bien no llegó a tener la entidad de una organización propiamente dicha, sus normas cobraron virtualidad en virtud de un Protocolo Provisional de aplicación¹⁷⁶. Porque recordemos que, en su naturaleza, el GATT sólo constituyó un Acuerdo -esto es, un instrumento internacional- aunque en los hechos dio lugar a una organización no oficial conocida con el mismo nombre -GATT-.

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 (*General Agreement on Tariffs and Trade, GATT*), es el antecedente próximo inmediato de la actual OMC, en lo que hace a la reglamentación multilateral de las transacciones comerciales internacionales. Es en su seno donde surge la idea de generar lo que resultó ser el Acuerdo de la OMC en cuyos anexos está el Acuerdo sobre los ADPIC.

En la Unión Europea, originariamente se rechazó la posibilidad de invocar directamente las normas del GATT 1947 por parte de los particulares.

Esta posición surge ya de la férrea doctrina judicial cuya impronta se fija a partir de la sentencia *International Fruit*

¹⁷⁶ Carlos D. ESPÓSITO, *La Organización Mundial del Comercio y los particulares*, Madrid, Dykinson, 1999, pág. 44.

*Company*¹⁷⁷, en la que se niega rotundamente la eficacia directa de las disposiciones del GATT con motivo de la gran flexibilidad del acuerdo, considerado en su conjunto¹⁷⁸.

En 1995, y partiendo de la base establecida en la decisión referida al GATT, generó mucha expectativa la entrada en vigor del AOMC, ante la posibilidad de que dicho criterio pudiera ser extrapolado en sus conclusiones al incipiente acuerdo.

Al respecto, la Unión Europea declaró que *por su naturaleza* las disposiciones del AOMC no resultan autoinvocables por los particulares en la Comunidad (como miembro) o ante los tribunales de cada uno de los países miembros de ésta¹⁷⁹. Esta posición, se refuerza con la posición sentada en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso *Portugal c. Consejo*¹⁸⁰, que si bien centró su análisis en los aspectos referidos al sistema de solución de controversias, siguió la posición fijada ya anteriormente para negarle eficacia directa.

Sobre el particular, sostiene que el “(d)erecho internacional no establece reglas vinculantes sobre el tipo de efectos que

¹⁷⁷ Sentencia “International Fruit Company and others v. Produktschap voor Groenten en Fruit”, Asunto 21-24/72, del 12 de diciembre de 1972. Esta línea fue seguida en las sentencias “Fediol IV”, asunto 70/87 del 22 de junio de 1989 y el caso “Nakajima”, asunto C-69/89 del 7 de mayo de 1991.

¹⁷⁸ Habida cuenta de que sus normas conferían la posibilidad de derogaciones, y por el antiguo sistema de solución de los conflictos entre las partes contratantes. Cfr. Javier Díez-Hochleitner - Carlos Espósito, “La falta de eficacia directa de los Acuerdos OMC (A propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999 en el asunto C-149/96, Portugal c/ Consejo)”, Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, N° 206, marzo/abril 2000, pág. 10.

¹⁷⁹ Cfr. 11° Considerando de la Decisión 94/800/EC, del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay. Diario Oficial de 23 de diciembre de 1994, L336, págs. 1 y 2.

¹⁸⁰ Asunto C-149/96, “Portugal c/ Consejo”, sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de noviembre de 1999.

las disposiciones de los tratados internacionales deban surtir en los ordenamientos internos”¹⁸¹ referido específicamente al ámbito de la UE, por cuanto cada una de las partes debe tener la libertad para instrumentar los medios adecuados para proceder a su implementación, a menos que un tratado internacional disponga específicamente una solución al respecto. El TJCE considera que el AOMC continúa con la flexibilidad del Acuerdo GATT respecto del cual se le negó la eficacia directa¹⁸².

Con posterioridad, en la Sentencia *Dior/Assco*¹⁸³ se analizó, entre otros temas, el efecto directo del art. 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, norma de eminente carácter procesal¹⁸⁴. Aquí surgió una disquisición importante: el TJCE distingue¹⁸⁵ entre las obligaciones asumidas por la Comunidad (Unión Europea), y las obligaciones asumidas por los distintos Estados Miembros de ésta. Y si bien admite que estos últimos

¹⁸¹ Sentencia “Portugal c/ Consejo” cit.

¹⁸² En esta sentencia se alude específicamente al sistema de solución de controversias. Para sustentar la decisión de negar eficacia directa al Acuerdo OMC se basan además en el principio de reciprocidad y en el preámbulo de la Decisión 94/800/CE.

¹⁸³ En los asuntos acumulados *Parfums Christian Dior S.A. y Tuk Consultancy BV* (C-300/98) y *Assco Gerüste GmbH, Rob van Dijk y Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Layher BV* (C-392/98), Sentencia TJCE de 14 de diciembre de 2000. En adelante: “sentencia *Dior/Assco*”.

¹⁸⁴ El art. 50 del Acuerdo sobre los ADPIC es una norma procesal que está destinada a aplicarse a situaciones reguladas tanto por el derecho nacional como por el derecho comunitario, de ahí la disyuntiva interpretativa generada (apartados 36 y 37), siendo el TJCE quien debe garantizar dicha interpretación uniforme. Cfr. Fernando CASTILLO DE LA TORRE, “OMC, competencia prejudicial y efecto directo - La sentencia *Dior/Assco*”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, N° 9, enero-junio 2001, Granada, Centro de Documentación Europea de Granada, 2001, pág. 284.

¹⁸⁵ Se realiza esta distinción partiendo de la base que el TJCE considera que las disposiciones del ADPIC no confieren derechos a los particulares que éstos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del *derecho comunitario*. Cfr. Fernando CASTILLO DE LA TORRE, “OMC, competencia prejudicial y efecto directo...” cit., pág. 288.

pueden llegar a conclusiones diferentes de las asumidas por el TJCE sobre la cuestión que se dirime (la aplicación judicial del art. 50 del Acuerdo), finalmente confirma que no es un asunto de derecho internacional, sino de derecho interno, entiéndase por esto al ámbito de la Unión Europea, ya sea de derecho comunitario o derecho nacional, según el caso¹⁸⁶.

Se considera que el TJCE es competente para interpretar el art. 50 del Acuerdo a los efectos de “(...) *asistir a las autoridades judiciales de los Estados miembros cuando éstas han de aplicar sus normas nacionales para ordenar medidas provisionales con objeto de proteger los **derechos derivados de una normativa comunitaria** comprendida en el ámbito de aplicación del Acuerdo ADPIC*” (el destacado nos pertenece)¹⁸⁷. La norma en análisis tiene un carácter procesal con aptitud de ser aplicada por órganos jurisdiccionales, tanto comunitarios como nacionales, con motivo de las obligaciones asumidas tanto por la Comunidad como por los Estados miembros por lo que, para evitar la aplicación de reglas hermenéuticas contradictorias, el Tribunal efectuó una interpretación uniforme de dicha disposición. Esto así ya que existe una obligación de cooperación entre los miembros de la UE y sus insti-

¹⁸⁶ Recuérdense la competencia compartida entre la UE y los países que la integran, en la celebración del Acuerdo sobre los ADPIC como también en su concreta ejecución. Ver *supra* punto VII.1.

¹⁸⁷ Cfr. considerando 34 de la Sentencia *Dior/Assco*. En idéntico sentido, en el punto 1) de su parte resolutive establece: “*El Tribunal de Justicia, cuando se le ha sometido un asunto de conformidad con las disposiciones del Tratado CE, y en particular del artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), es competente para interpretar el artículo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que figura como Anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado en nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, cuando las autoridades judiciales de los Estados miembros han de ordenar medidas provisionales con objeto de proteger derechos de propiedad intelectual comprendidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo ADPIC*”.

tuciones comunitarias en la materialización de los compromisos oportunamente asumidos en virtud de una competencia compartida para celebrar el AOMC (que incluye al Acuerdo sobre los ADPIC)¹⁸⁸.

En el Dictamen 1/94 de 15 de noviembre de 1994 del TJCE¹⁸⁹, se determina que la Comunidad y sus Estados miembros tienen una competencia compartida para celebrar el ADPIC. Ello por cuanto si bien durante el proceso de negociación del conjunto de los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay del GATT, la Comisión actuó como representante único de la Comunidad y de los Estados miembros, estos últimos consideraron -con posterioridad- que se afectaban cuestiones de competencia nacional, por lo que los Gobiernos de los Estados miembros decidieron participar junto a los representantes de la CE en la conclusión de los mismos.

Decidida entonces la competencia compartida para celebrar el ADPIC¹⁹⁰, surgió la obligación de cooperación entre Estados miembros e Instituciones comunitarias. Esto con motivo de las inconvenientes que podrían sobrevenir en torno a la implementación del Acuerdo OMC y de sus anexos, por lo que necesitarían coordinar de modo adecuado su desempeño para garantizar la unidad de acción en caso de participación conjunta de la Comunidad y de los Estados¹⁹¹.

Entonces, cuando alguna cuestión del Acuerdo sobre los ADPIC esté en juego, en virtud de tratarse de un tema de comprendido *en parte* dentro de aquella de la Comunidad y *en parte* dentro de la de los Estados miembros, existe una

¹⁸⁸ Cfr. considerandos 34 a 38 de la Sentencia *Dior/Assco*.

¹⁸⁹ Dictamen 1/94 de 15 de noviembre de 1994, Competencia de la Comunidad para celebrar los Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay del GATT (Rec. p. 5267).

¹⁹⁰ Apartado N° 105 del referido Dictamen 1/94.

¹⁹¹ Apartado N° 107 del Dictamen citado.

obligación de cooperación entre ambos sujetos, en la ejecución de los compromisos asumidos¹⁹².

En definitiva, se resolvió que el tema en debate (el art. 50 del ADPIC) es una cuestión de derecho interno (ya sea comunitaria o nacional), que en tanto no ha sido legislada por la Comunidad, podrá ser aplicada en la forma que cada ordenamiento nacional lo considere conveniente.

Si bien se mantiene en su postura de negar en términos generales eficacia directa al AOMC (citando el precedente que ya hemos analizado, caso *Portugal c. Consejo*), advierte -no obstante- que con relación a aquellas cuestiones no legisladas por la Comunidad, (tal sería el caso de la disposición procesal -art. 50-) resultan competentes los Estados Miembros, por lo que “*la protección de los derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas con este fin por las autoridades judiciales no se rigen por el Derecho comunitario*”. En consecuencia, este último, “... *no impone ni excluye que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro reconozca a los particulares el derecho a invocar directamente la norma prevista en el art. 50 (...) o que los jueces la apliquen de oficio*”¹⁹³.

Dicho de otro modo, esta distinción según se trate o no de materias legisladas por la comunidad, hace referencia a que en las primeras, los Estados miembros de la UE observan el acuerdo internacional como una *obligación de derecho comunitario*.

Por otro lado, en aquellas materias no legisladas, es decir de competencia estatal, es la normativa interna junto a sus tribunales la que puede llegar a dar una solución distinta a la discusión de la eficacia de una disposición internacional.

¹⁹² Cfr. apartado N° 108, en el que se alude no sólo a la cooperación en materia de ejecución de los compromisos asumidos, sino aun antes, en el proceso de negociación y de celebración del Acuerdo. La imposición de cooperación surge de la exigencia de unidad en la representación internacional de la Comunidad (resolución 1/78, de 14 de noviembre de 1978, REc. pág. 2151, apartados 34 a 36, y Dictamen 2/91, antes citado, apartado 36). Todo ello, conforme el mismo apartado del Dictamen 1/94.

De esta forma, en la Sentencia *Dior/Assco* el TJCE franquea la posibilidad para que cada ordenamiento elija la forma de adaptar sus normas a las obligaciones internacionales derivadas de los acuerdos internacionales, aquí específicamente, en lo atinente al art. 50 del Acuerdo¹⁹⁴.

En esta investigación, en lo referido al ADPIC, se propone formular un mirada integral de la cuestión, no sólo estudiar una hipotética aplicabilidad directa de las normas del Acuerdo, en cuanto a su estructura y la determinación del mínimo indisponible de protección, sino también desde el punto de vista de la recepción de ese texto internacional en el derecho interno y la posibilidad de sus beneficiarios de invocar directamente sus normas. Se propone una visión global, ya que no tiene sentido analizar la sola recepción constitucional que puede tener una norma del derecho convencional si esta no es lo suficientemente precisa como para tener entidad para ser invocada por parte de los particulares. Para ello, si bien los anexos del AOMC deben considerarse como integrantes de este último, debe analizarse el tema de la eficacia directa de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC en forma particularizada e independientemente de las conclusiones que surgen de la aplicación del Acuerdo madre, el AOMC.

¹⁹³ Cfr. considerandos 48 y 49 de la sentencia citada.

¹⁹⁴ Fernando CASTILLO DE LA TORRE, "OMC, competencia prejudicial y efecto directo..." cit., pág. 291.

CAPÍTULO XIV

LA EFICACIA DIRECTA DEL ADPIC

Independientemente de la práctica seguida por los miembros para la implementación de los tratados internacionales, y puesta la mirada específicamente en el Acuerdo sobre los ADPIC, la doctrina no es conteste sobre la posibilidad de considerar directamente su aplicación. Así las cosas, por un lado se considera que el Acuerdo podría ser directamente utilizado -en principio- en relación, por lo menos, a las disposiciones sustantivas de contenido obligatorio concreto, y -que en cuanto mínimos establecidos en el Acuerdo- no hayan sido oportunamente recogidos por los miembros¹⁹⁵. Esto hace imperativo reparar en la complejidad de sus disposiciones.

En este sentido, hay quienes sostienen la posibilidad de aplicar directamente sólo las normas operativas del Acuerdo (preceptos concretos), siempre que la tradición jurídica del miembro donde han de ser aplicadas lo permita, es decir que este último admita la invocación directa, ante sus propios órganos, de un Tratado internacional¹⁹⁶.

¹⁹⁵ José MASSAGUER - Montiano MONTEAGUDO, "Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC". *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*. Madrid, Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, t. I, pág. 154

¹⁹⁶ Juan Luis IGLESIAS PRADA, "Disposiciones generales y principios básicos en el Acuerdo sobre los ADPIC" cit., pág. 121. En este sentido, considera que "... es excepcional la posición de los Miembros que reconoce la directa aplicabilidad de las normas contenidas en un Tratado Internacional", completando la idea en nota a pie de página: "... (e)ntre los Miembros que manifiestan

Por otro lado, quienes no consideran al Acuerdo como autoejecutivo, se basan en que este instrumento sólo establece los derechos que deberán ser considerados como derechos mínimos, pero no se establece detalladamente el contenido de éstos, sin llegar a ser una ley uniforme. Fundan la idea en la interpretación del art. 1.1 del Acuerdo al considerar que el Acuerdo *deberá ser instrumentado* por los miembros¹⁹⁷ mediante un desarrollo de recepción legislativo ulterior -por lo que desde su entrada en vigor se otorgó un período transitorio para ello- ya que no está dirigido a modificar directamente la situación jurídica de las partes privadas -hasta que no sea receptado en el derecho interno-.¹⁹⁸ De esta manera, la invocación directa del Acuerdo ante tribunales nacionales, no podría evitar el perjuicio originado por la inactividad del miembro (Estado), el cual podría llegar a ser sancionado¹⁹⁹.

de un modo más claro esta vocación internacionalista pueden recordarse los casos de Alemania y España”.

¹⁹⁷ Así las cosas, y analizando la situación desde la perspectiva del sistema multilateral de solución de diferencias, se considera que sólo los Miembros podrán efectuar un reclamo, y no los particulares.

¹⁹⁸ Carlos CORREA, *Acuerdo TRIPs. Régimen internacional de la propiedad intelectual*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 35. También: Rafael PÉREZ MIRANDA, “Marco Internacional del Régimen Jurídico de la Propiedad Industrial en México” cit., pág. 212. El autor sostiene que la forma de redacción del Acuerdo brinda márgenes que sólo pueden ser precisados mediante una acción legislativa, por tanto supone más que nada un compromiso de los países de legislar según las normas previstas.

¹⁹⁹ José A. GÓMEZ SEGADÉ, “El Acuerdo ADPIC...” cit., pág. 33 y ss., rechaza el carácter autoejecutivo del Acuerdo en su conjunto. Así, hace una reflexión interesante: “*si los nacionales no pueden invocar directamente el ADPIC ante los Tribunales, en algún caso pueden resultar discriminados en relación a los extranjeros; pero no habrá ningún tipo de acción contra dicha desigualdad entre nacionales y extranjeros. Si así sucede, será tan sólo porque el legislador, aunque dispone de suficientes mecanismos para evitar la discriminación, actúa negligentemente y no toma las medidas necesarias, y a ello deben instarle los ciudadanos*”.

En realidad, desde el punto de vista de la aplicabilidad directa del Acuerdo, por la forma de su redacción y la exhaustividad de su contenido es fácilmente advertible que se ha tenido especialmente en cuenta la situación de los particulares. Esto se observa en el preámbulo, en el cual se establece que los derechos de propiedad intelectual resultan *derechos privados*. No obstante, si bien ellos son sus beneficiarios, son sus Miembros (Estados y organizaciones intergubernamentales) los destinatarios de las normas, por cuanto el art. 1.1 establece que:

“Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos” (el destacado nos pertenece).

Distinguimos entonces entre los sujetos obligados: a sus destinatarios, que son los Estados y organizaciones internacionales parte; y por otro lado los beneficiarios directos de las normas, los particulares.

Además, en relación a esto último, se debe tener particularmente en cuenta que, en realidad, las normas de derecho internacional no obligan incuestionable y directamente a los miembros, ya que sin duda alguna, en forma impostergable las relaciones jurídicas generadas vincularán a las personas de derecho privado, y muy pocas quedarán en el ámbito público²⁰⁰.

Según el tenor literal de la norma, serán los miembros quienes apliquen el Acuerdo y esta cuestión remite directamente al análisis de la estructura de las disposiciones del

²⁰⁰ Javier Alejandro PAPAÑO, “Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno” cit., pág. 167.

Acuerdo, para determinar su eventual autoejecutividad. Distinto es el estudio de la directa invocabilidad del mismo por parte de los particulares. Esto ya debe ser analizado no desde una proyección del Acuerdo hacia el derecho interno, sino a la inversa, debe ser abordado desde la perspectiva del sistema y la práctica jurídicos de cada miembro. A los efectos de no desbordar los objetivos planteados para esta investigación, se analizará el fenómeno desde la perspectiva del Mercosur y de cada uno de sus miembros.

En el razonamiento debemos tener en cuenta que es distinta la protección de mínimos y de carácter obligatorio establecido por el Acuerdo -normativa que es indisponible y directamente aplicable- que los miembros se comprometieron a garantizar, y otra cosa es el modo en que se implementa y el límite máximo que ellos estén preparados para incorporar y que, como tal, será libremente disponible por parte de los distintos Estados²⁰¹.

Por un lado, el presupuesto de la aplicabilidad directa de una norma supone que sea clara y precisa en su redacción²⁰². Por otra parte, la circunstancia, que una norma conciba meramente un programa que necesita ser reglamentado para que funcione, dado que obliga a generar una actividad estatal posterior para adoptar la forma necesaria de aplicación, no significa que sea necesaria una ley a los efectos de su incorporación (esto se evidencia con claridad en el sistema monista, en cuanto la norma ya se considera incorporada, simplemente necesita de un acto de derecho interno para su reglamentación dada la abstracta estructura con la que ha sido concebida originariamente)²⁰³.

²⁰¹ Conf. analizaremos *infra*, Capítulo X.

²⁰² Remitimos a normas operativas y programáticas, punto XII.1.

²⁰³ En este sentido, el rol de los jueces es imprescindible. Señala PAPAÑO (Javier Alejandro PAPAÑO, “Las relaciones... cit., pág. 183) que “(l)os jueces, particularmente los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su rol de intérpretes del orden jurídico, aplican normas de contenidos muy diver-

Los miembros han podido aplicar el Acuerdo desde la misma fecha de entrada en vigor o postergarlo haciendo uso del llamado período transitorio según el caso²⁰⁴. Transcurrido este término, y sin que los miembros hubieran realizado acción alguna para adaptar su normativa según ese estándar mínimo de protección que establece el Acuerdo, consideramos que la norma sustantiva -en su carácter de disposición imperativa- ha sido, dadas estas condiciones, directamente aplicable.

Prima facie, por lo anteriormente dicho, y con la advertencia de la posibilidad que cabe a los miembros de ampliar ese mínimo indisponible de tutela de la marca, podemos adelantar que las disposiciones obligatorias de las normas de protección sustantiva de las marcas, por su completitud, resultan directamente aplicables desde que venció el período transitorio previsto para la aplicación del Acuerdo.

Se aprecia que las normas del Acuerdo en su mayoría son operativas, es decir que en sí mismas no necesitan un sucesivo desarrollo reglamentario, y en esta línea podrían sí, ser aplicadas directamente. Esto en cuanto constituye esa garantía de protección mínima a la que se obligaron los miembros al adherirse al Acuerdo. Por otra parte, y sin perjuicio de lo dicho antes, sí serán inaplicables aquellas normas que por su estructura resultan poco claras e imprecisas, o que facultan al miembro potestativamente a incorporarlas, en cuyo caso, será necesario un desarrollo legislativo que determine su alcance y las torne operativas.

Negar que el Acuerdo sea autoejecutivo, equivaldría a negar su obligatoriedad jurídica y comportaría, por tanto, una actitud contraria al compromiso asumido por los miembros de garantizar un nivel mínimo uniforme de protección

... y muchas de ellas poco claras. Sin embargo, están obligados a fallar, no pudiendo omitirlo so pretexto de silencio, insuficiencia u oscuridad de las leyes (art. 15 C.C.)”.

²⁰⁴ Ver *infra* Capítulo XV.

sustantiva de la propiedad intelectual, y en el caso en estudio, del derecho de marcas en particular.

No obstante, la cuestión no está todavía resuelta, ya que sin perjuicio de la directa aplicabilidad o, dicho de otro modo, aun admitida la aptitud de una norma de reconocerle dicho efecto directo, resta todavía verificar la opción de un miembro *respecto del método de implementación, y su práctica y sistema jurídico*.

Cuando nos referimos a la obligación que tienen los miembros de garantizar este mínimo de protección de la propiedad intelectual, en lo que al Acuerdo respecta, recordamos que apuntamos al estudio de las normas de protección sustantiva de la propiedad intelectual (Parte II: Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual), y en lo que esta realización concierne, al contenido del derecho de marcas (Sección 2: arts. 15 al 21). Se procederá en este análisis a formular un estudio temático, ya no lineal, de la cuestión.

CAPÍTULO XV

MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN, PRÁCTICA Y SISTEMA JURÍDICO: LA MIRADA PROYECTADA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PAÍSES QUE INTEGRAN EL MERCOSUR

Como hemos observado, la cuestión no está resuelta en forma completa con el solo análisis de la aplicabilidad del Acuerdo²⁰⁵ -exploración que se realiza con la mirada puesta en el tenor literal de su texto- sino que ***amerita una contemplación integral de la cuestión.***

Debemos acudir al ordenamiento propio del lugar de aplicación a los efectos de tener una visión global del tema, para determinar cómo incide -como derecho convencional- en las distintas legislaciones nacionales, esto es, el modo en que los miembros cumplen las obligaciones derivadas del ADPIC, y para verificar si cabe plantearse la posibilidad de que sus normas sean invocadas por los particulares ante los tribunales internos. ***La consideración que hemos hecho respecto a la directa aplicabilidad del Acuerdo hará que el mismo sea invocable por sus particulares si -y sólo si- la práctica y sistema jurídicos de los mismos así lo permiten.***

El tema importa determinar -una vez asumido que el ADPIC en su regulación sustantiva del derecho de marcas

²⁰⁵ Para aquellos que consideraran que el Acuerdo no resulta directamente aplicable, también es necesario analizar el tema adicionando al estudio del método de implementación, según la práctica y sistema jurídicos, un desarrollo parlamentario de la norma del Acuerdo, ya sea para hacerla operativa o para elevar el nivel de protección impuesto si la considerase una disposición facultativa.

resulta directamente aplicable en relación con las disposiciones obligatorias, operativas y con el período transitorio cumplido- *cómo se implementa* en el territorio de la parte contratante, como también verificar si en dicha incorporación al derecho interno los miembros han hecho uso de la facultad que brinda el Acuerdo de ampliar la protección del derecho de marcas por encima de ese nivel mínimo que deben garantizar; y cómo se desarrollan aquellas disposiciones que necesiten una adecuada reglamentación (no es el caso de las normas sustantivas, pero un ejemplo para el caso pueden constituirlo las normas procedimentales).

El Acuerdo sobre los ADPIC *entró en vigor* el 1 de enero de 1995, sin embargo la fecha de *aplicación* ha variado para los distintos miembros. Con carácter facultativo, los miembros han podido aplicar el Acuerdo desde la misma fecha de entrada en vigor o han tenido la posibilidad de su postergación haciendo uso del llamado período transitorio, según el caso. Éste consistió en un lapso de tiempo concedido para que los miembros pudieran adaptar su normativa según ese estándar mínimo de protección establecido y acorde, el grado de desarrollo del lugar de aplicación. La condición para el uso de este período se otorgaba siempre que durante el transcurso del mismo no se lo utilizara para disminuir el grado de compatibilidad de su normativa interna con las disposiciones del ADPIC²⁰⁶.

El art. 65 establece que:

“... ningún miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC”.

Se observa que todos han tenido la posibilidad, no la obligación, de aplazar la aplicación del Acuerdo hasta el 1 de enero de 1996. Aun más, en relación a los países en desarrollo -y

²⁰⁶ Cfr. 65.5 del Acuerdo.

advirtiendo que en esta categoría incluimos a todos los países integrantes del Mercosur- se les ofreció un plazo de cuatro años más desde la fecha de aplicación antes indicada, esto es, el 1 de enero de 2000, con excepción de los derechos referidos al trato nacional y trato de la nación más favorecida (arts. 3, 4 y 5). La finalización de este período transitorio, se aplicó aun para aquellos miembros que ratificaron el ADPIC con posterioridad a su entrada en vigor²⁰⁷. Reiterando conceptos, consideramos que el Acuerdo, frente a una disposición operativa y de carácter obligatoria, resulta directamente aplicable sólo en caso de que ya hubiera transcurrido el período transitorio fijado *ad hoc*, por los fundamentos que han servido a establecer, precisamente, el aplazamiento de su fecha de aplicación.

Por otra parte, y dejando ya de lado el tema del diferimiento de la fecha de aplicación en sí mismo considerado, no coincidimos con el argumento de que el texto no será directamente invocable por los particulares porque éstos no puedan acudir al sistema de solución de diferencias implementado en el Acuerdo²⁰⁸. Lógico es esto si se advierte que son los

²⁰⁷ Cfr. art. XIV.2 AOMC: “*Los Miembros que acepten el presente Acuerdo con posterioridad a su entrada en vigor pondrán en aplicación las concesiones y obligaciones establecidas en los Acuerdos Comerciales Multilaterales que hayan de aplicarse a lo largo de un plazo contado a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo como si hubieran aceptado este instrumento en la fecha de su entrada en vigor*”.

²⁰⁸ Por el art. 64.1 del Acuerdo, para la solución de las diferencias serán de aplicación los arts. XXII y XXIII del GATT 1994, desarrolladas y aplicadas por el “Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias”. Se aplica con carácter general a los conflictos que surjan de la aplicación del Acuerdo OMC y sus anexos; es así que es el primer instrumento normativo internacional que establece un sistema multilateral de solución de controversias en el ámbito de la propiedad intelectual (Begoña CERRO PRADA) “Sistema integrado de solución de controversias. El entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias”, *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-*

miembros los destinatarios de esta normativa internacional; pero ello no impide que un particular pueda acudir a sus tribunales nacionales -si aceptamos su directa aplicabilidad- invocando rectamente la normativa internacional en cuanto se considera que son ellos los *beneficiarios* del Acuerdo. Por la forma de su redacción y la exhaustividad de su contenido es fácilmente advertible que se ha tenido especialmente en cuenta la situación de los particulares. Esto se observa en el preámbulo en el cual se establece que los derechos de propiedad intelectual resultan *derechos privados*.

Cabe distinguir además, que para que las normas de un texto internacional posean virtualidad sobre los particulares no solamente debemos referirnos a la eficiencia directa de las normas, sino incluso acudir a una aplicabilidad indirecta, por medio de procesos judiciales o administrativos, de las normas de un texto, en tanto éstas fueran directamente invocables.

Consideramos que un miembro, destinatario de la norma internacional, aunque aún no la hubiera implementado oportunamente -y obviamente ya vencido el período transitorio previsto al efecto-, los jueces podrían igualmente aplicarla. Esto así por cuanto si hemos admitido la directa aplicabilidad del ADPIC, y considerada la directa invocabilidad de la norma (por sistema y práctica jurídica nacional), son los particulares los *beneficiarios* del Acuerdo y, en consecuencia, es susceptible de modificar directamente la situación jurídica de las partes privadas.

No obstante la especificidad de las normas contenidas en el Acuerdo es preciso analizar la cuestión desde la perspectiva de cada uno de los países que conforman el Mercosur, y especialmente desde la perspectiva de Argentina.

XV.1. República Argentina

En la República Argentina, el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales, las decisiones, declaraciones, entendimientos ministeriales, y el Acta de Marrakech por el que se establece la OMC y sus cuatro anexos (entre los cuales se encuentra el Acuerdo sobre los ADPIC) han sido aprobados por ley nacional 24.425²⁰⁹. Resulta especialmente interesante analizar la cuestión desde la perspectiva del derecho constitucional argentino y su posición respecto al derecho de los tratados.

La Constitución Nacional de la República Argentina data del 1 de mayo de 1853²¹⁰, siendo su última reforma aquella del 22 de agosto de 1994.

El procedimiento constitucionalmente previsto para la incorporación de un tratado tiene la naturaleza de un acto complejo federal²¹¹, por cuanto intervienen las voluntades de dos órganos diferentes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sin que uno pueda actuar sin el otro. En el derecho interno, comienza con las gestiones del presidente, que conforme el sistema presidencialista es el jefe supremo de la

²⁰⁹ Sancionada el 7 de diciembre de 1994, promulgada el 23 de diciembre del mismo año y publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero de 1995. El Acta, junto a sus anexos han sido ratificados por Argentina, entrando en vigor el 1° de enero de 1995 (B.O. 28054).

²¹⁰ Constitución Nacional de la República Argentina. En adelante: "CN". Sus reformas tuvieron lugar en 1860 (25 de septiembre; incorporación de Buenos Aires), 1866 (12 de septiembre), 1898 (15 de marzo), 1957 (24 de octubre) y la de 1994 (22 de agosto: ley 24309), por la que se declara la necesidad de Reforma Parcial de la Constitución, 29 de diciembre de 1993 - B.O. 31/12/1993-. Cfr. Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur*, Brasil, Juruá Editora, Curitiba, 2007, t. II, pág. 31.

²¹¹ Así ha sido considerado en el caso Ekmekdjian, que al intervenir para la aprobación de un tratado dos poderes del gobierno federal (Ejecutivo y Legislativo), el proceso de incorporación implica un *acto complejo federal*.

Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país²¹², y que, como tal, representa al Estado en el plano internacional. Aquél tiene el deber de afianzar sus relaciones de paz y de comercio con las potencias extranjeras y organismos internacionales por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional²¹³.

Al Presidente de la Nación le corresponde, en uso de sus atribuciones, la conclusión de tratados y toda otra negociación necesaria para el mantenimiento de las buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras²¹⁴.

Luego interviene el Congreso Nacional, quien deberá aprobar por mayoría absoluta, los tratados concluidos y celebrados por el Presidente de la Nación, según el procedimiento establecido para la aprobación de las leyes en general²¹⁵.

El acuerdo celebrado, su proyecto de ley aprobatoria y el mensaje de elevación señalando la oportunidad y conveniencia de su aprobación, serán presentados por el Poder Ejecutivo para su discusión al Poder Legislativo: el Congreso está compuesto por dos Cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires²¹⁶. El tratado se presentará en cualquiera de las Cámaras del Congreso²¹⁷, Aprobado en la Cámara de origen, pasará a la otra restante para su discusión y posterior aprobación²¹⁸. Esto así, ya que corresponde al Congreso aprobar o

²¹² Cfr. art. 99 inc. 1 CN.

²¹³ Cfr. art. 27 CN.

²¹⁴ Cfr. art. 99 inc. 11 CN.

²¹⁵ Javier Alejandro PAPAÑO, "Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno" cit., pág. 172.

²¹⁶ Cfr. art. 44 CN.

²¹⁷ Cfr. art. 77 CN.

²¹⁸ La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente, excluyéndose, en cualquier caso, la sanción tácita o ficta (cfr. art. 82 CN), siendo

desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales²¹⁹, por lo que luego deberá ser aprobado finalmente por el Poder Ejecutivo de la Nación y así promulgarlo como ley²²⁰. Por último, corresponderá su publicación en el Boletín Oficial²²¹.

No obstante, ello no es suficiente para que el tratado ya pueda ser aplicado por los órganos nacionales e invocado por los particulares, hasta que éste no se encuentre ratificado con vigencia internacional: la ley aprobatoria del tratado, ya sancionada, promulgada y publicada deberá ser ratificada como acto de derecho internacional previsto en el procedimiento interno para que sea aplicable por los órganos estatales e invocable por los particulares²²².

la fórmula de sanción: “*El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, ... decretan o sancionan con fuerza de ley*” (cfr. art. 84 CN).

²¹⁹ Cfr. art. 75 inc. 22 CN.

²²⁰ Cfr. art. 78 CN. Si el acuerdo no es devuelto en el plazo de diez días útiles se considerará aprobado tácitamente por el Poder Ejecutivo (art. 80 CN).

²²¹ Cfr. art. 99 inc. 3 CN: “*Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. (...)*”. Art. 2 CC (Código Civil Argentino, sancionado por ley 340, -el 25 de setiembre de 1869, con vigencia desde el 1° de enero de 1871- y reformas): “*Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial*”. En el caso de las leyes ordinarias ya tendrán fuerza obligatoria y vinculante por el solo hecho de su publicación, caso contrario al supuesto de las leyes aprobatorias de Tratados Internacionales.

²²² “*Si bien la doctrina acerca de la entrada en vigor simultánea tanto en el ámbito internacional como en el interno, no presenta inconvenientes jurídicos de principios, éstos se suscitaban a partir de constatarse la falta de información acerca del momento preciso en que los convenios de los que la Argentina era parte entraban en vigencia. Es común que los acuerdos fijen un mecanismo distinto de la ratificación para el inicio de su puesta en vigor, como puede ser que se reúna un número mínimo de instrumentos ratificatorios; con lo cual, la obligatoriedad del tratado no depende ya de un acto del Estado sino de los demás contratantes*”. Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. II, pág. 48.

Debe entenderse como ratificación de un Acuerdo, al acto internacional por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado²²³. A partir del acto ratificatorio, tendrá vigencia simultánea en el plano doméstico como en el internacional. Se distinguen entonces dos momentos diferentes: su celebración, como acto complejo federal de derecho interno, y la ratificación que se realiza en sede internacional por el Presidente de la Nación en uso de sus atribuciones con esta naturaleza, es decir, de una figura del derecho internacional²²⁴.

XV.1.A. Sistema de incorporación de las normas internacionales en Argentina

Tanto desde el punto de vista del derecho internacional *consuetudinario*²²⁵ como el *convencional*²²⁶ nuestro país ha adherido al sistema monista de incorporación de normas internacionales al ordenamiento interno. Según el procedimiento constitucional antes descrito de incorporación de la norma internacional en el derecho interno, en ningún caso supone que la actuación de alguno de los poderes del Estado (acto complejo federal), ni posteriormente el Poder Ejecutivo, mediante la figura de derecho internacional de ratificación del tratado aprobado, implique una novación en la esencia o en la naturaleza misma de la norma incorporada.

El tratado que ha superado este procedimiento ya tiene fuerza obligatoria en el territorio argentino, sin que quede supeditado a un acto suplementario posterior que lo

²²³ Cfr. art. 2.b) de la Convención de Viena.

²²⁴ Germán J. BIDART CAMPOS, "La incorporación del derecho internacional al derecho interno" cit., pág. 1062.

²²⁵ Véase la mención en el ar. 118 CN al "derecho de gentes".

²²⁶ Si bien no hay una norma que así lo indique específicamente, la conclusión surge de la interpretación literal del art. 31 CN.

transforme, adquiriendo el carácter de norma de derecho interno²²⁷.

En consecuencia, tanto el derecho internacional convencional como el consuetudinario se incorporan directamente en el ordenamiento jurídico interno, salvo que por expresa disposición del tratado incorporado se indique la necesidad de un desarrollo ulterior -o su reglamentación- o ello surja de la estructura misma de la norma internacional (no operativa).

Es así que el art. 31 CN establece:

“Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; (...)” (el destacado nos pertenece).

De su interpretación literal surge que implícitamente se ha adoptado el sistema monista moderado²²⁸, con una jerarquía superior de la Constitución Nacional sobre todo el ordenamiento jurídico interno, incluso sobre la norma de derecho internacional, pero teniendo esta última un rango preferente sobre todo el derecho interno.

²²⁷ Es así que “*Los tratados son tratados, no leyes, y rigen y se aplican como tratados, es decir como derecho internacional convencional, y no como derecho interno novado*”, cfr. Javier Alejandro PAPAÑO, “Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno” cit., pág. 180. El autor agrega que jurisprudencialmente -en referencia a un caso de derechos intelectuales- aun cumplidas todas las etapas establecidas por la Constitución Nacional para la incorporación de la norma de derecho internacional, si se ha prescindido de la aplicación de la norma internacional y ha sido necesario realizar un ulterior desarrollo de la misma esto se ha debido a la carencia de operatividad de la norma pero nunca de un supuesto de incorporación incompleta (*ibidem*).

²²⁸ Germán J. BIDART CAMPOS, “La incorporación del derecho internacional al derecho interno” cit., pág. 1061, para quien “(l)a Constitución argentina acoge el monismo, con primado de la Constitución, exclusivamente, sobre el derecho internacional, y con prevalencia del derecho internacional sobre todo el resto del derecho interno”.

No se produce una confusión de las fuentes de una y otra norma, ya que la ley aprobatoria no modifica su naturaleza, sino que continúa con su esencia originaria²²⁹.

En la declaración introductoria formulada por la delegación argentina al Consejo de los ADPIC²³⁰ sobre las leyes y reglamentos referidos a la propiedad intelectual -para ayudar al examen de la aplicación del Acuerdo, cfr. art. 63.2 del Acuerdo- la delegación argentina formuló una declaración complementaria (*addendum*)²³¹ -respondiendo a las preguntas realizadas por Suiza- en la que enfatizó que “*en el derecho argentino los tratados son una fuente autónoma de derecho, por lo tanto, su aplicación no depende de una ley que los incorpore al sistema jurídico argentino. (...)*”, con esta manifestación no queda dudas que la República Argentina declara públicamente frente al Consejo su adhesión al sistema monista de implementación de las normas del Acuerdo. En tal sentido, sostuvo que sin perjuicio de ello, a la Argentina no le impide legislar internamente en las materias incluidas en un tratado, en cuanto contengan cláusulas que no son directamente operativas; establezcan estándares mínimos de protección, que faculten a las partes establecer derechos más extensos; contengan cláusulas en las que se deja a las partes la elección de los medios para llevar a cabo el fin establecido por el tratado. Tal es el caso del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se establecen estándares mínimos de protección y en algunos

²²⁹ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. II, pág. 89. El autor enfatiza que el Congreso sólo podrá “*aprobar o desechar tratados concluidos*” (art. 75 inc. 22 CN) que le sean presentados por el Poder Ejecutivo, en el sentido que el texto de la norma de derecho internacional no puede ser modificado, por cuanto el Poder Legislativo no podrá alterarlo.

²³⁰ Declaración introductoria formulada por la delegación argentina al Consejo de los ADPIC, celebrada los días 18 al 22 de junio de 2001. Doc. IP/Q/ARG/1, IP/Q2/ARG/1, IP/Q3/ARG/1, IP/Q4/ARG/1 del 14 de diciembre de 2001.

²³¹ *Addendum* con las respuestas a las preguntas formuladas por Suiza. Doc. IP/Q/ARG/1/Add.2, IP/Q2/ARG/1/Add.2, IP/Q3/ARG/1/Add.2, IP/Q4/ARG/1/Add.2 del 7 de abril de 2005.

casos otorga una opción entre distintos métodos de protección.

XV.1.B. Jerarquía normativa en Argentina

Si bien la Convención de Viena, aprobada y ratificada por la República Argentina, en tanto derecho incorporado a nuestro ordenamiento jurídico interno, ya había establecido la preeminencia del derecho internacional por encima de las leyes nacionales, fue la reforma de 1994 la que incorporó expresamente el principio mencionado a la Constitución Nacional, para que ninguna duda quedara sobre el particular.

En la declaración introductoria formulada por la delegación argentina al Consejo de los ADPIC²³² sobre las leyes y reglamentos referidos a la propiedad intelectual -para ayudar al examen de la aplicación del Acuerdo, cfr. art. 63.2 del Acuerdo- la delegación argentina manifestó que *“el ordenamiento jurídico de la República Argentina tiene como vértice superior a la Constitución Nacional y es la propia Constitución la que establece los principios fundamentales del ajuste y encuadramiento de las obligaciones internacionales”*²³³.

Fundamentó su manifestación en los preceptos constitucionales en juego, haciendo referencia a los arts. 27²³⁴, 31²³⁵,

²³² Declaración introductoria formulada por la delegación argentina al Consejo de los ADPIC, celebrada los días 18 al 22 de junio de 2001. Doc. IP/Q/ARG/1, IP/Q2/ARG/1, IP/Q3/ARG/1, IP/Q4/ARG/1 del 14 de diciembre de 2001.

²³³ Cfr. Declaración introductoria formulada por la delegación argentina al Consejo.

²³⁴ Art. 27 CN: *“El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que están en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”*.

²³⁵ Art. 31 CN: *“Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación;...”*.

75 inc. 22²³⁶ y 76 inc. 24²³⁷ de la Constitución Nacional (según la reforma constitucional de 1994), para concluir que los tratados internacionales prevalecen sobre las leyes una vez internalizados; y que la Constitución a su vez prevalece sobre los tratados, salvo el caso de aquellos que son equiparados a la Constitución.

Respecto de su rango en el ordenamiento jurídico, una vez incorporada la norma internacional, la delegación argentina -en las respuestas aclaratorias a Suiza²³⁸- agregó: “(...) *A su vez, el Art. 75 inciso 22 otorga explícitamente a los tratados una jerarquía superior a las leyes, lo que implica que ante un conflicto entre una ley nacional y un tratado **prevalece la letra del tratado**. Esto debe leerse conjuntamente con el Art. 27 en el que se establece que los tratados que firme el Gobierno deben estar en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional*” (el destacado nos pertenece).

La Convención de Viena²³⁹ de Derecho de los Tratados que entró en vigor en 1980, tuvo una gran importancia en la jurisprudencia que se forjó posteriormente en la Argentina.

²³⁶ Art. 75 inc. 22 CN: “*Corresponde al Congreso: (...) Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes*”.

²³⁷ Art. 76 inc. 24 CN: “*Corresponde al Congreso: (...) Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes*”.

²³⁸ Cfr. *Addendum* con las respuestas a las preguntas formuladas por Suiza. Doc. IP/Q/ARG/1/Add.2, IP/Q2/ARG/1/Add.2, IP/Q3/ARG/1/Add.2, IP/Q4/ARG/1/Add.2 del 7 de abril de 2005.

²³⁹ La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1980 fue aprobada en la República Argentina por ley 19.865, ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980.

Un caso paradigmático estuvo dado por el caso *Ekmekdjian c. Sofovich*²⁴⁰, en el cual se estableció que un tratado tiene una jerarquía superior al derecho interno, por lo que sus disposiciones no pueden ser derogadas por una norma posterior, dejándose en claro que las normas de un tratado son aplicables directamente. En tal sentido, se establece que “... la violación de un tratado internacional puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto por la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. (...)”²⁴¹.

Aquí, se destaca que la cuestión de la jerarquía del derecho internacional sobre el derecho interno se vio influenciado por la impronta de la Convención de Viena de 1980 ²⁴². En el fallo comentado se establece que “(...) la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (...) confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. La convención es un tratado internacional, constitucionalmente válido, que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno (...)”²⁴³, sustentado en el art. 27 de la Convención de Viena según el cual “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. En co-

²⁴⁰ Cfr. autos: “Recurso de hecho deducido por Miguel Angel Ekmekdjian en la causa: Ekmekdjian, Miguel Ángel c/ Sofovich, Gerardo y otros”, CSJN, del 7 de julio de 1992. *Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*, N° 315, pág. 1492.

²⁴¹ Considerando 16, primera parte, del voto de la mayoría en el caso “Ekmekdjian c/ Sofovich”, cit.

²⁴² Este rango fue expresamente establecido con posterioridad en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (art. 31 CN).

²⁴³ Considerando 18, 1ª parte, del voto de la mayoría en el caso “Ekmekdjian”, cit.

herencia con ello, agrega que “... *la necesaria aplicación del art. 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos, equivalgan al incumplimiento del tratado internacional en los términos del citado art. 27*”²⁴⁴.

Esta diferencia de rango entre la norma internacional y la norma interna, impone considerar que una ley nacional posterior jamás podrá derogar un tratado, generándose una situación de inconstitucionalidad²⁴⁵. Se deja sentada la eventual responsabilidad internacional del Estado por los actos de sus órganos internos en caso de que no se cumplan los postulados referidos al rango de la norma internacional en el ordenamiento jurídico, sustentado en exigencias de cooperación, armonización e integración internacionales²⁴⁶.

Resulta también oportuno analizar el caso *Cafés la Virginia*²⁴⁷, en el que como primera cuestión a resolver, se debía determinar si se produjo una colisión entre las disposiciones

²⁴⁴ Considerando 19 del voto de la mayoría del “Recurso de hecho deducido por Miguel Ángel Ekmekdjian en la causa Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros”, Fallo de la Corte Suprema de la Nación, 7 de julio de 1992.

²⁴⁵ Javier Alejandro PAPAÑO, “Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno” cit., pág. 174. PAPAÑO señala que *esto es una derivación lógica del principio de prelación normativa, recogido por la doctrina de la Corte Suprema en caso “Cafés la Virginia SA s/ apelación por denegación de repetición, 13 de octubre de 1994, se dijo que “la aplicación por los órganos del Estado Argentino de una norma interna que transgrede un tratado -además de constituir el incumplimiento de una obligación internacional- vulnera el principio de la supremacía de los tratados sobre las leyes internas... una ley que prescribiese disposiciones contrarias a un tratado o que hiciese imposible su cumplimiento sería un acto constitucionalmente inválido”*.

²⁴⁶ Considerando 19, 2ª parte, del caso “Ekmekdjian c/ Sofovich”, citado.

²⁴⁷ Caso “Cafés La Virginia S.A. s/ apelación por denegación de repetición”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 13 de octubre de 1994, La Ley, t-1995-D, pág. 277.

de un tratado internacional y la norma que emana de una resolución ministerial. Adviértase que este fallo es inmediatamente posterior a la última reforma de la Constitución Nacional²⁴⁸, y en él se reafirmó la idea ya sentada en el caso *Ekmekdjian*, según la cual “... *un tratado internacional constitucionalmente celebrado, incluyendo su ratificación internacional, es orgánicamente federal, pues el Poder Ejecutivo concluye y firma tratados (...), El Congreso Nacional los desecha o aprueba mediante leyes federales (...) y el Poder Ejecutivo Nacional ratifica los tratados aprobados por ley, emitiendo un acto federal de autoridad nacional (...)*”, por la que se infiere la eventual responsabilidad del Estado por incumplimiento de una obligación internacional, por cuanto “(...) ***(1) a derogación de un tratado internacional por una ley del Congreso -o por cualquier otro acto interno de menor jerarquía normativa- violenta la distribución de competencias impuesta por la misma Constitución Nacional, porque mediante una ley se podría derogar el acto complejo federal de la celebración de un tratado (...)***”²⁴⁹ (el destacado nos pertenece).

En definitiva, en el fallo *La Virginia*, se estipula que, desde la óptica internacional, en virtud de lo dispuesto por el art. 27²⁵⁰ de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, el derecho internacional convencional tiene una jerarquía superior sobre el derecho interno, prioridad de rango, que integra el ordenamiento jurídico argentino. De esta forma, los órganos del Estado argentino deben otorgar prioridad a un tratado ante una potencial incompatibilidad de normas que lleve al incumplimiento del instrumento internacional, por cuanto todo tratado debe ser cumplido de buena fe (principio *pacta sunt servanda*, art. 26 del Conve-

²⁴⁸ CN con su última reforma del 22 de agosto de 1994.

²⁴⁹ Considerando 23 del voto del Dr. Boggiano en el fallo *supra* citado.

²⁵⁰ Cfr. art. 27 de la Convención de Viena: “*Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado*”.

nio), por lo que no puede ser invalidado por una sola de las partes²⁵¹.

En materia de propiedad intelectual, en numerosas ocasiones, se ha reconocido la inmediata incorporación del Acuerdo al derecho interno argentino, admitiendo la operatividad de algunas de sus normas²⁵².

Por ley 24.425 el Poder Legislativo aprobó la adhesión de nuestro país al Acta Final de *Marrakech*, incorporando al Acuerdo con superioridad sobre las leyes internas, aunque se crearon ciertas dudas respecto a la utilización por parte de la República Argentina de los plazos previstos para la adopción política de cambio gradual del sistema de protección de la propiedad intelectual, para adaptar su legislación en forma paulatina.

Es así que, en lo que refiere a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en la República Argentina, el “primer fallo TRIPs”²⁵³ es el caso *Dupont de Nemours c/ Estado Nacional*²⁵⁴. Resulta emblemático por ser el primero que aplicó el Acuer-

²⁵¹ Cfr. considerandos 24 a 26 del voto del Dr. Boggiano en el caso “La Virginia” citado.

²⁵² Javier Alejandro PAPAÑO, “Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno” cit., pág. 181.

²⁵³ Así intitula Jorge OTAMENDI, (“El primer fallo sobre el “TRIPs””, La Ley, t-1996-A, pág. 318), su comentario al fallo “Dupont de Nemours, E.I. & Company c. Estado Nacional - Ministerio de Economía”, CNFed. Civil y Com., Sala I, del 9 de noviembre de 1995. El autor señala que “*El TRIPs establece cantidad de normas que son de operación automática, inmediata, en el momento en que es ratificado por el congreso. Ello ya ha sucedido con la ley 24.481. No se requiere ley posterior o anterior que repita sus normas para que éstas tengan vigencia. De lo contrario, cabe preguntarse para qué se firmó el tratado, si una ley debe repetir todas sus normas. Y si hay una ley, posterior o anterior que contradiga lo establecido en el tratado, ella deberá ceder ante la norma de superior jerarquía. El congreso de la Nación tuvo la facultad, en su momento, de no ratificar el TRIPs. No lo hizo entonces, muy por el contrario, lo ratificó y así le otorgó una jerarquía superior a la de las leyes.*”

²⁵⁴ Ver cita anterior (“Dupont de Nemours...” cit.). En el mismo se resuelve hacer lugar a una medida cautelar ordenando mantener en vigencia

do en Argentina, al admitir la existencia de una norma de jerarquía superior, como lo es el ADPIC, considerándolo operativo y con aptitud de neutralizar lo establecido en una ley interna que sea contradictoria -en el fallo, se refiere puntualmente a las patentes-.

El caso *Unilever*²⁵⁵ dispuso expresamente que “*un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes (...) y sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino. La interpretación de buena fe de esta importante consecuencia conduce a descartar el amparo del ordenamiento hacia toda solución que comporte una frustración de los objetivos del tratado o que comprometa el futuro cumplimiento de las obligaciones que de él resultan*”²⁵⁶.

Así las cosas, interpreta que desde el 10 de enero de 1995, el ordenamiento jurídico interno se encontraba transformado por la vigencia de un tratado internacional que sentaba principios y un nivel mínimo de protección indisponible²⁵⁷.

Un tema que en su momento fue muy debatido, fue la necesidad de precisar si el Acuerdo se encontraba “vigente”, que era la condición para determinar su primacía sobre las leyes internas. Esto remite directamente a la utilización de los plazos de transición previstos por el art. 65 del Acuerdo, y aunque actualmente la cuestión ha devenido abstracta (ya que aun admitiendo que se hubiera hecho uso de ellos, los

una patente en un juicio que tenía por fin obtener la prolongación del término de vigencia de una patente concedida bajo la antigua ley local por un plazo de quince años, al máximo de veinte previsto en el art. 33 del ADPIC.

²⁵⁵ *Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*, CSJN, del 24 de octubre de 2000. *El Derecho*, 193-273.

²⁵⁶ Considerando 14 del voto de la mayoría y también su correspondiente (Nº 14) del voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez del fallo citado.

²⁵⁷ Considerando 12 del voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez en el caso *Unilever cit.*

plazos ya se han cumplido con suficiencia -tomando como tal la de 1° de enero de 2000-), la cuestión llevó al estudio de la eventual utilización del período de transición establecido por el art. 65 del ADPIC. En este sentido, resultó esclarecedor el fallo *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Clorox Argentina S.A.*²⁵⁸, advirtiendo que el acogimiento al mismo es facultativo, y sin que hubiera una declaración expresa por parte de la República Argentina -según constancias mencionadas en sus considerandos-, sólo restaría desentrañar la existencia de una manifestación de la voluntad sobrentendida de sus propios actos seguidos. No obstante, la Cámara determinó que “... en el ámbito marcarío no ha existido manifestación tácita de voluntad en el sentido de acogerse la República Argentina al período de transición, pues tal manifestación no puede derivarse sin más de la inactividad legislativa observada por el país en el asunto”. Ello así pues, de conformidad con lo establecido en el art. 75 inc. 22 CN, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Y, con anterioridad, había resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “*Ekmekdjian, Miguel Ángel v. Sofovich, Gerardo y otros*” (...) que “la prioridad de rangos del derecho internacional convencional sobre el derecho interno integra el ordenamiento jurídico argentino en virtud de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (...). Que, en tales condiciones, la sala concluye en que el art. 50 ap. A) del Acuerdo TRIPS-GATT es derecho vigente en nuestro país, directamente operativo a través del trámite procesal de las medidas cautelares, y aplicable para componer el diferendo sub examine²⁵⁹”.

Por otro lado, en el caso *Pirelli c/ INPI*²⁶⁰, se consideró que las obligaciones impuestas por el Acuerdo recién serían

²⁵⁸ CNCiv. y Com. Fed., Sala II, del 30 de abril de 1998, La Ley, t-1998-C, pág. 733 y ss.

²⁵⁹ Considerando III, fallo “*S.C. Johnson & Clorox Argentina S.A.*”, *supra* citado.

²⁶⁰ Causa N° 21.932/96 autos “*Pirelli Spa c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente*”, Sala III, CNCiv. y Com.

exigibles a partir del año 2000²⁶¹, sin perjuicio de su entrada en vigor al 15 de abril de 1995. Establece que no puede inferirse que la República Argentina no haya hecho del uso del período transitorio previsto por el art. 65 del Acuerdo por el sólo hecho de que la ley 24.425 no lo haya declarado así expresamente; por lo que concluye que si bien entró en vigor desde la fecha mencionada, quedó supeditada a: a) su directa aplicabilidad a dichos plazos de gracia; y b) a la estructura operativa de la norma²⁶².

Fed., de 11 de agosto de 1998. En idéntico sentido: “Novartis A.G. c/ Impesa S.A. s/ medidas cautelares”, CNCiv. y Com. Fed., Sala II, Causa 5298/98, del 16 de febrero de 1999; “Grupo Lepetit SPA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de patente”, CNCiv. y Com. Fed., Sala III, Causa N° 609/97, del 16 de marzo de 1999; “Merck Sharp & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, CNCiv. y Com. Fed., Sala III, causa N° 568/99, del 28 de agosto de 2000. En doctrina avala esta posición, principalmente: CORREA, para quien la entrada en vigor de las obligaciones bajo el Acuerdo TRIPs procede (...) “-Para los países en desarrollo -y para los países “en transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado”- el Acuerdo TRIPs entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2000. De conformidad con su artículo 65.2, en efecto, todo país en desarrollo (categoría en la que se encuentra la Argentina por su ingreso per cápita) tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1, supra, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5 de la Parte I”, ver Carlos CORREA, ob. cit., pág. 221.

²⁶¹ Al período de un año, que se otorgó indistintamente a todos los Miembros, se le adicionan cuatro años más previstos para los países en desarrollo, incluida la República Argentina -según el esquema de desarrollo económico fijada por la Organización de Naciones Unidas-

²⁶² Se determina que: “Esta es una facultad “en abstracto” de los países comprendidos en cada caso renunciar en parte o en todo a los plazos. En efecto, durante el transcurso de éstos el país Miembro comprendido puede: a) realizar modificaciones a su legislación vigente que trate sobre materias cubiertas por el ADPIC, siempre que no signifiquen una reducción de la protección existente hasta el momento (la llamada cláusula “de no degradación” o “stand still” contenida en el párrafo 5 del artículo 65 del Acuerdo); y b) mediante declaración en tal sentido o a través de una manifestación tácita, renunciar parcial o totalmente al período de transición que le corresponda. Un supuesto de manifestación tácita

Consideramos acertada la posición de la Cámara en el caso *Johnson c/ Clorox*, al desechar el funcionamiento automático del período de transición. En este fallo, específicamente se admitió que el art. 50 apartado a) del Acuerdo -al momento de la decisión- era derecho vigente en nuestro país²⁶³.

Moderando esta posición, en fallo *Phillips c/ INPI*²⁶⁴ se sostuvo que la utilización los plazos de gracia establecidos en los arts. 65.1 y 65.2 del ADPIC era facultativo para sus miembros (conf. Sala II, causa 4237/97 el 30.4.98), y para la República, la sanción de la Ley de Patentes supuso una "(...) *renuncia tácita a los períodos de transición restante que habrían transcurrido en virtud de lo establecido en aquellos artículos*"²⁶⁵.

Determinado entonces, que el Acuerdo sobre los ADPIC es derecho vigente en la República Argentina, tanto doctrina como jurisprudencia acuerdan en su preeminencia, como normativa del derecho internacional, por encima de las leyes nacionales.

de renuncia al período de transición correspondiente o a parte de éste, se daría si el país Miembro favorecido con él introdujera cambios parciales en su legislación adoptando sin variante alguna las obligaciones específicas previstas en el ADPIC, sin esperar el transcurso del plazo (los cuales, como dijo antes el autor del fallo, corren automáticamente sin necesidad de manifestación tácita o notificación alguna (cfr. punto IX de la causa N° 21.932/96 autos "Pirelli Spa c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", Sala III, CNCiv. y Com. Fed., de 11 de agosto de 1998).

²⁶³ En doctrina, avala esta posición, Jorge OTAMENDI, "El primer fallo sobre el "TRIPs" cit., pág. 318 y ss. En la jurisprudencia, además del fallo citado (*Johnson c/ Clorox*), siguen esta línea, entre otros: "Lionel's S.R.L. s/ medidas cautelares", CNCiv. y Com. Federal, Sala II, Causa 6080/98, del 24 de noviembre de 1998.

²⁶⁴ Causa 2.720/97 autos "Phillips Petroleum Company c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", de la Sala I, CNCiv. y Com. Fed., del 20 de abril de 1999.

²⁶⁵ Cfr. punto 4 de la causa "Phillips Petroleum Company c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente", cit.

XV.2. República Federal de Brasil

El Acuerdo sobre los ADPIC se incorporó a la legislación brasileña en diciembre de 1994, mediante Decreto Legislativo N° 30 de 15 de diciembre de 1994²⁶⁶. La República Federal de Brasil rubricó el instrumento de Ratificación del Acta Final el 21 de diciembre, y fue promulgada por Decreto N° 1.355 de 30 de diciembre de 1994, al mismo tiempo que los demás Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay, incorporándose al ordenamiento brasileiro, y determinando de este modo su ejecución y cumplimiento. El decreto 1.355/94 fue publicada en el DOU el 31 de diciembre de 1994.

Brasil se obligó a las disposiciones del Acuerdo desde el 1 de enero de 1995, ya que sin discrepancia se acepta que en forma soberana aprobó el Acta Final sin efectuar reservas y sin hacer uso del período de transición establecido en beneficio de los países en desarrollo en el art. 65 del ADPIC, aceptando que desde ese momento se derogarían las disposiciones en contrario de la legislación ordinaria, en conformidad con el principio cronológico de las leyes²⁶⁷.

En esta línea, se sigue la posición fijada por el Tribunal en Pleno en el recurso extraordinario N° 80.004²⁶⁸ en el que se determina la aplicación inmediata de los tratados siempre que se encuentren regularmente aprobados y promulgados, incorporándose dichas normas de derecho internacional, en el derecho interno. Así se interpreta conforme el decreto presidencial por el cual, en uso de sus potestades soberanas, promulgó la ratificación del instrumento internacional en el

²⁶⁶ Publicado en el *Diário Oficial da União* (en adelante: "DOU") el 19 de diciembre de 1994.

²⁶⁷ Cfme. *lex posterior derogat priori*.

²⁶⁸ Cfr. *STF Recurso Extraordinário: RE 80004 SE, Relator: Xavier de Albuquerque, Julgamento: 31.05.1977, Orgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Pub.: DJ 29.12.1977*. Fuente de datos de la jurisprudencia brasileira: JusBrasil (www.jusbrasil.com.br).

DOU²⁶⁹, estableciendo en el art. 2 de dicho Decreto que el mismo entraría en vigor el día de su publicación, revocadas las disposiciones en contrario²⁷⁰.

Para la incorporación de un acuerdo internacional en el ordenamiento jurídico brasileiro, es necesaria la actuación del Poder Ejecutivo y del Legislativo, como acto subjetivamente complejo.

Es así que la *Constituição da República Federativa do Brasil*²⁷¹ -la Ley Fundamental brasileira- publicada en el *Diário Oficial da União* el 5 de octubre de 1988²⁷², establece que la celebración de tratados, acuerdos y actos internacionales es competencia privativa del presidente de la República²⁷³, aunque estos actos, para su efectiva incorporación en el ordenamiento no basta con la única acción del Presidente, sino que dependen de la aprobación del Congreso Nacional, que, a mayor abundamiento, deberá decidir en definitiva sobre aquellos tratados internacionales que implicaran encargos o compromisos gravosos al patrimonio nacional²⁷⁴.

Se trata de un acto subjetivamente complejo, de carácter formal y político-jurídico, por cuanto deben converger nece-

²⁶⁹ DOU, 31 de diciembre de 1994.

²⁷⁰ Cfr. art. 2 del decreto 1355/94: “*Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*”

²⁷¹ En adelante: “CFB”.

²⁷² Ha sido modificada y complementada por 35 enmiendas constitucionales y seis enmiendas de revisión. Cfr. Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del MERCOSUR* cit., t. I, pág. 31.

²⁷³ Cfr. art. 84.VIII CFB: “*Seção II: Das atribuições do Presidente da República -Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; (...)*”.

²⁷⁴ Cfr. art. 49.I CFB: “*Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; (...)*”.

sariamente dos voluntades uniformes: del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En consecuencia, se deben pasar por las siguientes fases: la negociación y “*assinatura*” (firma) a cargo del Presidente de la República, en virtud de lo establecido por el art. 84.VIII CFB; luego debe emitirse el mensaje al Congreso Nacional como acto político en el que el Presidente menciona la justificación y remite el texto completo del tratado.

Posteriormente compete la actuación del Congreso mediante el procedimiento legislativo de aprobación, el cual se inicia en la Cámara de Diputados²⁷⁵ y finaliza en la Cámara de Senadores. Dicho decreto legislativo de aprobación²⁷⁶, firmado por el Presidente del Senado, será remitido para la ratificación por parte del Presidente de la República.

Puede analizarse el desdoblamiento de la vigencia de la norma en el plano internacional y en el interno: en el primero, tendrá eficacia una vez que se envía al depositario del Tratado el instrumento de ratificación y a su vez se envían copias a los otros Estados que integran el instrumento internacional, confirmando así el compromiso entre los signatarios.

Pero en el plano interno, para su vigencia, será necesario que se produzca la promulgación del Tratado, por decreto del Poder Ejecutivo, con publicación oficial tanto de su texto, como el del instrumento internacional²⁷⁷. Recién ahí se considera que el instrumento internacional puede obligar a los

²⁷⁵ Cfr. art. 64 CFB: “*A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.*”

²⁷⁶ Cfr. art. 66 CFB: “*A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.*”

²⁷⁷ Cfr. Decreto N° 96.671, de 9 de setiembre de 1988, por el que se sistematizan las normas relativas a publicación de los actos y documentos oficiales por el Departamento de Imprenta Nacional del Ministerio de Justicia. En sus artículos 1.II y 3.II se establece la obligatoriedad de la publicación, como atribución del Poder Ejecutivo, de los tratados, convenciones y otros actos internacionales aprobados por el Congreso Nacional, junto a sus respectivos decretos de promulgación. (“*Seção I: Das atribuições de publicação.*”

particulares como una ley ordinaria²⁷⁸. Es aquí cuando genera una relación entre todos los signatarios, y por otra parte, al estar debidamente incorporado en el ordenamiento jurídico interno posee aplicación y plena eficacia en todo el territorio nacional.

La vigencia interna de un tratado, dependerá entonces de su promulgación²⁷⁹ por decreto del Presidente y su publicación en el DOU, entendido como la autorización del Presidente de aplicar las normas del Acuerdo internacional en el plano doméstico²⁸⁰.

Art 1º: Incumbe ao poder executivo (...) publicação: (...) II. Dos tratados, convenções e outros atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional” (...) “Seção II: Da Publicação dos atos oficiais: Art. 3º São obrigatoriamente publicados, na íntegra, no Diário Oficial: (...) II. Os tratados, as convenções e outros atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e os respectivos decretos de promulgação. (...)”.

²⁷⁸ Con respecto a la jerarquía de los Tratados de Derechos Humanos, la *Emenda Constitucional* (Decreto Legislativo con fuerza de Enmienda Constitucional), de 30 de diciembre de 2004, N° 45/2004 introdujo un cambio en la CFB, ya sostenido por la jurisprudencia del Tribunal Federal, en el sentido de que la ratificación de un tratado de estas características y su opción de incorporarlo con rango constitucional -criterio discrecional del Poder Ejecutivo- debe ser aprobado siguiendo el régimen de las enmiendas constitucionales, para que así puedan llegar a tener una jerarquía superior a las leyes ordinarias internas. Es decir se deberá seguir el procedimiento establecido para la enmienda constitucional, en cada Cámara del Poder Legislativo, en dos turnos de votación, por tres quintas partes de los votos de la totalidad de los respectivos miembros, incorporándose así con el estatus de norma constitucional. Esto, a mayor abundamiento sobre lo establecido en el artículo 5 CFB: “§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”

²⁷⁹ Una última actuación, mediante una promulgación final por el Poder Ejecutivo, “... a pesar de no estar prevista en la Constitución, es ejemplo de costumbre constitucional que se inició en el Imperio y perdura hasta hoy.” Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO, “Configuración Sistemática del Derecho Internacional Privado del MERCOSUR”, *Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR*, Buenos Aires, Zavalía, 2003, pág. 99.

²⁸⁰ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del MERCOSUR* cit., t. I, pág. 42.

La jurisprudencia así lo ha afirmado, por cuanto se considera que el procedimiento de incorporación indispensable para la recepción del tratado, está incompleto si falta el acto imprescindible para su plena implementación del Acuerdo internacional en el ordenamiento jurídico brasileiro, una vez que a través de esta promulgación se dé publicidad a un acto en el plano interno, como requisito indispensable para la vigencia de todas las leyes²⁸¹.

Es decir, que aunque el Presidente tome la iniciativa e inicie las negociaciones y ratifique el acto internacional, por tratarse de un acto subjetivamente complejo será necesaria la participación del Congreso para la definitiva incorporación del convenio internacional en el derecho interno brasileiro. Su validez y su ejecutoriedad procederán únicamente por su promulgación y publicación en el DOU: es necesario que la primera sea hecha por un decreto del Presidente de la República, luego procede la correspondiente actuación del Presidente del Senado y es ahí cuando se formaliza la publicación del decreto legislativo²⁸².

XV.2.A. Sistema de incorporación de las normas internacionales en Brasil

Cumplido el procedimiento completo *supra* indicado se considera que el Acuerdo internacional tiene vigencia interna e internacional, produciéndose una total transposición en el derecho interno.

En punto a la eficacia de un Tratado en su doble proyección -interna e internacional- la CFB no ha consagrado ni im-

²⁸¹ Nadia de ARAÚJO, "A Internalização Dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do TRIPs", Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Jan.-Fev. 2003, São Paulo, pág. 6.

²⁸² Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO, "Configuración Sistemática del Derecho Internacional Privado del MERCOSUR" cit., pág. 98.

plícita ni expresamente la vigencia automática de un Tratado en el orden jurídico interno²⁸³.

La cuestión se plantea por cuanto la vigencia en ambos planos -interno e internacional- puede no coincidir, y ello puede generar problemas al momento de aplicar las normas de un acuerdo internacional -ratificado- pero que no ha cumplido el procedimiento completo de incorporación de sus normas en el derecho interno, por falta de la emisión y publicación del decreto de promulgación. La interpretación judicial que se realiza es que deben separarse la incorporación de los tratados de la ratificación propiamente dicha, que por sí solo es insuficiente, ya que la promulgación es un presupuesto indispensable para la implementación del derecho internacional convencional en el derecho interno²⁸⁴.

No obstante, más que de la Constitución, se ha sostenido que el decreto de promulgación en realidad proviene de una práctica tan antigua como la independencia y los primeros ejercicios convencionales del Imperio²⁸⁵, adquiriendo actualmente tres funciones importantes: a) como promulgación propiamente dicha del tratado internacional; b) como publicación oficial de su texto; y c) para generar la ejecutoriedad del acto internacional²⁸⁶.

²⁸³ Cfr. 4º y 5º párrafos de la *Ementa* (la referencia al “sumario”, es práctica usual llevada a cabo en Brasil a los efectos de citar la jurisprudencia, a ello se suma la referencia al código de ubicación a los efectos de su identificación) en *STF - AG- REG.NA CARTA ROGATÓRIO: CR-Agr 8279 AT. Partes: Coagulantes Argentinos S.A. y Daniela Rocha Bessone Corrêa e outros. Relator: Celso de Mello. Julgamento: 16.06.1998. Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Pub.: DJ 10.08.2000.*

²⁸⁴ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del MERCOSUR* cit., t. I, pág. 44,46 y ss.

²⁸⁵ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del MERCOSUR* cit., t. I, pág. 46

²⁸⁶ Ver *infra* en este mismo título sobre la Medida Cautelar en la Acción Directa de Inconstitucionalidad ADI-MC 1480 DF.

En definitiva, en principio parecería que el ordenamiento jurídico brasileiro adoptó un sistema dualista no extremo, por cuanto condiciona o sujeta la vigencia de los tratados internacionales a la promulgación del mismo, transformándolo en una norma jurídica interna. Se adhiere más a un dualismo moderado (sólo se necesita de este acto complejo, formal, pero sin otra ley), ya que en su acepción extrema, se debería contar con una nueva ley, distinta, para la incorporación del tratado en el orden jurídico nacional.

En respaldo de esta postura, si se sostiene la separación absoluta entre dos órdenes de normas, tanto la internacional como la interna, la promulgación es indispensable, sin admitir interferencia entre estas dos esferas autónomas e independientes. Así las cosas, para que tenga plena vigencia interna, el tratado deberá ser incorporado al derecho interno por un acto que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo²⁸⁷.

En una postura dualista casi extrema, se reflexiona que las disposiciones de un tratado, una vez incorporadas, ni siquiera se convierten en normas de derecho interno o en una ley nacional, sino que sólo adquieren vigor en el territorio del Estado que la reproduce; esto porque tanto tratado como ley, proceden de fuentes distintas y autónomas que otorgan distintas calidades a las disposiciones que de ellas emanan: son internacionales las del tratado, nacionales las de la ley. La sola incorporación no le quita la entidad de “internacional” a la norma, sin que quepa considerarla como derecho interno²⁸⁸. No obstante, estas normas podrían ser transforma-

²⁸⁷ Nadia de ARAÚJO, “A Internalização Dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do TRIPs” cit., pág. 8.

²⁸⁸ Célio BORJA, “Incorporação de normas internacionais ao Direito Brasileiro”, *Dossiê - Centro Brasileiro de Relações Internacionais*, volume 1, ano 5, CEBRI, Río de Janeiro, 2006, pág. 10/11. El autor considera en su artículo -el cual versa específicamente sobre la incidencia de la normativa de la Organización Internacional del Trabajo en el derecho brasileiro- que la ratificación da eficacia a una convención internacional sólo como acto de derecho

das mediante un acto judicial, legislativo o administrativo, en virtud del cual adquieren una situación de paridad entre el tratado incorporado o transformado en una ley ordinaria²⁸⁹.

En la medida cautelar por la acción directa de inconstitucionalidad *ADI-MC 1480 DF* resuelta por el STF²⁹⁰, se analizó la cuestión de la incorporación de los actos internacionales al sistema de derecho positivo interno brasilero. Se determinó que la solución se encontraba en la propia CFB por cuanto la ejecución de los tratados y su incorporación implicaba un acto complejo desde el punto de vista subjetivo, por la convergencia de dos voluntades que debían resultar homogéneas: la del Congreso Nacional, y la del presidente de la República.

La fase final de la incorporación del instrumento internacional en el derecho interno concluye con la expedición del decreto por el Presidente, cuyas consecuencias son, precisamente, la promulgación del tratado internacional, la publicación oficial de su texto, y la ejecutoriedad del acto internacio-

internacional, pero no lo transforma en fuente de producción de normas de derecho interno (cfr. pág. 19), enfatizando en la ratificación como elemento de eficacia de un tratado y no como acto de ejecución en el territorio nacional, (cfr. pág. 23), si falta la promulgación y publicación del tratado (cfr. autor cit., pág. 29).

²⁸⁹ La adquisición de calidad de “*lei ordinaria*” y la relación de paridad normativa está contenida en numerosos fallos, a partir del fallo ADIN 1480 - DF. Hemos verificado el mantenimiento de esta postura, entre otros: TST, Recurso de Revista RR 534966, 535966/1999.5, *Relatora*: María do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, *Julgamento*: 15.03.2006, *Orgão Julgador*: Primeira Turma, *Pub*: DJ 31.03.2006. En el fallo, con respecto a la Convención Internacional N° 158 de la Organización Internacional del Trabajo, se considera que la misma adquirió la calidad de ley ordinaria, con jerarquía inferior a la CFB.

²⁹⁰ STF- *Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI-MC 1480 DF (Partes: Confederação Nacional do Transporte, Confederação Nacional da Indústria, Presidente da República y Congresso Nacional; Relator: Celso de Mello, Julgamento: 03.09.1997, Orgão Julgador: Tribunal Pleno, pub.: DJ 18.05.2001.*

nal, que sólo entonces, podrá vincular y obligar en el ámbito del derecho positivo interno²⁹¹.

En este sentido, la *Carta Rogatória* N° 8279²⁹², completa la idea al establecer que el sistema constitucional brasilero no consagra la posibilidad de aplicar directamente los tratados, sino que el Presidente deberá promulgar el decreto para que dicho instrumento recién ahí tenga vigencia en el derecho interno. Es así, que establece que la recepción de los tratados internacionales en general, depende, para su ulterior ejecución en el plano interno, de una sucesión causal y ordenada de actos revestidos de carácter político-jurídicos, entre los que se menciona la promulgación de tales acuerdos por el Presidente, por decreto, para que se produzcan los siguientes efectos: publicación oficial del texto de tratado, y por otro lado, la ejecutoriedad del acto en el derecho público, que pasa -sólo entonces- a vincular y obligar en el plano del derecho interno²⁹³.

²⁹¹ Cfr. 1^{er} párrafo *in fine* de la *emenda* del fallo citado: “(...) *O iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais -superadas as fases previas da celebração da convenção internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação pelo Chefe de Estado -conclui-se com a expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são inherentes: (a) a promulgação do tratado internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. (...)*”.

²⁹² Cfr. *STF- AG.REG.NA Carta Rogatória: CR-AgR 8279 AT Partes: Coagulantes Argentinos S.A. v. Daniela Rocha Bessone Corrêa e outros; Relator: Celso de Mello; Julgamento: 16.06.1998; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação: DJ 10.08.2000 PP-00006 Ement Vol-01999 PP-00042*. La carta rogatoria es un exhorto diplomático, dirigida a una autoridad judicial extranjera. En el caso, la justicia de Brasil se negó a cumplir con una carta rogatoria de un juez argentino, basado en el Protocolo de Medidas Cautelares del MERCOSUR, por no encontrarse el mismo formalmente incorporado al sistema de derecho positivo interno argentino.

²⁹³ Cfr. 3^{er} párrafo de la *emenda* del fallo citado: “*A recepção dos tratados internacionais em geral e dos acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma*

Queda en claro que, según lo aquí señalado, el tratado internacional tendrá vigencia en el ordenamiento jurídico solamente luego de su promulgación mediante decreto presidencial, marcándose un dualismo moderado por cuanto se descarta la incorporación directa.

Si bien la jurisprudencia en su mayoría adhiere al sistema dualista moderado, consideramos que la cuestión pasa por una cuestión de interpretación de sus normas²⁹⁴. Debe advertirse que el tratado, una vez aprobado y ratificado, ya queda perfeccionado, siendo innecesario el decreto de incorporación ya que “(...) *aquel acto presidencial nada agrega a la vida jurídica del instrumento internacional cuya vigencia ha quedado ya completada*”²⁹⁵. El acto interno de formación de las leyes de aprobación, y el mecanismo de celebración de los tratados, como acto de derecho internacional, corren por vías constitucionales diferenciadas; en este contexto, la promulgación “(...) *constituye un requisito constitucionalmente limitativo de la vigencia del derecho internacional, además de no estar mencionado con este carácter en ninguna de*

sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos: (a) aprovação, pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, de tais convenções; (b) ratificação desses atos internacionais, pelo Chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento; (c) promulgação de tais acordos ou tratados, pelo Presidente da República, mediante decreto, em orden a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos, essenciais à sua vigência doméstica: (1) publicação oficial do texto do tratado e (2) executoriedade do ato de direito internacional público, que passa, então -e somente então- a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Precedentes. O SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO NÃO CONSAGRA O PRINCIPIO DO EFEITO DIRETO E NEM O POSTULADO DA APLICABILIDADE IMEDIATA DOS TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.”

²⁹⁴ Caso contrario, Argentina y todos los países que establezcan un procedimiento constitucional formal establecido para la implementación de sus normas en el plano interno adscribirían al sistema dualista moderado, siendo que -como ya hemos dicho- Argentina adhiere al sistema monista por las razones ya indicadas (*vid supra* punto XV.1.A.).

²⁹⁵ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del MERCOSUR* cit., t. I, pág. 58.

*las disposiciones de la carta política que regulan la presente cuestión*²⁹⁶.

Por otro lado, se encuentran posiciones en la jurisprudencia que sostienen la teoría monista²⁹⁷, por cuanto al analizar la recepción de los tratados internacionales por el ordenamiento jurídico del Brasil, a los efectos de su obediencia por las autoridades brasileras, es necesario armonizar dos órdenes jurídicos, el interno y el externo -párrafo 4º de la *ementa*- con dos caminos a seguir: el monista y el dualista. Finalmente, concluye que la jurisprudencia brasilerá se orienta por la doctrina que consagra la teoría monista, refiriendo que esta opción ha dominado a la doctrina judicial, con una variación entre monismo moderado y el radical entre sus juzgados²⁹⁸. Para quienes siguen esta posición (monismo), se fundan exclusivamente en que la promulgación no tiene razón de ser. Frente a estas dos posiciones, en Brasil ninguna de las dos teorías descriptas fue aplicada en su forma pura, dando lugar al dualismo moderado y al monismo moderado²⁹⁹.

Hay quienes consideran que el monismo extremo implicaría otorgar al tratado incorporado una jerarquía supraconstitucional, mientras que el moderado se identifica con la posición que considera que tanto el tratado incorporado como la ley nacional poseen una idéntica jerarquía normativa. Se observa así, el modo en que el monismo moderado se super-

²⁹⁶ Ibidem, pág. 60.

²⁹⁷ Cfr. TRF1- Agravo regimental no agravo de Instrumento AGA 29837 DF 2007.01.00.029837-8, Relatora: Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida. Julgamento: 05.09.2007, Orgão Julgador: Quinta Turma, Pub.: DJ 05.10.2007, p. 105.

²⁹⁸ Cfr. párrafo 5º de la *ementa* del fallo citado, al establecer que: “A jurisprudencia brasileira orienta-se pela doutrina e por acórdãos que consagram a teoria monista: a opção monista tem dominado a jurisprudencia no Brasil, com uma oscilação entre o monismo moderado e o radical no seus julgados”.

²⁹⁹ Nadia de ARAÚJO, “A Internalização Dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do Trips” cit., pág. 9.

pone con el segundo momento del dualismo moderado³⁰⁰, aunque planteadas así las cosas, el asunto cabe analizarse ya no desde la perspectiva del sistema adoptado para la incorporación de las normas internacionales, sino desde la óptica de la jerarquía de tratados y leyes ordinarias en el ordenamiento jurídico brasileiro.

En conclusión, y por las razones antedichas, consideramos que Brasil, desde un marco formal y teórico, ***adhiera a la concepción monista, en su versión moderada, para la incorporación del derecho internacional en el derecho interno***, por cuanto la promulgación de un tratado no es un requisito exigido expresamente por la CFB, aunque sea un uso afianzado en dicho territorio.

XV.2.B. Jerarquía normativa en Brasil

Con respecto a la posición jerárquica del Acuerdo en el ordenamiento jurídico brasileiro, entre las leyes internas y los tratados incluidos en el orden normativo interno mediante el procedimiento *supra* indicado, se consideran -en principio- que tienen el mismo rango, por lo que una ley interna posterior, podría llegar a afectar un Acuerdo internacional ya incorporado en el derecho brasileiro³⁰¹.

Según este criterio, hay que destacar que tanto los tratados o convenciones internacionales están jerárquicamente su-

³⁰⁰ Nadia de ARAÚJO, “A Internalização Dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do Trips”, cit., pág. 10.

³⁰¹ En los Tribunales brasileiros, tal situación sucedió en la RE 80.004 (*STF Recurso Extraordinário: RE 80004 SE*, Tribunal plenario, *DJ 29.12.1977*, ya cit.) por la que una ley interna, afectó un tratado en vigor. La excepción está en los tratados cuyo contenido trata sobre materia tributaria, ya que el Código Tributario Nacional expresamente les confiere superioridad sobre las normas internas posteriores. Diego P., FERNÁNDEZ ARROYO, “Configuración Sistemática del Derecho Internacional Privado del MERCOSUR” cit., pág. 99.

bordinados a la autoridad normativa de la CFB. Es así que, una vez incorporados al ordenamiento brasileiro mediante el procedimiento previsto constitucionalmente, se encuentran ubicados en el mismo plano de validez, eficacia y autoridad que las leyes ordinarias, con idéntica jerarquía normativa. Ante un eventual conflicto entre un tratado y una ley que se le oponga, solamente tendrá primacía el primero por aplicación del criterio cronológico (*lex posterior derogat priori*) o cuando quepa, el criterio de especialidad³⁰².

La identidad jerárquica entre la ley interna y el tratado, posibilitando la derogación de este último por una norma nacional posterior ha sido interpretado como una expresión del monismo moderado³⁰³. No compartimos el razonamiento seguido hasta tal conclusión, sí la idea de considerar que Brasil acoge la concepción del monismo moderado en sí, porque un tema es la incorporación del tratado al derecho interno y una cuestión distinta, una vez disipada la primera, es determinar su jerarquía normativa, pero son tópicos que, entendemos, no dependen el uno del otro a los efectos de sacar alguna conclusión al respecto.

La CFB se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico brasileiro. Si bien como tal esto no surge textualmente de la misma, la consideración encuentra asidero en el control de constitucionalidad de tratados y leyes efectuadas por el Supremo Tribunal Federal, criterio establecido en el art. 102.III CFB³⁰⁴.

³⁰² Cfr. 2º y 3º párrafos de la *ementa* en la Medida Cautelar en la Acción Directa de Inconstitucionalidad: ADI-MC 1480 DF, ya citada.

³⁰³ Nadia de ARAÚJO, "A Internalização Dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do Trips" cit., pág. 11. Ver *supra* punto XI.3.A.

³⁰⁴ Cfr. art. 102 CFB: "*Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III: julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.*"

El posicionamiento de la ley interna y el tratado en un idéntico rango jerárquico, ha sido sostenido desde la R.E. 80.004, en criterio que ha seguido hasta ahora, con excepción como se ha visto de los fallos referidos a materia tributaria, en virtud de lo establecido en el art. 98 del Código Tributario brasileiro.

La discusión, que puede aparentar una mera discusión teórica³⁰⁵, se transforma en un problema a la hora de resol-

³⁰⁵ En doctrina, quienes son partidarios de la prevalencia de los acuerdos internacionales sobre la legislación interna se encuentran: Hildebrando ACCIOLY, *Tratado de Direito Internacional Público*, v. I, IBGE, Río de Janeiro, 1956, pág. 47 y 581; *Manual de Direito Internacional Público*, 5ª Ed., Saraiva, São Paulo, 1961, pág. 6; Philadelpho AZEVEDO, “El conflicto de interpretación entre el derecho internacional y la ley interna”, *Revista de Derecho y Administración*, t. XLII, Montevideo, 1944, pág. 161, “Os tratados e os interesses privados em face do direito brasileiro”, *BSBDI*, a. I, n. 1, jan./jun. 1945, pag. 19; ROCHA, Cármen L. Antunes, “Constituição, soberania e mercosul”, *A&C Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, a.1, n.2, Juruá, Curitiba, 1999, pág. 32; José Sette CÁMARA, “A Conclusão dos Tratados Internacionais e o Direito Constitucional Brasileiro”, *BSBDI*, a. XXXIX a XLI, n. 69-71, 1987/1989, pág. 69; Celso D. de Albuquerque MELLO, “O Direito Internacional Público no Direito Brasileiro”, *Dimensão Internacional do Direito- Estudos em homenagem a Geraldo E. do Nascimento e Silva*, LTR, São Paulo, 2000, pág. 298 y ss, Armando Alvares GARCÍA JÚNIOR, *Conflito entre normas do Mercosul e direito interno*, LTr, São Paulo, 1997, pág. 218, Ives Gandra da Silva MARTINS, “Orientação da União para Não-pagamento do Imposto de Renda antes de Processo de Privatizações e Ação Fiscal Posterior à Privatização- Princípios da Eficácia dos Tratados Internacionais - Princípio da Convivência de Leis especiais e Gerais”, *Revista Dialética de Direito Tributário*, n. 54, 2000, pág. 117, Valerio de Oliveira MAZZUOLI, *Direitos Humanos & Relações Internacionais*, 1ª ed. Agá Juris, Campinas, 2000, pág. 148; Roberto Paraíso ROCHA, “Tratados internacionais, sua executoriedade no direito interno brasileiro”, *Revista do Curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia*, n. 1/2, v. 21, dezembro 1992, Brasil, pág. 513; y Heleno TORRES, *Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas*, 2ª ed. RT, São Paulo, pág. 571.

Entre los que mantienen la igualdad jerárquica de los tratados internacionales y las leyes nacionales, con la consiguiente aplicación en caso de conflicto del principio de la *lex posterior*, aun cuando ello conlleve en los hechos la inaplicación de un tratado, es posible mencionar a: Luiz Olavo, BAPTISTA, “Inserção das normas do Mercosul no direito brasileiro”, *O direito*

ver un conflicto entre un tratado previo y una ley posterior. Ello por cuanto la doctrina judicial sostiene el criterio según el cual un tratado puede ser derogado por una ley interna posterior³⁰⁶. En caso de aparecer una ley posterior que derogue un tratado, el Estado brasileiro seguirá obligado internacionalmente, mientras que internamente -de pensar en la derogación por el principio cronológico- el tratado habría sido derogado simple y llanamente por una ley nacional posterior. En su proyección internacional el instrumento en cuestión sería aplicable, mientras que no sucedería lo mismo en el plano interno nacional. Es una incoherencia que no encuentra asidero posible en el ámbito práctico.

Por otra parte, y dejando de lado la CFB, el tema se centra en determinar la jerarquía entre los tratados y las leyes infraconstitucionales. Prevalece, en principio, siempre el tex-

internacional no terceiro milenio, Estudos em homenagem al prof. Vicente Marotta Rangel, LTr, São Paulo, 1998, pág. 395; José A. BORGES, "Mercosul. Normas de implantação. Força vinculante", Revista dos Tribunais, a. 84, v 721, novembro 1995, pág. 45; Vittorio CASSONE, "Mercosul - Tratados internacionais: seu ingresso na orden jurídica interna e a isenção de tributos estaduais e municipais. Marco distintivo entre incidência, não-incidência, imunidade e isenção, *Repertório de Jurisprudência IOB - Tributário, Constitucional e Administrativo*, Caderno n. 1, n. 23/97, Rio de Janeiro, 1997, pág. 575; Regis Fernandes de OLIVEIRA, "Princípios gerais de direito comunitário", *O direito internacional no terceiro milenio, Estudos em homenagem al prof. Vicente Marotta Rangel*, LTr, São Paulo, 1998, p. 240; Luis Cezar Ramos PEREIRA, "Conflito entre norma constitucional e Tratado do Mercosul - Efeitos e conseqüências diante do Direito Internacional. Revista de Derecho del Mercosur, 1998-3, Argentina, pág. 38; José F. REZEK, *Direito Internacional Público*, 2ª ed. Saraiva, São Paulo, 1991, pág. 104; Irineu STRENGER, *Direito Internacional privado*, 3ª ed. Aum., LTR, São Paulo, 1996, pág. 113. También citados por Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del MERCOSUR* cit., t. I, pág. 138.

³⁰⁶ Así resolvió el Supremo Tribunal Federal, *en pleno*, marcando una tendencia en ese sentido. Cfr. *STF Recurso Extraordinário: RE 80004 SE, Relator: Xavier de Albuquerque, Julgamento: 31.05.1977, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Pub.: DJ 29.12.1977*. Aquí se dio prioridad al Decreto-ley 427, de 22 de enero de 1969 sobre la Convención de Ginebra que previó una ley uniforme sobre letras de cambio.

to más reciente, pero el tema se complica frente al tratado derogado por una ley posterior. Si tenemos en cuenta que ambos proceden de distintas fuentes de producción normativa, no debe entenderse que se pueda aplicar tan a la ligera el principio cronológico por el cual la ley posterior deroga a la anterior. Es así que se sostiene que una ley interna no tiene la aptitud para derogar una norma que involucre otras soberanías además de la propia brasilera. La cuestión se presenta dificultosa para el juzgador, a quien se aconseja simplemente dejarlo sin aplicación (“*afastar a aplicação*”), pero sin darlo por derogado. De esta forma, lo más eficiente sería que el Congreso revoque la norma conflictiva (interna, posterior) para que el tratado vuelva a ser aplicado en toda su plenitud³⁰⁷, a menos que sea aconsejable realizar el procedimiento internacional de denuncia del tratado con el efecto de desvincularse de él.

Aun así, actualmente está existiendo una importante tendencia a otorgar prioridad jerárquica al tratado aun sobre la

³⁰⁷ Francisco REZEK, “Parlamento e tratados: o modelo constitucional do Brasil”, *Revista de Informação Legislativa*, a.41 n. 162, abr/jun.-2004, Brasília, 2004, pág. 143.

³⁰⁸ TST Embargo en Recurso de Revista E-RR 508503/1998.1, Relator: Milton de Moura França, Julgamento: 15.03.2004. Órgão Julgador: Subceção - Esp. en Dissídios Individuais. Pub.: DJ 02.04.2004; TRF3- Apelação em Mandado de Segurança- 40224-AMS 3238 SP91.03.003238-8, Relator: Juiz Mairan Maia, Julgamento: 20.02.2002, Publ: DJU 10.04.2002, pag. 385; STJ-R.E. 83206 SP 1995/0067734-2. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, Julgamento 12.06.1996, Órgão Julgador: T1- Primeira Turma, Pub.: DJ 16.12.1996, pág. 50754; STJ Recurso Especial: REsp 129211 SP 1997/00228468-9, Relator: Ministro José Delgado, Julgamento: 13.08.1997, Órgão Julgador: T1- Primeira Turma, Pub.: DJ 22.09.1997, p. 46347; STJ Recurso Especial: REsp 127233 SP 1997/00247772-4, Relator: Ministro Ari Pargendeer, Julgamento: 05.11.1997, Órgão Julgador: T2- Segunda Turma, Pub.: DJ 24.11.1997 pág. 61170 (prevalencia del GATT), a cuyos textos remitimos en cuanto su comentario excede los objetivos planteados en esta investigación. En general se admite la prevalencia de los tratados sobre la legislación tributaria interna en virtud de la interpretación del artículo 98 del Código Tributario de Brasil (*Código Tributário Nacional, Lei 5172, 25.10.1966,*

ley interna posterior que se le oponga³⁰⁸. Además, debe tenerse en cuenta que los tratados poseen su propio sistema de derogación, por lo que hacerlo implícita y unilateralmente por la creación de una ley de orden interna posterior al instrumento internacional, generaría de suyo un problema de incumplimiento de un compromiso asumido soberana y autónomamente, que se realizó oportunamente conforme todas las formalidades establecidas constitucionalmente.

Además, desde el punto de vista interno, un acto formal subjetivo complejo se estaría dejando sin efecto por la decisión de una sola de las voluntades que contribuyó oportunamente a formarlo, es decir por la sola decisión del Poder Legislativo.

Sostiene esta posición un principio general del derecho internacional consuetudinario, que establece la prevalencia de los compromisos internacionales asumidos soberana, autónoma y oportunamente: *pacta sunt servanda* y por el que se entiende que todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe.

Si bien este principio está establecido en el Preámbulo y en el art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el mismo no puede ser invocado formalmente por cuanto todavía no integra el ordenamiento jurídico Brasileiro. El instrumento fue enviado al Congreso Nacional el 22 de abril de 1992 y espera, bajo la forma de proyecto de decreto legislativo, desde octubre de 1995, el pronunciamiento del Poder Legislativo para su aprobación³⁰⁹. No obstante ello, la Convención es utilizada como importante regla interpretativa en materia de derecho internacional, por tratarse de

DOU 27.10.1966, consolidada até a Lei Complementar 118/05, cuyo artículo 98 dispone textualmente: “Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modifican a legislação tributária interna o serão observados pela que lhes sobrevenha.”

³⁰⁹ Nadia de ARAÚJO, “A Internalização Dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do Trips” cit., pág. 5.

la materialización de normas de derecho internacional consuetudinario universalmente aceptadas.

Aun debatiendo respecto de la zona en común entre el sistema moderado y el segundo momento del dualista moderado -en relación a la incorporación del derecho internacional en el derecho interno-, de lo que no cabe ninguna duda es que el Acuerdo sobre los ADPIC debe considerarse formal y solemnemente incorporado al ordenamiento jurídico brasileiro, por cuanto ha cumplido en forma completa y sin discusión con el procedimiento establecido constitucionalmente con estos efectos.

En lo que respecta a los derechos de propiedad industrial, el Acuerdo sobre los ADPIC influyó en la elaboración de la Ley de Propiedad Industrial, ley 9.279 de 14 de mayo de 1996, que derogó el antiguo Código de la Propiedad Industrial de 1971 (ley 5.772, de 21 de diciembre de 1971).

En la declaración introductoria al efectuarse el examen de la legislación por el Consejo de los ADPIC³¹⁰, la delegación brasileira sostuvo que su legislación en materia de derechos de propiedad intelectual resulta plenamente compatible con las disposiciones del Acuerdo y que, en determinadas esferas, hasta proporciona una protección mayor que la que exige, como sucede, en particular, en la esfera de las patentes y los derechos de autor³¹¹. Esto despeja un poco la preocupación relativa a la jerarquía normativa de los tratados, al evidenciar -en principio- la compatibilidad entre el Acuerdo y las leyes internas. No obstante ello, consideramos que al no estar expresamente previsto en la Carta Magna brasileira, un tratado -en este caso el Acuerdo- debe tener prevalencia

³¹⁰ Que se llevó a cabo en la reunión del Consejo que se celebró los días 27 y 28 de noviembre de 2001.

³¹¹ Doc. OMC IP/Q/BRA/1, IP/Q2/BRA/1, IP/Q3/BRA/1, IP/Q4/BRA/1 del 24 de febrero de 2004 elaborado con motivo del examen de la legislación brasileira por el Consejo de los ADPIC.

sobre una ley nacional, en virtud de los gravosos efectos que tendría reflexionar lo contrario³¹².

En esta declaración introductoria, afirman que *“en la esfera de las marcas de fábrica o de comercio, el Brasil no sólo ha incorporado plenamente a su legislación sus obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, sino que también hemos simplificado los procedimientos en beneficio de los usuarios del sistema -y en la actualidad estamos tratando de lograr mayores simplificaciones-. El Brasil ha incorporado la clasificación internacional de marcas, lo que ha contribuido a simplificar los procedimientos. La Ley de Propiedad Industrial establece la protección de las marcas notoriamente conocidas, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, así como la de las marcas colectivas y las marcas de certificación. Asimismo, estamos considerando la posibilidad de adoptar el sistema de la OMPI para el registro internacional de marcas de fábrica o de comercio; a saber, el Protocolo de Madrid”*.

XV.3. República del Paraguay

La República del Paraguay ratificó el Acuerdo por ley N° 444/94 de fecha 10 de noviembre de 1994; y es en este marco que se ha dictado la Ley de Marcas paraguaya N° 1294 del 6 de agosto de 1998, y su decreto reglamentario N° 22.365 del 14 de agosto de 1998 con el objeto de adecuarse a los tratados internacionales a los que adhiere, consagrando principios tales como la protección a las marcas notorias, las medidas en frontera, los procedimientos para la aplicación de medidas cautelares y las sanciones penales, y las indicaciones geo-

³¹² Imagínense las disvaliosas consecuencias que podría acarrear la sanción de una hipotética ley de marcas brasilera, posterior al ADPIC, que derogase implícitamente todo lo allí dispuesto, por la sola circunstancia de tratarse de una ley nacional posterior, con idéntico rango que un tratado internacional.

gráficas. Asimismo, establece el uso de la marca, permite el registro de la marca colectiva y la de certificación. También, se han incorporado disposiciones que permiten la destrucción por orden judicial de los productos en infracción, después de su incautación y sin necesidad de esperar la sentencia final.

Es preciso analizar cómo se entablan las relaciones internacionales en el Paraguay desde la perspectiva de su derecho constitucional.

La Constitución de la República del Paraguay, actualmente en vigor, fue sancionada el 20 de junio de 1992 y promulgada desde las veinticuatro horas de la fecha de la misma, quedando derogada la Constitución del 25 de agosto de 1967 y su enmienda del año 1977³¹³.

En un sistema similar al establecido por el derecho constitucional argentino, los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal paraguayo³¹⁴. Es decir, que es necesaria una actuación coordinada y complementaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Para que un tratado se considere válidamente concertado, es preciso que el Presidente de la República, quien tiene la representación del Estado paraguayo; negocie y firme los tratados internacionales³¹⁵, por cuanto tiene el manejo de las relaciones exteriores de la República.

Para su incorporación al sistema jurídico interno, es necesaria la aprobación³¹⁶, mediante ley formal del Congreso,

³¹³ Cfr. Art. 1 de las disposiciones finales y transitorias de la Constitución Nacional de la República del Paraguay. En adelante: "CNP".

³¹⁴ Cfr. art. 141 CNP.

³¹⁵ Cfr. art. 238 CNP.

³¹⁶ Cfr. el art. 202 CNP, es atribución del Congreso "(...) aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo. (...)".

compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ordinariamente, una ley puede tener origen en cualquiera de las Cámaras del Congreso, pero existen excepciones expresamente establecidas³¹⁷, como aquella del art. 224 CNP, en la cual se dispone que será atributo exclusivo de la Cámara de Senadores³¹⁸ iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la aprobación de tratados y acuerdos internacionales.

Aprobado el proyecto, pasará a la Cámara de Diputados para su consideración, el cual una vez aprobado, quedará automáticamente sancionado, para que posteriormente el Presidente de la República otorgue el visto bueno, y lo promulgue³¹⁹. Si no es observado ni devuelto a la Cámara de Senadores en el plazo de seis días hábiles, el proyecto de ley se considerará aprobado y su promulgación será automática³²⁰. Luego, el Poder Ejecutivo cuenta con cinco días para disponer su publicación en la Gaceta Oficial³²¹.

XV.3.A. Sistema de incorporación de las normas internacionales en Paraguay

Cumplido el procedimiento antes indicado, el Tratado se considera aprobado conforme el sistema constitucional de la República del Paraguay, y deberá ser ratificado por el Presidente, como acto de derecho internacional, para que finalmente integre el ordenamiento jurídico interno. El Acuerdo ha cumplido todas las etapas pertinentes para que pueda

³¹⁷ Cfr. art. 203 CNP.

³¹⁸ El sistema aquí se diferencia con el argentino, en el cual el proyecto puede iniciarse en cualquiera de las dos cámaras (ver *supra* pto. XV.1.A).

³¹⁹ Cfr. arts. 204, 205 y 238 CNP.

³²⁰ Cfr. art. 205 CNP.

³²¹ Cfr. arts. 204 y 238 CNP.

entrar en vigencia en el plano internacional, integrando automáticamente el ordenamiento jurídico paraguayo, sin solución de continuidad; que podrán coincidir, ya que podrá ser aplicado tan pronto como adquiera vigencia en el ámbito internacional. En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia paraguaya coinciden en la adhesión al sistema monista de incorporación del derecho internacional en el ordenamiento jurídico interno³²².

La posición se sustenta en la propia redacción de la ley fundamental, por cuanto en sus arts. 137 y 141 expresamente establece que los tratados “*integran*” el derecho positivo paraguayo, y “*forman parte*” del ordenamiento legal interno, respectivamente. Sobre esta base, la jurisprudencia paraguaya así lo ha especificado en el caso *Schaerer*³²³, en el cual se dispone que:

“ (...) de acuerdo con la norma constitucional vigente, en la consideración del presente pedido de extradición se aplica el Tratado sobre Derecho Penal Internacional, suscripto por nuestro país y la República Argentina en fecha 23 de enero de 1889, en Montevideo... y que el Paraguay y la Argentina han ratificado y canjeado sus respectivos instrumentos de ratificación siendo por lo tanto su validez y aplicabilidad firmes e incuestionables” (considerando 3, reproduciendo parcialmente la sentencia recurrida).

³²² Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. I, págs. 264 y 267.

³²³ Acuerdo y Sentencia N° 5, dictada por la Sala de Acuerdos Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los autos: “Exhorto Juan Pedro Schaerer y otro s/ incumplimiento de deberes del funcionario público y malversación de caudales públicos”, Asunción, 9 de febrero de 2001.

XV.3.B. Jerarquía normativa en Paraguay

Una vez incorporado, el Acuerdo se integra automáticamente en el ordenamiento jurídico paraguayo, coincidiendo su entrada en vigor en su proyección interna como en la internacional³²⁴.

En el derecho paraguayo, aun antes de la sanción de la Constitución de 1992³²⁵, se ha determinado su superioridad jerárquica por encima de todo el ordenamiento jurídico. Se encuentra en la cúspide del sistema de leyes, al establecer el art. 137 CNP que:

*“La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional **en el orden de prelación enunciado**. Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. (...)”* (el destacado nos pertenece).

Es así que se establece el orden jerárquico legal en la que tanto los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados se encuentran inmediatamente después de la Constitución Nacional y por encima las leyes nacionales dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas

³²⁴ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. I, pág. 264.

³²⁵ Cfr. art. 8 de la CNP de 25 de agosto de 1967. Esta norma fue incluso anterior a la ratificación, el 3 de febrero de 1972, por parte de la República del Paraguay de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados - que incluía este principio-, el cual entró finalmente en vigor en 1980.

de menor rango, es decir que el Acuerdo posee una jerarquía superior a las leyes³²⁶.

Por otro lado, ratifica esta posición el art. 141 CNP al consagrar que los acuerdos internacionales aprobados por Ley del Congreso forman parte del derecho interno. Es así que dispone:

“(Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso y cuyos instrumentos de

³²⁶ Doc. OMC IP/Q/PRY/1, IP/Q2/PRY/1, IP/Q3/PRY/1, IP/Q4/PRY/1 del 23 de enero de 2002, elaborado con motivo del examen de la legislación paraguaya por el Consejo de los ADPIC.

³²⁷ Así ha sido analizado por los Tribunales paraguayos. En el caso: “Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: ‘Querrela criminal c/ Isidro Moreno s/ supuesto delito de robo en Carmen del Paraná’. Año: 2001 - N° 316” (Acuerdo y Sentencia N° 126, dictada por la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, en Asunción, el 19 de marzo de 2002), aunque se rechazó la acción de inconstitucionalidad fue interesante el análisis de la jerarquía legal de los Acuerdos internacionales (en referencia al Tratado de Montevideo) al resaltar que: “*Los magistrados no se han apartado de las disposiciones del Tratado de Montevideo ni desconocido el lugar que ocupan los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico. Por el contrario, los mismos no han hecho sino analizar minuciosamente los elementos del tipo penal y la forma en que se desarrollaron los hechos de tal forma a determinar su adecuación o no al tipo descripto en la norma penal*” (considerando 3, del fallo citado).

También en el caso: “Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: ‘Víctor Muñoz c/ empresas reunidas Impregilo Dumez y asociados (eriday-ute) s/ cobro de guaraníes en diversos conceptos’. Año: 2000 - N° 605”, (Acuerdo y Sentencia número: 59, dictada por la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, en Asunción, República del Paraguay, el 20 de marzo de 2001), también se fijó la premisa por la cual los Acuerdos internacionales (en el caso, el Protocolo de Trabajo y Seguridad Social de Yacyretá) poseen superioridad jerárquica sobre las leyes internas (Código Laboral), aunque se desestimó la acción de inconstitucionalidad por cuanto la norma internacional invocada no contenía previsiones propias referidas a la materia discutida.

En el fallo: “Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: ‘Souza Cruz S.A. c/ La Vencedora S.A. s/ nulidad de la marca Hollywood’. Año: 1999 - N° 326”, Acuerdo y Sentencia número: 268, dictada por la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, en Asunción, el 30 de mayo de 2001, se consideró que si bien “(...) *el interlocutorio cuestionado señala que nuestro país es signa-*

ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno”.

El control de constitucionalidad garantiza la superioridad jerárquica de la Carta Magna paraguaya³²⁷. Aquél se enerva no sólo ante una eventual coalición con normas del derecho interno, sino también del derecho internacional, prevaleciendo siempre la Constitución³²⁸. A su vez, frente a un hipotético conflicto entre un tratado y una norma de derecho interno, se estará por el primero en virtud de lo establecido en las normas mencionadas³²⁹.

Por otra parte, la Constitución Nacional del Paraguay es una de las pocas que acepta la existencia de un orden jurídico supranacional, que exceda sus propios límites territoriales y soberanos, dejando abierta la posibilidad de establecer vínculos de integración con otros Estados. Es así, que si bien ratifica la soberanía e independencia paraguaya, enfatiza su integración a la comunidad internacional³³⁰, señalando en su art. 145 que:

“(L)a República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo en lo político, económico, social y cultural. Dichas decisiones sólo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso”.

tario del Convenio de París, el cual como tratado internacional tiene prelación sobre las leyes nacionales de conformidad al art. 137 de la Constitución (...) El análisis realizado por los jueces se ajusta a la legislación interna sin que pueda inferirse del fallo vulneración de norma constitucional alguna. En estas condiciones corresponde el rechazo de la presente acción” (considerando 3 del fallo mencionado).

³²⁸ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. I, pág. 289.

³²⁹ *Vid* arts. 137 y 141 CNP.

³³⁰ Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO, “Configuración Sistemática del Derecho Internacional Privado del Mercosur” cit., pág. 103.

En definitiva, Paraguay adhiere al sistema monista de incorporación del derecho internacional al derecho interno, y una vez concretado, el Acuerdo ratificado posee una jerarquía superior a las leyes nacionales.

XV.4. República Oriental del Uruguay

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), fue suscrito por la República Oriental del Uruguay quedando incorporado a su legislación. Se considera que sus disposiciones son plenamente vigentes y eficaces, ya que por ley N° 16.671 de 13 de diciembre de 1994 -al ratificarse los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay, entre ellos, el ADPIC- sus disposiciones se incorporaron a la legislación nacional y pasaron a formar parte de su derecho interno³³¹.

El procedimiento de incorporación de los tratados surge de la Constitución de la República Oriental del Uruguay³³² actualmente en vigor, que data de 1967 y su última reforma comenzó a regir el 31 de octubre de 2004³³³.

El trámite en cuestión depende de la actuación de dos voluntades distintas: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por lo que puede denominarse también como un acto subjetivamente complejo (Brasil) o un acto complejo federal (Argentina)³³⁴.

³³¹ Doc. OMC IP/Q/URY/1, IP/Q2/URY/1, IP/Q3/URY/1, IP/Q4/URY/1 del 18 de mayo de 2004 elaborado con motivo del examen de la legislación uruguaya por el Consejo de los ADPIC.

³³² En adelante: "CROU".

³³³ Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967, con las reformas plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de octubre de 2004.

³³⁴ Ver *supra* puntos XV.2.A y XV.1.A, respectivamente.

El Poder Ejecutivo se encuentra ejercido por el Presidente de la República³³⁵, quien tiene la representación del Estado en el interior y en el exterior³³⁶.

En uso de sus funciones, al Presidente le corresponde concluir y suscribir tratados, para lo que deberá proponer el correspondiente proyecto de ley aprobatoria³³⁷, ya que los acuerdos internacionales celebrados no podrán ser ratificados sin la oportuna aprobación del Poder Legislativo³³⁸.

Este último, se encuentra ejercido por la Asamblea General, la cual se compone de dos Cámaras: la de Representantes y la de Senadores³³⁹. El proyecto de ley aprobatoria puede originarse en cualquiera de las dos Cámaras; en la que una vez aprobada, lo pasará a la otra a los mismos efectos³⁴⁰. Previo aviso de aprobación del expediente a la Cámara de origen, se remitirá al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial³⁴¹.

Una vez devuelto el proyecto de ley al Presidente, si no existen reparos al mismo, avisará expresa e inmediatamente la inexistencia de observaciones quedando así la ley sancionada y en condiciones de ser promulgada³⁴². Si el Poder Ejecutivo no expresa nada con respecto al proyecto, transcurridos diez días perentorios, la ley tendrá fuerza de ley y se cumplirá como tal³⁴³.

³³⁵ Cfr. art. 149 CROU. El Presidente actúa con los ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros.

³³⁶ Cfr. art. 159 CROU.

³³⁷ Cfr. art. 168 inc. 7 CROU.

³³⁸ Cfr. art. 168 inc. 20 CROU.

³³⁹ Cfr. arts. 83 y 84 CROU.

³⁴⁰ Cfr. arts. 133 y 134 CROU.

³⁴¹ Cfr. art. 136 CROU.

³⁴² Cfr. art. 143 CROU. Cfr. el art. 168 inc. 4, al Presidente le corresponde: *“Publicar y circular, sin demora, todas las leyes que, conforme a la Sección VII, se hallen ya en estado de publicar y circular, ejecutarlas, hacerlas ejecutar, expidiendo los reglamentos especiales que sean necesarios para su ejecución”*.

³⁴³ Cfr. arts. 144 y 137 CROU.

Una vez sancionada la ley aprobatoria, se procederá a su promulgación³⁴⁴. Aquí concluye el procedimiento de derecho interno, para proceder a la ratificación del Acuerdo por el Presidente, como acto de derecho internacional.

XV.4.A. Sistema de incorporación de las normas internacionales en Uruguay

Conforme el procedimiento descrito por la Constitución de la República Oriental del Uruguay para la incorporación de las normas de derecho internacional en el ordenamiento jurídico interno, puede observarse una gran similitud al procedimiento descrito en sus países vecinos, como la República Argentina y la República del Paraguay, las cuales adhieren sin hesitación alguna al sistema monista de implementación de los tratados internacionales en el derecho interno.

Ello también puede inferirse del propio texto constitucional, en el que en el primer inciso de su art. 239, sostiene:

“A la Suprema Corte de Justicia corresponde: 1. Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna; sobre delitos contra Derecho de Gentes y causas de Almirantazgo; en las Cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados; conocer en las causas de los diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos por el Derecho Internacional. Para los asuntos enunciados y para todo otro en que se atribuye a la Suprema Corte jurisdicción originaria será la ley la que disponga sobre las instancias que haya de haber en los juicios, que de cualquier modo serán públicos y tendrán su sentencia definitiva motivada con referencias expresas a la ley que se aplique” (el destacado nos pertenece).

³⁴⁴ Cfr. art. 146 CROU: “Sancionada una ley para su promulgación se usará siempre de esta fórmula: ‘El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:’”.

La norma transcrita enuncia la competencia originaria del más alto Tribunal de la República para entender en las cuestiones suscitadas en materia de derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional, infiriéndose la adhesión al sistema monista de incorporación de las normas en el plano interno.

De esta forma, la doctrina en su mayoría considera que la entrada en vigor de un tratado en el plano internacional se produce también en el plano interno (cumplido el proceso constitucional antes descripto) sin necesidad de ninguna otra norma adicional que viabilice su aplicación en el ordenamiento jurídico uruguayo. En este sentido, y en alusión al art. 239 CROU, es que se ha dicho que “(...) (c)omo se ve, la propia ley fundamental determina que tanto el derecho internacional consuetudinario como el de origen convencional sean aplicados por los tribunales internos de Uruguay, disponiendo que en los casos fijados en el art. 239 serán de competencia originaria del máximo tribunal del país. La norma en cuestión califica al derecho internacional como el ordenamiento jurídico que registrará directamente los supuestos enunciados”³⁴⁵.

³⁴⁵ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. I, pág. 349. El autor de referencia menciona la evolución de la jurisprudencia respecto del sistema de implementación de las normas: en el asunto “Daimler Benz” (n. 400/85), se apega a la posición dualista rechazando la vigencia de la Convención de París de 1883 por cuanto comprendía que el artículo 6 sexies del CUP -al referirse a las marcas de servicios (art. 6 sexies CUP: “Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas”)- sin estar consagrada tal categoría en el derecho uruguayo, no significaba por ello que constituyera una regla concreta de derecho positivo, sino la *obligación de legislar*, un *compromiso* de adopción de una determinada categoría de marcas (ibidem, pág. 337).

Por otra parte, en el caso “Banco Francés” de 1941, en el que la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a lo sugerido por el Fiscal de Estado y dictámenes de juristas y funcionarios, reconoció que principios generales del derecho internacional tuvieran validez por encima de una decisión contraria emitida por la legislación interna, considerando la directa aplicabilidad del derecho internacional, sin necesidad de su transposición en el derecho interno (ibidem, pág. 338).

XV.4.B. Jerarquía normativa en Uruguay

Tanto doctrina como jurisprudencia resultan contestes en sostener que la Constitución de la República Oriental del Uruguay se encuentra en la cúspide del sistema jurídico, por lo que los tratados celebrados, y ratificados, siempre deberán guardar coherencia con la ley fundamental uruguaya. El art. 239 CROU ordena juzgar a los infractores de la Constitución “sin excepción alguna”, lo que evidencia la superioridad jerárquica de la Ley fundamental en relación a todo el ordenamiento jurídico restante³⁴⁶, siendo competente para entender en estas cuestiones la Suprema Corte de Justicia, declarando inaplicable la ley que la contradiga³⁴⁷.

Con respecto a la relación entre el Acuerdo internacional y una ley interna, debe recordarse al describir el procedimiento constitucional para la celebración y ratificación del primero, se realiza mediante una ley aprobatoria del Poder Legislativo, que constituye un paso ineludible para la incorporación del Tratado en el ordenamiento jurídico, haciendo que el Acuerdo guarde una relación de equidad con las leyes nacionales. El dilema se plantea frente a una ley anterior o posterior que sea contradictoria con el tratado.

Si la ley es anterior, se aplica sin duda el principio cronológico de creación normativa, según el cual la ley posterior deroga el anterior. El problema se presenta cuando se sanciona una ley que es contradictoria con un tratado anteriormente celebrado.

Hay quienes consideran que la Constitución, al no establecer ningún principio referido a la jerarquía del derecho internacional sobre el derecho interno, es porque ha dejado la cuestión en manos de los Tribunales, los que no

³⁴⁶ Cfr. también art. 256 CROU.

³⁴⁷ Cfr. arts. 257 y 259 CROU.

han dudado en declarar la paridad entre el tratado y la ley nacional³⁴⁸.

Aun así, cabe recordar que en caso que se presente una discrepancia entre un Acuerdo y una ley nacional posterior, en caso que se dé prevalencia a esta última, se estaría incurriendo en un incumplimiento de una obligación asumida con la celebración y ratificación del Tratado, con la consiguiente responsabilidad internacional. Es por ello, que cabe aplicar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual se encuentra vigente desde 1980 en el plano internacional. La República Oriental del Uruguay aprobó la Convención mediante Ley 15.195,³⁴⁹ de fecha 19 de octubre de 1981, la cual fue publicada en el Boletín Oficial de fecha 6 de noviembre de 1981 (N° 21.106) y ratificado el 5 de marzo de 1982.

La Convención se funda en principios universalmente reconocidos como el libre consentimiento, la buena fe, y la norma *pacta sunt servanda*³⁵⁰ en el sentido que todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe;

³⁴⁸ Tanto es así, que en los Tribunales uruguayos, la supremacía del derecho internacional puede ser desconocida, tal el caso de *la sentencia de la SCJ uruguaya N° 25/1990, redactada por García Otero, aceptando la tesis de que "la ley ulterior al tratado, inconciliable con éste, supone su derogación"*. Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO, "Configuración Sistemática del Derecho Internacional Privado del Mercosur" cit., pág. 108.

Con suficiente argumentación, PEROTTI sostiene en sentido contrario "(...) *la imposibilidad jurídica, en el marco del ordenamiento uruguayo, de que una ley posterior a un tratado pueda tener la virtualidad de afectar su vigencia y aplicación. Por fundamentos que el mismo derecho nacional ofrece, o por aquellos propios de la naturaleza de los acuerdos internacionales, debe concluirse que los tratados anteriores prevalecen, frente a las normas legales que les suceden y se presenten con ellos incompatibles. En consecuencia, los jueces internos se hallan obligados, frente a la violación de un convenio internacional, a inaplicar las disposiciones legislativas*". Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. I, pág. 397.

³⁴⁹ Denominada "Decreto-ley", mediante ley 15.738.

³⁵⁰ Cfr. Prámbulo y art. 26 de la Convención.

sumado a lo establecido en su art. 27 el cual determina, en relación a la relación entre el derecho interno y la observancia de los tratados que “(u)na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. (...)”.

Consideramos que ante la falta de una norma expresa que determine lo contrario, el tratado debe gozar de una prioridad jerárquica sobre la ley interna posterior que se les oponga. Debe tenerse en cuenta que los Tratados poseen su propio sistema de derogación, por lo que hacerlo implícitamente y unilateralmente por la creación de una ley de orden interna posterior al instrumento internacional, generaría de suyo un problema de incumplimiento de un compromiso asumido soberana y autónomamente, que se realizó oportunamente conforme todas las formalidades establecidas constitucionalmente con las consiguientes responsabilidades internacionales. Además, desde el punto de vista interno, un acto formal, colectivo y subjetivo complejo se estaría dejando sin efecto por la decisión de una sola de las voluntades que contribuyó oportunamente a formarlo, es decir por la sola decisión del Poder Legislativo.

Conforme el procedimiento constitucional establecido para la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, la República Oriental del Uruguay ha cumplimentado todas las etapas antes descritas, por lo que cabe concluir que ***el Acuerdo sobre los ADPIC forma parte del ordenamiento jurídico interno, directamente aplicable por sus tribunales.***

Cabe acotar que Uruguay hizo uso del período de transición previsto en el art. 65 numerales 1, 2 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, y las modificaciones introducidas en su legislación durante ese período han tenido presente lo dispuesto en el art. 65 numeral 5 del Acuerdo sobre los ADPIC³⁵¹, y en

³⁵¹ Doc. OMC IP/Q/URY/1, IP/Q2/URY/1, IP/Q3/URY/1, IP/Q4/URY/1 del 18 de mayo de 2004 elaborado con motivo del examen de la legislación uruguaya por el Consejo de los ADPIC.

lo que a marcas se refiere, se dictó la ley correspondiente, N° 17.011 de fecha 25 de septiembre de 1998, junto a la ley de patentes N° 17.164 de fecha 20 de septiembre de 1999, ***advertiendo que no existe normativa nacional posterior que se le oponga.***

CAPÍTULO XVI

EL DERECHO DEL MERCOSUR, COMO DERECHO DE LA INTEGRACIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA DE CADA UNO DE LOS ESTADOS PARTES

Miremos ahora la cuestión desde la perspectiva interna obligacional del Mercosur. El “Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen” es la normativa específica en lo que a derecho de marcas se refiere. El Protocolo ha sido aprobado por decisión del Consejo de Mercado Común³⁵², y por ende forma parte del Derecho del Mercosur, como derecho de la integración.

En virtud de los objetivos prefijados en esta investigación, abordaremos la cuestión referida a la implementación del PM en el ordenamiento jurídico de los Estados Partes, como así también su jerarquía normativa. El tema adquiere relevancia a los efectos de analizar no sólo la interacción existente entre el ADPIC y el PM, sino también la correspondiente entre este último, con la legislación marcaria de los Estados conformantes del Mercosur, con la particularidad en este último caso de investigar la compatibilidad en un doble plano: respecto del PM y del ADPIC.

³⁵² Mercosur/CMC/Dec. N° 8/95. En adelante: “Protocolo de Marcas en el Mercosur”, “Protocolo de Marcas”, o “PM”.

Dicho lo anterior, es necesario contextualizar el PM en el Derecho del Mercosur. Por este último, entendemos al derecho de la integración -dentro del género de derecho internacional- surgido con motivo del Tratado de Asunción³⁵³, y su adicional, el Protocolo de Ouro Preto³⁵⁴ (derecho originario) -entre los más relevantes-, junto a las decisiones del Consejo del Mercado Común³⁵⁵, las resoluciones del Grupo Mercado Común³⁵⁶ y las directivas de la Comisión de Comercio del

³⁵³ Tratado para la constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la República Federal de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Hecho en Asunción (Paraguay), el 26 de marzo de 1991. En adelante: “Tratado de Asunción”, o “TA”. El mismo ha sido ratificado por la República Argentina por Ley 23.981 del 15 de agosto de 1991, habiendo realizado el depósito el 30 de octubre de 1991. Lo propio ha sido realizado por la República Federal de Brasil, mediante Decreto Legislativo N° 197, del 25 de septiembre de 1991, promulgado por Decreto Legislativo N° 350 de 21 de octubre de 1991 (DOU 22 de noviembre del mismo año). Depositó el correspondiente instrumento el 30 de octubre de 1991. La República del Paraguay ratificó el TA mediante Ley 9/91 del 15 de julio de 1991, con depósito el 6 de agosto de 1991. La República Oriental del Uruguay efectuó la ratificación por Ley 16.196 del 22 de julio de 1991, realizando el depósito el 6 de agosto del mismo año. El TA entró en vigor el 29 de noviembre de 1991.

³⁵⁴ Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur. Efectuado en Ouro Preto (Brasil), el 17 de diciembre de 1994. En adelante: “Protocolo de Ouro Preto”, o “POP”. El mismo ha sido ratificado por la República Argentina por Ley 24.560, habiendo realizado el depósito el 15 de noviembre de 1995. Lo propio ha sido realizado por la República Federal de Brasil, mediante Decreto Legislativo N° 188, del 15 de diciembre de 1995 (DOU 18 de diciembre de 1995). El mismo fue promulgado por Decreto Legislativo 1901 del 9 de mayo de 1996 (DOU 10 de mayo de 1996). Depósito el correspondiente instrumento el 16 de febrero de 1996. La República del Paraguay ratificó el POP mediante Ley 596 del 15 de junio de 1995, con depósito el 12 de septiembre del mencionado año. La República Oriental del Uruguay efectuó la ratificación por Ley 16.712 del 1 de noviembre de 1995, realizando el depósito el 15 de noviembre del mismo año. El POP entró en vigor para Argentina, Paraguay y Uruguay el 15 de diciembre de 1995; para Brasil, el 16 de febrero de 1996.

³⁵⁵ Sección I del POP. En adelante: “CMC”.

³⁵⁶ Sección II del POP. En adelante: “GMC”.

Mercosur³⁵⁷, en tanto órganos con capacidad decisoria de naturaleza intergubernamental³⁵⁸ (derecho derivado)³⁵⁹.

En numerosos instrumentos³⁶⁰ emitidos por sus órganos se ha destacado la importancia de la incorporación de la normativa Mercosur al derecho interno de los Estados partes, sobre todo en vista a la consolidación del proceso de integración. No obstante, existe una gran dispersión normativa difícil de conciliar en forma adecuada, ya que si bien el art. 38 POP establece el compromiso asumido por los Estados Partes para adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos con capacidad decisoria (art. 2 POP), no resulta claro el modo o el grado de obligatoriedad de la norma de referencia³⁶¹.

No obstante, el propio art. 42 POP establece claramente:

*“(l)as normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en el art. 2 de este Protocolo tendrán **carácter obligatorio** y cuando sea necesario deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país”* (el destacado nos pertenece).

³⁵⁷ Sección III del POP.

³⁵⁸ Cfr. art. 2 POP.

³⁵⁹ Conforme lo establecido por el artículo 41 POP, “(l)as fuentes jurídicas del MERCOSUR son: I. El Tratado de Asunción, sus protocolos y los instrumentos adicionales o complementarios; II. Los Acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus protocolos; III. Las Decisiones del Consejo del Mercado Común, las Resoluciones del Grupo Mercado Común y las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Asunción”.

³⁶⁰ *Ad ex*: Mercosur/GMC/Res N° 23/98; Mercosur/CMC/Dec. N° 23/00; Mercosur/CMC/Dec. N° 55/00; Mercosur/CMC/Dec 20/02; Mercosur/CMC/Dec. N° 07/03; Mercosur/CMC/Dec. N° 08/03; Mercosur/CMC/Dec. N° 22/04, entre otros.

³⁶¹ Establece un sistema sumamente burocrático en el artículo 40 POP con la idea de generar una vigencia simultánea en los Estados Partes de las normas de los órganos del Mercosur.

Dicho de otro modo, cabe destacarse, en primer lugar el carácter vinculante de las normas del derecho derivado mercosureño, el cual, *cuando sea necesario*, deberá ser incorporado en el derecho interno, es decir, se deduce su directa e inmediata aplicabilidad, salvo disposición expresa en contrario, para lo cual deberá acudirse a lo dispuesto en cada ordenamiento jurídico.

La Decisión del CMC N° 23/00 ratifica lo dispuesto por el 42 POP al establecer que “(...) *las Decisiones, Resoluciones y Directivas son obligatorias para los Estados Partes y, cuando sea necesario, deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales*”.³⁶² Expresamente determina que las normas referidas no necesitarán de medidas internas para su incorporación en los casos siguientes: a) cuando las partes entiendan que el contenido de la norma considera materias vinculadas al funcionamiento interno del Mercosur³⁶³; b) exista una norma nacional que contemple en idénticos términos la norma Mercosur aprobada³⁶⁴.

A mayor abundamiento, el art. 11 de la decisión CMC 20/02 estipula que si un Estado Parte considera, en relación a su propio ordenamiento jurídico, la aplicación de la norma Mercosureña no necesita de un acto formal de incorporación, deberá notificar ese hecho a la Secretaría Administrativa del Mercosur, conforme lo cual la norma se considerará incorporada al ordenamiento jurídico interno del miembro en cuestión.

³⁶² Cfr. art. 1 de Mercosur/CMC/Dec. N° 23/00.

³⁶³ A la norma se le agregará la siguiente leyenda: “*Esta norma no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del Mercosur*” (cfr. art. 5.a Mercosur/CMC/Dec N° 23/00).

³⁶⁴ Cfr. art. 5.b Mercosur/CMC/Dec N° 23/00 requería sin más que el contenido de la norma “*ya estuviera contemplado*” en la legislación nacional del Estado Parte, por lo que fue derogado por el artículo 10 de la MERCOSUR/CMC/DEC N° 20/02 quedando redactado con el siguiente texto: “*5 (b) - existe norma nacional que contemple en idénticos términos la norma Mercosur aprobada. (...)*”.

Del análisis de los distintos instrumentos³⁶⁵ emanados de los órganos con capacidad decisoria referidos a la incorporación del derecho del Mercosur en el derecho interno, se deja traslucir que *hay algunas normas que necesitan un proceso de internalización y otras que gozan de aplicabilidad inmediata, sin establecer reglas claras al respecto* -salvo las expresas menciones aquí referenciadas-, *por lo que frente a esta dispersión normativa, cabe encarar su análisis en forma complementaria con el estudio desde la perspectiva de sus Miembros.*

XVI.1. República Argentina

Si bien la Convención de Viena, aprobada y ratificada por la República Argentina³⁶⁶ -en tanto derecho incorporado a nuestro ordenamiento jurídico interno- ya había establecido la preeminencia del derecho internacional por encima de las leyes nacionales, fue la reforma de 1994 la que incorporó expresamente el principio mencionado a la Constitución Nacional, para que ninguna duda quedara sobre el particular.

En dicha modificación se incorporó el inc. 24 del art. 75 CN, en el cual establece como atribución del Congreso la de *“(a)probar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. (...)”*. Dentro de los tratados de integración encontramos al derecho origina-

³⁶⁵ Cfr. Mercosur/GMC/Res N° 23/98; Mercosur/CMC/Dec. N° 23/00; Mercosur/CMC/Dec. N° 55/00; Mercosur/CMC/Dec. 20/02; Mercosur/CMC/Dec. N° 07/03; Mercosur/CMC/Dec. N° 08/03; Mercosur/CMC/Dec. N° 22/04, entre los más importantes.

³⁶⁶ Aprobado por Argentina, ley 19.865, ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980.

rio del Mercosur³⁶⁷, junto a las normas dictadas en su consecuencia, como derecho derivado³⁶⁸ del mismo mercado común. Aun así, el PM no ha sido ratificado por Argentina, no obstante, en tanto derecho de la integración derivado, se encuentra implementado tal cual lo fue el originario (TA) que le otorga eficiencia y virtualidad. Las normas adoptadas en el marco de este proceso de integración tienen aptitud para ser aplicadas inmediatamente por los órganos jurisdiccionales argentinos, sin que sea necesario un mecanismo previo de implementación al ordenamiento jurídico interno³⁶⁹.

En definitiva, en virtud de lo establecido por el art. 75 inc. 22 e inc. 24 CN, se puede decir que tanto el derecho del Mercosur, en sus dos proyecciones, el originario como el derivado, poseen un rango supralegal y pueden ser inmediatamente aplicadas, sin que deban superar un procedimiento previo de implementación al ordenamiento jurídico estatal³⁷⁰. Al ser introducidos expresamente en el nuevo inc. 24, revela la intención de distinguir estos tratados otorgándoles un *status* diferente de aquellos mencionados en el inc. 22 de la CN, que como particularidad, “(...) *el ordenamiento nacido bajo su amparo, lo que incluye tanto el derecho originario como el derivado, crea “derechos” y “obligaciones” que los sujetos*

³⁶⁷ TA y POP.

³⁶⁸ Decisiones del CMC y GMC.

³⁶⁹ Ver *supra* punto XI.3.

³⁷⁰ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit. t. II, pág. 350. El autor explica que debe estarse a lo dispuesto por los tratados fundacionales, aunque la regla es la inmediatez en su aplicación, y agrega que “(...) *al adquirir status vigente a nivel regional, la disposición también despliega sus efectos, sin solución de continuidad, en el interior del ordenamiento aplicable en cada uno de los Estados de la comunidad.* (...) En contra: Argerich, Arredondo, Masnata, Noodt Taquela, Floreal González... mencionados por el autor de referencia.

*jurídicos, particulares, Estados e instituciones, pueden alegar como propios*³⁷¹.

XVI.2. República Federal de Brasil

Para la incorporación de un acuerdo internacional en el ordenamiento jurídico brasileiro, es necesaria la actuación del Poder Ejecutivo y el Legislativo, como acto subjetivamente complejo.

Es así que la *Constituição da República Federativa do Brasil*³⁷² establece que la celebración de tratados, acuerdos y actos internacionales es competencia privativa del presidente de la República³⁷³, aunque estos actos, para su efectiva incorporación en el ordenamiento no basta con la acción del Presidente, sino que dependen de la aprobación del Congreso Nacional, que, a mayor abundamiento, deberá decidir en definitiva sobre aquellos tratados internacionales que implicaran encargos o compromisos gravosos al patrimonio nacional³⁷⁴.

Puede analizarse la vigencia de los tratados desde dos puntos de vista: a) el internacional, el cual tendrá eficacia una vez que se envía al depositario del Tratado el instrumento de ratificación; y b) el interno para el que será necesaria

³⁷¹ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. II, pág. 344.

³⁷² En adelante: "CFB".

³⁷³ Cfr. art. 84.VIII CFB: "*Seção II: Das atribuições do Presidente da República -Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; (...)*".

³⁷⁴ Cfr. art. 49.I CFB: "*Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; (...)*".

que se produzca la promulgación del Tratado, por decreto del Poder Ejecutivo, con publicación oficial tanto de su texto, como el del instrumento internacional³⁷⁵. Recién ahí se considera que el instrumento internacional puede obligar a los particulares como una ley ordinaria.

En este sentido, la *Carta Rogatória* N° 8279³⁷⁶, completa la idea al establecer que el sistema constitucional brasileiro no consagra la posibilidad de aplicar directamente los tratados de integración, sino que el Presidente deberá promulgar el decreto para que el instrumento recién ahí tenga vigencia en el derecho interno³⁷⁷. Es así que establece que la recepción de los tratados internacionales en general, depende, para su ulterior ejecución en el plano interno, de una sucesión cau-

³⁷⁵ Cfr. Decreto N° 96.671, de 9 de setiembre de 1988, por el que se sistematiza las normas relativas a publicación de los actos y documentos oficiales por el Departamento de Imprenta Nacional del Ministerio de Justicia. En sus artículos 1.II y 3.II se establece la obligatoriedad de la publicación, como atribución del Poder Ejecutivo, de los tratados, convenciones y otros actos internacionales aprobados por el Congreso Nacional, junto a sus respectivos decretos de promulgación. (“*Seção I: Das atribuições de publicação. Art 1º: Incumbe ao poder executivo (...) publicação: (...) II. Dos tratados, convenções e outros atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional*” (...)) “*Seção II: Da Publicação dos atos oficiais: Art. 3º São obrigatoriamente publicados, na íntegra, no Diário Oficial: (...) II. Os tratados, as convenções e outros atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e os respectivos decretos de promulgação. (...)*”.

³⁷⁶ Cfr. *STF- AG.REG.NA Carta Rogatória: CR-AgR 8279 AT Partes: Coagulantes Argentinos S.A. v. Daniela Rocha Bessone Corrêa e outros; Relator: Celso de Mello; Julgamento: 16.06.1998; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação: DJ 10.08.2000 PP-00006 Ementa Vol-01999 PP-00042.*

³⁷⁷ Cfr. 4° párrafo de la *Ementa* del fallo citado: “*A Constituição brasileira não consagrou, em tema de convenções internacionais ou de tratados de integração, nem o princípio do efeito direito, nem o postulado da aplicabilidade imediata. Isso significa, de jure constituto, que, enquanto não se concluir o ciclo de sua transposição, para o direito interno, os tratados internacionais e os acordos de integração, além de não poderem ser invocados, desde logo, pelos particulares, no que se refere aos direitos e obrigações neles fundados (princípio do efeito direto), também não poderão ser aplicados, imediatamente, no âmbito doméstico do Estado brasileiro (postulado da aplicabilidade imediata).*”.

sal y ordenada de actos revestidos de carácter político-jurídicos, entre los que se menciona la promulgación de tales acuerdos por el Presidente, por decreto, a los efectos de que se produzcan los siguientes efectos: publicación oficial del texto de tratado, y la ejecutoriedad del acto en el derecho público, que pasa -sólo entonces- a vincular y obligar en el plano del derecho interno³⁷⁸. Queda en claro que, según lo aquí señalado, el tratado internacional tendrá vigencia en el ordenamiento jurídico solamente luego de su promulgación mediante decreto presidencial.

Que la vigencia interna de un tratado se encuentre supeitada a su promulgación ha sido harto discutida, ya que si bien se trata de una práctica llevada a cabo desde la época del Imperio, como tal, carece de raigambre constitucional, por lo que se cuestiona que se erija como un requisito de ineludible cumplimiento para la validez de un tratado en el plano interno, en opinión que compartimos ya que consideramos que el *quid* pasa por una cuestión de interpretación de sus normas³⁷⁹.

³⁷⁸ Cfr. 3^{er} párrafo de la *Ementa* del fallo citado: “*A recepção dos tratados internacionais em geral e dos acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do Mercosul depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos: (a) aprovação, pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, de tais convenções; (b) ratificação desses atos internacionais, pelo Chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento; (c) promulgação de tais acordos ou tratados, pelo Presidente da República, mediante decreto, em orden a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos, essenciais à sua vigência doméstica: (1) publicação oficial do texto do tratado e (2) executoriedade do ato de direito internacional público, que passa, então -e somente então- a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Precedentes. O SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO NÃO CONSAGRA O PRINCIPIO DO EFEITO DIRETO E NEM O POSTULADO DA APLICABILIDADE IMEDIATA DOS TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.*”

³⁷⁹ Caso contrario, Argentina y todos los países que establezcan un procedimiento constitucional formal establecido para la implementación de sus normas en el plano interno adscribirían al sistema dualista moderado, siendo que -como ya hemos dicho- Argentina adhiere al sistema monista por las razones ya indicadas (ver *supra* punto XV.1)

Debe advertirse que el tratado, una vez aprobado y ratificado, ya queda perfeccionado, siendo innecesario el decreto de incorporación ya que “(...) *aquel acto presidencial nada agrega a la vida jurídica del instrumento internacional cuya vigencia ha quedado ya completada*”³⁸⁰.

Si bien puede considerarse que -en principio- se niega el efecto directo a las normas de derecho internacional, ello sería si aún no hubiere sido cumplimentado el proceso completo de internalización de normas. Una vez cumplido, incluida la etapa promulgativa -como costumbre, aún discutida y sin raigambre constitucional-, la norma tendrá entonces un efecto directo.

Así ha sido considerado en el fallo de referencia (*Carta Rogatória* N° 8279), en el cual expresamente establece la necesidad de que los acuerdos celebrados por Brasil en el contexto del Mercosur siga exactamente el mismo proceso de incorporación que rige para todos los tratados internacionales en general³⁸¹.

Si bien el fallo se refiere al derecho de la integración originario, celebrado en el contexto regional del Mercosur, se plantea la duda respecto de si tal conclusión resulta aplicable al derecho derivado.

Lo cierto es que las conclusiones expresadas en el fallo citado refieren al Derecho del Mercosur originario, pero no pueden ser extrapoladas al derivado, ya que ello implicaría

³⁸⁰ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. I, pág. 58.

³⁸¹ Cfr. 1^{er} párrafo de la *Ementa* del fallo citado: “*A recepção de acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL está sujeita à mesma disciplina constitucional que rege o processo de incorporação, à ordem positiva interna brasileira, dos tratados ou convenções internacionais em geral. É, pois, na Constituição Da República, e não em instrumentos normativos de caráter internacional, que reside a definição do iter procedimental pertinente à transposição, para o plano do direito positivo interno do Brasil, dos tratados, convenções ou acordos -inclusive daqueles celebrados no contexto regional do MERCOSUL - concluídos pelo Estado brasileiro. (...)*”.

restar eficacia a sus normas. Una decisión de un órgano mercosureño (cuya virtualidad ha sido dispuesta por el Tratado fundacional, internalizado mediante el procedimiento constitucionalmente establecido) que carezca de efecto directo *no será eficiente*. Pensar en que se ponga en funcionamiento el trámite formalmente establecido cada vez que el GMC o el CMC emita una decisión o resolución implica restarle validez y credibilidad a todo el sistema jurídico del Mercosur.

No obstante ello, y sin perjuicio de nuestra opinión, es menester advertir que “(l) *a gran mayoría de los autores se inclina decididamente por la ausencia de cualquier efecto “inmediato” de las normas originadas en la actividad decisoria de los órganos del Mercosur*”³⁸².

Pero es que aun formulada la aclaración, se ha advertido que en el asunto analizado en la *Carta Rogatoria*, se determina la carencia de efecto directo e inmediato de una norma que pertenece al derecho del Mercosur originario, que todavía no ha formalizado el proceso constitucionalmente establecido para la internalización de la norma, sin hacer referencia al derecho del Mercosur derivado (decisiones, resoluciones y directivas). De ello se infiere que si el objetivo hubiera sido generalizar la conclusión a todo el derecho de la integración del Mercosur, incluyendo no sólo al originario sino al derivado, lo habría hecho así expresamente “(...) *(p)or ello, tal vez pueda ser alentador interpretar que las consideraciones del fallo únicamente están dirigidos al ordenamiento del Mercosur originario (tratados, protocolos, acuerdos y convenios), lo cual, por otro lado, daría mayor cuota de lógica jurídica y acierto judicial a la decisión del STF*”³⁸³.

³⁸² Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. I, pág. 199.

³⁸³ Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. I, págs. 223/224.

La CFB se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico brasileiro³⁸⁴ y los tratados o convenciones internacionales están jerárquicamente subordinados a su autoridad normativa. Por ello, una vez incorporados al ordenamiento brasileiro -mediante el procedimiento previsto constitucionalmente- se encuentran ubicados en el mismo plano de validez, eficacia y autoridad que las leyes ordinarias, con idéntica jerarquía normativa. En principio, ante un eventual conflicto entre un tratado y una ley que se le oponga, solamente tendrá primacía el primero por aplicación del criterio cronológico (*lex posterior derogat priori*) o cuando quepa, el criterio de especialidad³⁸⁵.

No obstante, actualmente existe una tendencia a otorgar prioridad jerárquica al tratado aun sobre la ley interna posterior que se les oponga³⁸⁶. Además debe tenerse en cuenta

³⁸⁴ Si bien como tal esto no surge textualmente de la misma, la consideración encuentra asidero en el control de constitucionalidad de tratados y leyes efectuadas por el Supremo Tribunal Federal, criterio establecido en el art. 102.III CFB.

³⁸⁵ Cfr. 2º y 3º párrafos de la *ementa* en la Medida Cautelar en la Acción Directa de Inconstitucionalidad: ADI-MC 1480 DF, ya citada (ver *supra* punto XV.2.B).

³⁸⁶ *TST Embargo en Recurso de Revista E-RR 508503/1998.1, Relator: Milton de Moura França, Julgamento: 15.03.2004. Órgão Julgador: Subseção - Esp. em Dissídios Individuais. Pub.: DJ 02.04.2004; TRF3- Apelação em Mandado de Segurança- 40224-AMS 3238 SP91.03.003238-8, Relator: Juiz Mairan Maia, Julgamento: 20.02.2002, Publ: DJU 10.04.2002, pag. 385; STJ- R.E. 83206 SP 1995/0067734-2. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, Julgamento 12.06.1996, Órgão Julgador: T1- Primeira Turma, Pub.: DJ 16.12.1996, pág. 50754; STJ Recurso Especial: REsp 129211 SP 1997/00228468-9, Relator: Ministro José Delgado, Julgamento: 13.08.1997, Órgão Julgador: T1- Primeira Turma, Pub.: DJ 22.09.1997, p. 46347; STJ Recurso Especial: REsp 127233 SP 1997/00247772-4, Relator: Ministro Ari Pargendeer, Julgamento: 05.11.1997, Órgão Julgador: T2- Segunda Turma, Pub.: DJ 24.11.1997 pág. 61170 (prevalencia del GATT), a cuyos textos remitimos en cuanto su comentario excede los objetivos planteados en esta investigación. En general se admite la prevalencia de los tratados sobre la legislación tributaria interna en virtud de la interpretación del artículo 98 del Código*

que los Tratados poseen su propio sistema de derogación, por lo que hacerlo implícitamente y unilateralmente por la creación de una ley de orden interna posterior al instrumento internacional, generaría de suyo un problema de incumplimiento de un compromiso asumido soberana y autónomamente, que se realizó oportunamente conforme todas las formalidades establecidas constitucionalmente, con las consiguientes responsabilidades internacionales. Además, desde el punto de vista interno, un acto formal subjetivo complejo se estaría dejando sin efecto por la decisión de una sola de las voluntades que contribuyó oportunamente a formarlo, es decir por la sola decisión del Poder Legislativo.

En la interpretación, implementación y aplicación del derecho internacional debe partirse del principio fundamental y universalmente reconocido del derecho internacional consuetudinario, el *pacta sunt servanda*, por el que se entiende que todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. Si bien este principio está establecido en el Preámbulo y en el art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no puede ser invocado formalmente por cuanto todavía no integra el ordenamiento jurídico brasileño³⁸⁷. No obstante ello, ***la Convención es utilizada como importante regla interpretativa en materia de derecho internacional, por tratarse de la materialización de normas de derecho internacional consuetudinario universalmente aceptadas.***

Tributario de Brasil (*Código Tributário Nacional, Lei 5172, 25.10.1966, Dou 27.10.1966, consolidada até a Lei Complementar 118/05*, cuyo artículo 98 dispone textualmente: “*Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modifican a legislação tributária interna o serão observados pela que lhes sobrevenha*”).

³⁸⁷ El instrumento fue enviado al Congreso Nacional el 22 de abril de 1992 y espera, bajo la forma de proyecto de decreto legislativo, desde octubre de 1995, el pronunciamiento del Poder Legislativo para su aprobación.

XVI.3. República del Paraguay

La Constitución Nacional del Paraguay es una de las pocas que acepta la existencia de un orden jurídico supranacional que exceda sus propios límites territoriales y soberanos, dejando abierta la posibilidad de establecer vínculos de integración con otros Estados. Es así, que si bien ratifica la soberanía e independencia paraguaya, enfatiza su integración a la comunidad internacional³⁸⁸.

No obstante, al derecho del Mercosur en la República del Paraguay no se lo reconoce aún con entidad de un derecho supranacional, sino que en la práctica funciona como derecho de la integración, y por ende sujeto a las mismas normas, procedimiento, y equiparación jerárquica a la de los tratados internacionales en general.

En la República del Paraguay, los acuerdos internacionales surgen de la labor coordinada y complementaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es así que los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal paraguayo³⁸⁹.

Por ello, cabe establecer, tanto con respecto al derecho del Mercosur originario como derivado, ocupan una superioridad jerárquica por encima de todo el ordenamiento jurídico nacional, aunque siempre por debajo de la Constitución. No obstante, entendemos que si bien en el marco del derecho del

³⁸⁸ Cfr. art. 145 CPR:“(L)a República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo en lo político, económico, social y cultural. Dichas decisiones sólo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso”. También: Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO, “Configuración Sistemática del Derecho Internacional Privado del Mercosur” cit., pág. 103.

³⁸⁹ Cfr. art. 141 CNP.

Mercosur originario es necesaria la participación conjunta -constitucionalmente establecida- de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para la internalización de sus normas, consideramos que dicho procedimiento no será necesario para el derecho que deriva de ese derecho fundacional del Mercosur, en el cual se institucionalizaron órganos generadores de decisiones y resoluciones que ameritan ser directa e inmediatamente aplicadas por sus Miembros e invocables por los particulares, en virtud de dicha normativa oportunamente incorporada.

En el derecho paraguayo, aun antes de la sanción de la Constitución de 1992 ³⁹⁰, se ha determinado la superioridad de la Ley Fundamental por encima de todo el ordenamiento jurídico. Por debajo de ella, se establece el orden jerárquico legal en la que tanto los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados se encuentran inmediatamente después de la Constitución Nacional y por encima las leyes nacionales dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de menor rango. *Es por ello que tanto el derecho originario -ya oportunamente incorporado- como el derivado -de inmediata aplicación- deben ser incluidos dentro de esta categoría supralegal, y por debajo de la Constitución pa-*

³⁹⁰ Ya desde la CNP de 1967 se estableció la supremacía de la Carta Magna paraguaya por encima de todo el ordenamiento jurídico (cfr. art. 8 de la CNP de 25 de agosto de 1967). Esta norma fue incluso anterior a la ratificación, el 3 de febrero de 1972, por parte de la República del Paraguay de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -que incluía este principio-, el cual entró finalmente en vigor en 1980. Actualmente, la CNP establece en su artículo 137: “*La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. (...)*” (el destacado nos pertenece).

*raguaya, la cual guardará siempre el control de constitucionalidad para las disposiciones antagónicas*³⁹¹.

XVI.4. República Oriental del Uruguay

En la República Oriental del Uruguay, el art. 6 CROU³⁹² establece, específicamente, el interés de generar la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos. El procedimiento de incorporación de los tratados de integración, como el derecho mercosureño, que surge de la Constitución de la República Oriental del Uruguay hace depender la validez de un tratado de la actuación conjunta y concatenada de dos voluntades distintas: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que al igual que en el proceso descrito en sus países vecinos, como la República Argentina y la República del Paraguay, las normas de derecho internacional internalizadas tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico uruguayo³⁹³.

En principio, se ha sostenido que la Constitución, al no establecer ningún lineamiento referido a la jerarquía del derecho internacional sobre el derecho interno, es porque ha

³⁹¹ Por otro lado, ratifica esta posición el art. 141 CNP al consagrar que los Acuerdos Internacionales aprobados por Ley del Congreso forman parte del derecho interno: “(L)os tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno”.

³⁹² Cfr. art. 6 CROU: “En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. La República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos”.

³⁹³ Ello también puede inferirse del propio texto constitucional, en el que en el primer inciso de su artículo 239 CROU.

dejado la cuestión en manos de los tribunales, los que no han dudado en declarar la paridad entre el tratado y la ley nacional³⁹⁴.

No obstante, cabe recordar que en caso de discrepancia entre una norma de derecho internacional y una ley nacional posterior, cabe aplicar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, vigente desde 1980 en el plano internacional³⁹⁵, la cual se funda en principios universalmente reconocidos como el libre consentimiento, la buena fe, y la norma *pacta sunt servanda*³⁹⁶ en el sentido que todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. A ello se suma lo establecido en su art. 27 el cual determina, con respecto a la relación entre el derecho interno y la observancia de los tratados, que “(u)na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. (...)”.

En definitiva, habiendo observado la perspectiva desde la que es abordada la cuestión en los distintos países Miembros del Mercosur, y frente a esta gran dispersión normativa

³⁹⁴ Tanto es así, que en los Tribunales uruguayos, la supremacía del derecho internacional puede ser desconocida, tal el caso de la sentencia de la SCJ uruguayo N° 25/1990, redactada por García Otero, aceptando la idea de que “*la ley ulterior al tratado, inconciliable con éste, supone su derogación*”. Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO, “Configuración Sistemática del Derecho Internacional Privado del Mercosur” cit., pág. 108.

Con suficiente argumentación, PEROTTI sostiene en sentido contrario “(...) *la imposibilidad jurídica, en el marco del ordenamiento uruguayo, de que una ley posterior a un tratado pueda tener la virtualidad de afectar su vigencia y aplicación. Por fundamentos que el mismo derecho nacional ofrece, o por aquellos propios de la naturaleza de los acuerdos internacionales, debe concluirse que los tratados anteriores prevalecen, frente a las normas legales que les suceden y se presenten con ellos incompatibles. En consecuencia, los jueces internos se hallan obligados, frente a la violación de un convenio internacional, a inaplicar las disposiciones legislativas*”. Alejandro Daniel PEROTTI, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur* cit., t. I, pág. 397.

³⁹⁵ Ver *supra* punto XI.1.

³⁹⁶ Cfr. Prámbulo y art. 26 de la Convención.

a nivel regional, la situación global podría llegar a quitar certeza con respecto a la efectividad de las normas del Mercosur si de ello se deriva que hay normas que no tienen inmediata aplicabilidad en los distintos territorios implicados en la región.

Esto permite sacar algunas conclusiones: con respecto al derecho del Mercosur originario, se observa que no hay reglas de incorporación específicas, sino que se han seguido las pautas del derecho internacional público; pero con respecto al derivado, hacer un parangón implicaría restar eficacia a sus normas. Una decisión de un órgano mercosureño (cuya virtualidad ha sido dispuesta por el Tratado fundacional, internalizado mediante el procedimiento constitucionalmente establecido) que carezca de efecto directo e inmediata aplicabilidad *no será eficiente*. Pensar en que se ponga en funcionamiento el trámite formalmente establecido en las respectivas Constituciones de los Estados Miembros cada vez que el GMC o el CMC emita una decisión o resolución implica restarle validez y credibilidad a todo el sistema jurídico del Mercosur.

Por ello propugnamos lisa y llanamente la inmediata aplicabilidad de una norma de derecho derivado, salvo que por la propia estructura de la norma, necesite un ulterior desarrollo -norma programática-; o que la misma expresamente determine -por la particularidad de la materia regulada, etc.- un procedimiento específico de incorporación, propio del derecho originario mercosureño (*ad ex*).

Cabe recordar que la falta de incorporación de una norma obligatoria emanada de los órganos del Mercosur es susceptible de generar la responsabilidad de un Estado Parte por negligencia, demora o concretamente, no cumplir en forma debida una obligación internacional, frente a los Estados que sí han cumplido.

Se revela una suerte de apatía en el ámbito del Mercosur en tanto no hay un seguimiento para determinar si los Estados efectivamente están cumpliendo y aplicando las normas regionales. Sería necesario contar con disposiciones eficientes que establecieran reglas claras, con plazos ciertos, y carácter vinculante, en punto a la internalización del derecho

mercosureño. Aun el Anexo de la decisión del CMC N° 22/04 (“Lineamientos para el procedimiento de entrada en vigor de las normas Mercosur que no requieren tratamiento legislativo”), es lo suficientemente laxo como para ser aplicado con precisión por los Estados implicados.

Asimismo, sería conveniente contar con un sistema adecuado de solución de controversias que permitiera tutelar de modo eficiente los derechos de los particulares. El mecanismo establecido por el Pacto de Olivos³⁹⁷ se originó frente a la necesidad de homogeneizar la interpretación, aplicación y el cumplimiento de los instrumentos y el conjunto normativo del Mercosur.

Actualmente el PO sugiere, ante una interpretación contradictoria, acudir a las negociaciones directas entre los Estados, y siendo infructuosa, se podrá acudir a un procedimiento arbitral con un Tribunal Arbitral Ad Hoc³⁹⁸. En caso de controversia se podrá presentar un recurso de revisión contra el laudo al Tribunal Permanente de Revisión³⁹⁹.

³⁹⁷ Realizado en la ciudad de Olivos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 18 de febrero de 2002. La adhesión al Tratado de Asunción implica *ipso jure* la adhesión al Protocolo de Olivos (cfr. art. 54.1). Se encuentra vigente desde el 1 de enero de 2004. En adelante: “PO”. El mismo ha sido ratificado por la República Argentina por Ley 25.663, habiendo realizado el depósito el 29 de enero de 2003. Lo propio ha sido realizado por la República Federal de Brasil, mediante Decreto Legislativo N° 712 del 14 de octubre de 2003. Depositado el correspondiente instrumento el 2 de diciembre de 2003. La República del Paraguay ratificó el PO mediante Ley 2070 del 3 de febrero de 2003, con depósito el 20 de febrero del mencionado año. La República Oriental del Uruguay efectuó la ratificación por Ley 17.629 del 11 de abril de 2003, realizando el depósito el 11 de julio del mismo año.

³⁹⁸ Cfr. arts. 4 y 9 PO.

³⁹⁹ Cfr. art. 18 PO. Este Tribunal también tiene la facultad de emitir opiniones consultivas solicitadas por los Tribunales superiores de Justicia de los Estados Partes, conforme lo establecido por el instrumento Mercosur/CMC/Dec. N° 02/07. Según se señala en su considerando, el objetivo es contribuir a la interpretación y aplicación correctas y uniformes de las normas del MERCOSUR.

El sistema establecido en el PO -en el que sólo tienen legitimación activa los Estados Partes- no ha sido eficiente, por lo que han surgido distintas iniciativas que han llevado a analizar la eventual creación de un Tribunal de Justicia del Mercosur⁴⁰⁰.

⁴⁰⁰ Alejandro D. PEROTTI, “Elementos básicos para la constitución de un Tribunal de Justicia del Mercosur”, *La Ley*, miércoles 31 de diciembre de 2008, LL 2009-A, pág. 1. Sobre la base de un documento presentado en el VI Encuentro de Cortes Supremas del Mercosur (Brasilia 21 de noviembre de 2008), el autor de referencia propone la creación de un Tribunal de Justicia del Mercosur con jurisdicción exclusiva y excluyente en todo lo referido a la interpretación y aplicación del derecho mercosureño, en el que tendrían legitimación activa -en la mayoría de los casos- no sólo los Estados Partes y los órganos del Mercosur, sino también (lo más importante) los particulares.

CAPÍTULO XVII

EL DERECHO DEL MERCOSUR Y EL DERECHO DE MARCAS

Determinado lo anterior, y ahora en referencia específica al derecho de marcas, cabe destacar que el “Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen” ha sido aprobado por decisión del Consejo de Mercado Común⁴⁰¹, en la ciudad de Asunción (República del Paraguay), el 5 de agosto de 1995. Este Protocolo ha sido ratificado por la República del Paraguay mediante Ley 912 de fecha 1° de agosto de 1996, habiendo efectuado el correspondiente depósito el 15 de noviembre del mencionado año; y por la República Oriental del Uruguay se efectivizó la ratificación por ley 17.052, el día 14 de diciembre de 1998, con depósito del instrumento el 7 de julio de 2000⁴⁰². La particularidad que presenta este Protocolo es que no ha sido ratificado por la República Argentina, ni por la República Federal de Brasil.

⁴⁰¹ Mercosur/CMC/Dec. N° 8/95. En adelante: “Protocolo de Marcas en el Mercosur”, “Protocolo de Marcas”, o “PM”.

⁴⁰² Fuente: página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay (país depositario de los instrumentos de ratificación, <http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/MERCOSUR/registro%20MERCOSUR/MERCOSURprincipal.htm>). Según el Estado de ratificaciones y vigencias de tratados y Protocolos del Mercosur y Estados Asociados, el Protocolo de Marcas ha entrado en vigor sólo para ésta y para la República Oriental del Uruguay el 6 de agosto de 2000.

Siguiendo la línea de razonamiento efectuada, y por los argumentos antes brindados, consideramos que, *sin perjuicio de la ratificación hecha por Uruguay y Paraguay, el Protocolo de Marcas debe ser incluido dentro de la categoría del derecho de la integración derivado y por ende gozar de inmediata (y directa) aplicación en el territorio de sus Estados Partes. Realizada esta disquisición, no cabe ningún otro comentario por formular respecto de su falta de ratificación por Argentina y Brasil, y consideramos que tiene aptitud para ser inmediatamente aplicado e invocado por los particulares de todos los Miembros del Mercosur.*

Sentada esta base, y analizando la cuestión desde el punto de vista jerárquico en cada uno de los ordenamientos jurídicos nacionales, se observa que tanto este Protocolo como el ADPIC gozan de un rango supralegal tanto en el ordenamiento jurídico argentino como en el paraguayo.

En el caso del Brasil, si bien en principio puede afirmarse que entre ambos tendrían un idéntico rango con las normas internas, actualmente existe una tendencia -que consideramos acertada- a otorgar prioridad jerárquica a los instrumentos internacionales sobre la ley posterior que se les oponga⁴⁰³. Lo mismo cabe para la República Oriental del Uruguay, quien - a mayor abundamiento- aprobó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados mediante ley 15.195⁴⁰⁴, de fecha 19 de octubre de 1981, (publicada en el Boletín Oficial de fecha 6 de noviembre de 1981 (N° 21.106) y ratificado el 5 de marzo de 1982), la que específicamente determina el cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel internacional, sin poder esgrimir normas de derecho in-

⁴⁰³ Sostiene esta posición un principio general del derecho internacional consuetudinario, que establece la prevalencia de los compromisos internacionales asumidos soberana, autónoma y oportunamente, ya que en la interpretación, implementación y aplicación del derecho internacional debe partirse de este principio fundamental y universalmente reconocido, el *pacta sunt servanda*, por el que se entiende que todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe.

⁴⁰⁴ Denominada "Decreto-ley", mediante ley 15.738.

terno para justificar su incumplimiento.

En caso de discrepancia entre estos dos instrumentos consideramos que se deberá estar por el Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de la protección de mínimos que sus Miembros deben garantizar, entre los que se encuentran los cuatro integrantes del Mercosur. A mayor abundamiento, el mismo Protocolo expresamente establece en su exposición de motivos:

“Concordando que tales reglas y principios deben conformarse a las normas fijadas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, firmado el 15 de abril de 1994 como Anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT” (el destacado nos pertenece).

Por ello no pueden caber dudas sobre la solución que cabe acordar en caso de que se produzca entre ambos una hipotética discordancia en la interpretación de sus normas, atento a que, ***en dicho supuesto, deberá primar lo dispuesto por el Acuerdo sobre los ADPIC.***

PARTE TERCERA

**DISPOSICIONES GENERALES Y
PRINCIPIOS BÁSICOS
(*PARTE I* DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)**

PRELIMINAR

Sentado el nivel de obligatoriedad del Acuerdo, iniciamos su análisis específico.

El ADPIC contiene normas de muy distinta naturaleza⁴⁰⁵. En esta parte de la investigación, abordaremos el contenido de aquellas normas estructurales que se vinculan con la hipótesis de trabajo que se ha presentado; y posteriormente, aquellas sustantivas referidas al contenido del derecho de marcas.

Las normas estructurales son los preceptos fundamentales sobre los cuales el Acuerdo se cimienta, brindando una esencial pauta hermenéutica en la comprensión del correcto funcionamiento del ADPIC.

En esta plataforma encontramos los principios de trato nacional (art. 3), y el de trato de la nación más favorecida (art. 4), referidas a las condiciones de la protección jurídica de la que gozarán, en el territorio de un Miembro determinado, los nacionales de sus pares. Se establecen para todas las categorías de la propiedad intelectual, no obstante, el enfoque se realizará desde el punto de vista de la protección jurídica de las marcas. También incluimos dentro de la categoría de normas estructurales al principio del agotamiento de los

⁴⁰⁵ Posee normas estructurales, algunas de las cuales se tratan a continuación (principio de trato nacional y de la nación más favorecida) por su incidencia en la hipótesis de trabajo que se presenta; normas procedimentales en general; y normas referidas al contenido sustantivo del derecho de propiedad intelectual.

derechos de propiedad intelectual. Estos preceptos ayudan a sortear el obstáculo que significa la protección territorial, de cara a una regulación internacional, y otorgan una indubitable herramienta de interpretación jurídica del instrumento internacional, específicamente en lo que se refiere a los aspectos de protección sustantiva de la propiedad intelectual.

CAPÍTULO XVIII

TRATO NACIONAL (ART. 3 ADPIC)

El principio de trato nacional, establecido en el art. 3 del ADPIC, establece:

“1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados...”

Esta regla intenta evitar que se otorgue a los nacionales de un Miembro de la OMC un trato distinto y desventajoso respecto de aquél que se concede a los propios nacionales en relación a la protección de la propiedad intelectual.

La norma se complementa de modo adecuado con el art. 1.3 del mismo instrumento, en el cual se determina que “(l)os Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el Acuerdo. (...)”. Se brinda una idea de la pauta de comportamiento exigida para con los nacionales de un determinado Miembro, que a su vez, no puede ser inferior al que se le concede a los propios nacionales. Es decir, presupone ya la aplicación del Acuerdo, con todos sus efectos, en su propio territorio en relación a sus nacionales, y siempre en referencia a la protección de la propiedad intelectual.

Es preciso entonces determinar el sentido y el alcance con el que se utiliza el concepto de “nacionales”. Por tales, el mismo Acuerdo establece que se entenderá por nacionales

de los Miembros a las personas físicas o jurídicas que cumplan los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección otorgada por distintos convenios internacionales precedentes. A los efectos de la protección jurídica de la marca, deberán observarse las pautas establecidas en el CUP.

Este instrumento establece en el art. 2 que: “(1)os nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las Leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales (...)”.

Esta disposición se complementa con el art. 3 CUP, que, con una terminología redundante se esfuerza en ampliar el concepto al contemplar que no sólo comprenderá a los nacionales -propriadamente dichos-, sino a sus “asimilados”, esto es, aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión de París, pero que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión⁴⁰⁶.

Por otra parte, y a mayor abundamiento, el Acuerdo hace referencia a los territorios aduaneros, nueva categoría en referencia a la posibilidad que brinda este instrumento en punto a su componente subjetivo, los que no estaban antes considerados en los convenios que le precedieron⁴⁰⁷.

En este contexto, como un concepto equiparable a “nacional”, deberá entenderse, “(...) en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero”⁴⁰⁸.

⁴⁰⁶ Cfr. art. 3 CUP: “Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión”.

⁴⁰⁷ Ver *supra* capítulo VII.

⁴⁰⁸ Cfr. nota a pie N° 1 del Acuerdo. Se optimiza la redacción respecto del CUP exigiendo domicilio ya no “efectivo y serio”, sino “real y efectivo”.

Cabe interrogarse respecto a la posibilidad de que sean los propios nacionales quienes puedan invocar la norma, cuando a los extranjeros se les dispense un trato más favorable. A tenor de lo dispuesto por el art. 3.1, al enunciar este principio, se excluiría la posibilidad de invocar este principio por parte de los nacionales del Miembro en cuestión. A nuestro modo de ver, se trata de un criterio obvio, en tanto si el parámetro de comportamiento se encuentra en el trato dispensado a los locales, para evitar así diferenciar el trato otorgado a los nacionales de otro Miembro, se desprende que en tanto supone un tratamiento determinado dispensado a los propios nacionales, sería innecesario invocar la aplicación de este principio por parte de éstos.

Sólo podría pensarse en las situaciones en que extranjeros gocen de algunas ventajas y derechos mejores en relación a los propios nacionales, a los efectos de promover la inversión foránea en un territorio determinado. Ello no generaría ninguna transgresión, en tanto y en cuanto, se encuentren garantizados los propósitos fijados por el Acuerdo, y especialmente la regulación de mínimos establecida en su art. 1.1⁴⁰⁹.

En definitiva, el concepto de nacional se extiende considerablemente, al proyectarse sobre todos aquellos que tengan un domicilio o establecimiento industrial o comercial en un Miembro de la OMC.

El principio en cuestión tiene por objeto que el nacional de otro Miembro goce de una protección de grado igualitario, o por lo menos no inferior, al de los propios nacionales de un

⁴⁰⁹ Cfr. art. 1.1 del Acuerdo: “*Los Miembros darán aplicación a las disposiciones del presente acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación nacional, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.*”

Componente determinado⁴¹⁰. La tutela a la que hace referencia el Acuerdo comprenderá *“los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente el Acuerdo”*⁴¹¹.

Esta política debe interpretarse en el sentido de que debe equipararse la protección de la propiedad intelectual -en lo que nos interesa, la protección del derecho de marcas-, produciendo un trato igualitario de los productos o servicios marcados importados como los nacionales.

El principio de trato nacional es distinto al de reciprocidad, para precisamente, neutralizarlo. Es decir: el principio de reciprocidad supone que, en un determinado territorio, se conceda a los nacionales de Miembros distintos, el trato que cada uno de estos territorios le otorgue recíprocamente a un nacional del territorio en cuestión en idénticas condiciones.

El principio de trato nacional se impone para evitar una restricción encubierta al comercio, un obstáculo, opuesto a la liberalización del comercio mundial, ya que caso contrario, se permitiría que en un mismo territorio se brinde diferentes grados de protección, tantos como nacionales de distintos Miembros se encuentren en el mismo, promoviendo la celebración de acuerdos bilaterales autónomos y contrarios al espíritu del Acuerdo. Se descompondrían en grupos con tratamiento y protección legal diferente, segregaciones, sin que exista una motivación objetiva y razonable que la justifique, y contraria a los principios del Acuerdo.

Si bien lo hasta aquí descrito es la regla, existen excepciones limitadas al ejercicio de este principio de trato nacional. Estas se encuentran en el párrafo 2 del art. 3, esto es:

⁴¹⁰ Hacemos referencia a “Componente” e “Integrante” para aludir específicamente a “Miembros”.

⁴¹¹ Cfr. nota a pie N° 3 del Acuerdo.

“2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio”.

Las excepciones se establecen de un modo similar al establecido en el art. 2.3 del CUP.

De este modo, y en definitiva, las marcas -sean nacionales o sean extranjeras- deben gozar de idéntica protección legal una vez que ya han entrado al mercado⁴¹².

⁴¹² Es importante aclarar que los cargos de importación no constituyen una violación del trato nacional aunque otros idénticos productos nacionales no sufrieran la misma carga. Vale realizar esta precisión al momento de analizar las restricciones encubiertas al comercio, y la transgresión del principio de trato nacional.

CAPÍTULO XIX

TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA (ART. 4 ADPIC)

El principio de trato de la nación más favorecida, originariamente estaba establecido en el GATT (art. I), y había sido utilizado sólo en el comercio de mercancías, ya que no se había implementado nunca en ningún instrumento internacional referido a propiedad intelectual. Actualmente se encuentra en el art. 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, por el cual se sostiene que:

“Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. ...”.

Aparentemente, se advierte en la terminología empleada un contrasentido, en tanto si bien se intenta evitar discriminaciones en la comercialización, aparece por otro lado como un intento por otorgar un tratamiento especial a un país determinado. Pero al contrario, debe entenderse como que cualquier beneficio será proyectado hacia los restantes Miembros (a sus nacionales), sin discriminación y en un plano de igualdad, sin que una ventaja converja en los oriundos de un solo Miembro en particular.

El precepto tiende a evitar cualquier medida discriminatoria entre foráneos, es decir, entre los nacionales de otros Miembros de la OMC, ya que este impide realizar cualquier discriminación entre ellos. Se perfecciona con el principio de trato nacional por cuánto el primero indica que la protección

jurídica de la propiedad intelectual debe ser idéntica para un extranjero que para un nacional; y luego, por virtud del art. 4, cualquier privilegio se hará extensible para todos los nacionales de todos los otros Estados Miembros, con igualdad de trato e igualdad de protección jurídica para los productos importados como los nacionales.

El principio tiende particularmente a desalentar la concertación de acuerdos bilaterales del comercio, por cuanto cualquier ventaja acordada a sus nacionales, por una convención, entre dos Integrantes, debe irradiar y proyectar sus efectos a los demás, generando un efecto multilateral y se debe conceder al resto de los Miembros de la OMC.

Recordemos que el Acuerdo tiende a lograr una liberalización mundial del comercio internacional, acorde lo cual, toda medida concertada entre dos países, que excluyan a la totalidad de los Miembros del OMC se considera como contraria a los fines del Acuerdo.

No obstante, existen supuestos en los cuales se puede exceptuar la aplicación de este principio.

A tenor de lo dispuesto por el inciso a) del art. 4, queda exceptuados de multilateralizar el beneficio respecto de aquellas ventajas, favores, privilegios o inmunidad concedido por un Miembro que *"...a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial y sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;..."*.

La excepción obliga a realizar un análisis literal del mismo, por cuanto es importante diferenciar si se está aludiendo a un acuerdo internacional sobre asistencia judicial y sobre observancia de la ley de carácter general, y que estos no se limiten específicamente a la protección de la propiedad intelectual; o si se refiere, por un lado, a este tipo de acuerdos de asistencia judicial y observancia de la ley y por otro lado a aquellos acuerdos no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual.

A tenor de lo dispuesto por Iglesias Prada⁴¹³, esta excepción se refiere “a los *tratos de favor que se deriven de acuerdos no específicos de protección de la propiedad intelectual (art. 4.a). En este ámbito cabe destacar los diferentes acuerdos de integración entre Estados (Unión Europea, Pacto Andino, Mercosur, NAFTA), cuyos beneficios no se extienden a nacionales de Miembros de la OMC*”.

El segundo de los incisos hace referencia a los beneficios que surgen en virtud del repudiado principio de reciprocidad, pero limitados a aquellos que surjan del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma.

El tercer inciso se refiere a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el Acuerdo.

El cuarto de los incisos debe relacionarse con el art. 5, en cuanto el primero establece que -como excepción del principio en análisis-, se mantendrán aquellos beneficios que surjan de acuerdos internacionales de propiedad intelectual y que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, siempre que se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

El artículo se complementa adecuadamente con el art. 5, en cuanto con la misma modalidad, pero sin necesidad de que sea notificado al Consejo del Acuerdo, dispone que no se aplicará el principio de trato nacional respecto de aquellas ventajas que surjan de los procedimientos de adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

⁴¹³ Juan Luis IGLESIAS PRADA, “Disposiciones generales y principios básicos en el Acuerdo sobre los ADPIC” cit., pág. 128.

CAPÍTULO XX

EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Uno de los objetivos fundamentales del Acuerdo sobre los ADPIC es la reducción de las distorsiones y obstáculos en el comercio internacional, mediante una eficiente protección de la propiedad intelectual. El agotamiento de los derechos incide directamente sobre la cuestión, pero el Acuerdo no se ha referido respecto de la extensión que debe otorgársele.

El art. 6 del Acuerdo refiere al “agotamiento de los derechos”, pero sin claridad -quizás *ex-profeso*-, sobre la real intención respecto de la postura que deben asumir los Miembros en su regulación. Ante esta omisión, el modo que sea regulado por los sistemas marcarios nacionales, influirá directamente en el comercio internacional de productos y servicios, con fundamental incidencia en el tema de las importaciones paralelas. En esta investigación, se aborda el agotamiento en relación, específicamente, al derecho de marcas.

La teoría del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual comienza a ser esbozada doctrinariamente por Kohler a fines del siglo XIX⁴¹⁴, y es tomada, en 1902, por la jurisprudencia alemana.

El agotamiento del derecho de marca supone una limitación estructural del derecho de exclusiva (con su consiguiente derecho de exclusión frente a terceros) una vez que el producto

⁴¹⁴ Cfr. Ernesto ARACAMA ZORRAQUÍN, “El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas” cit., pág. 15; y Tomás DE LAS HERAS LORENZO, *El agotamiento del derecho de marca* cit., pág. 47.

marcado ha sido puesto en el comercio, por el propio titular, o por terceros con su consentimiento. Con posterioridad al hecho de la primera comercialización, el titular agota sus derechos marcarios: su derecho de exclusión⁴¹⁵ se acaba, y se considera que sólo resta un derecho de seguimiento del producto marcado a los efectos de determinar que su garantía de calidad y procedencia no hayan sido alterados. Se trata de un límite orgánico ya que el derecho de exclusiva se agota con motivo del ejercicio normal de esta facultad de uso exclusivo, como una consecuencia natural. Sin perjuicio de ello, plasmarlo en forma normativa es importante a los efectos de determinar su extensión.

Se fundamenta en la necesidad de evitar que el derecho marcario sea utilizado para compartimentar artificialmente los mercados⁴¹⁶; debe tenerse en cuenta que el agotamiento del derecho de marca limita el derecho de exclusiva y posibilita, en consecuencia, la libre comercialización de los productos y servicios marcados.

Metodológicamente, es válido desintegrar la cuestión en dos aspectos: el presupuesto fáctico, y el presupuesto volitivo -aunque ni uno ni otro pueden concebirse en forma aislada en la comprensión del fenómeno-; el primero de ellos, dentro de los derechos de exclusiva, se refiere al primer acto de comercialización del producto distinguido con el signo, ese hecho realizado por el propio titular marcario o por un tercero; por otro lado, el presupuesto volitivo, que refiere a la voluntad del presupuesto de hecho anterior, por cuanto ese primer acto de comercialización, esa primera puesta en circulación del producto o servicio marcado, es realizada por su titular o por un tercero -por lazos económicos o jurídicos existentes entre ellos- con consentimiento del primero (entendida como autorización o como una renuncia del titular a su derecho exclusivo, por lo que debe manifestarse con certeza y claridad).

⁴¹⁵ Sobre el contenido del derecho de exclusiva ver *infra* Capítulo XVII.

⁴¹⁶ Ana María PACÓN, "Implicancias de TRIPs en el Derecho de Marcas", *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, pág. 201.

Producidos estos dos acontecimientos (el primer acto de circulación del producto marcado, efectuado voluntariamente por el mismo titular o con su consentimiento) el derecho del primero se acaba, quedando meramente un derecho de seguimiento a los efectos de controlar la genuinidad y asegurar la garantía de procedencia y calidad del producto distinguido con su marca. En el caso de que algunos de estos aspectos hubieran sido vulnerados, el titular readquiere sus derechos, produciendo todos sus efectos en relación a su derecho de exclusiva, y consiguiente exclusión respecto a su (mal) uso efectuado por terceros.

La libre comercialización de productos o servicios con marca auténtica dará lugar a una serie de ventas y distribución en forma *paralela*, es decir, efectuadas por terceros que no tienen vinculación ni jurídica ni económica con el titular de la marca. Frente a este comercio paralelo, el titular de la marca no podrá oponer su facultad de exclusión, siempre y cuando se produzca una identidad en un triple plano: que se trate de la misma marca, del mismo producto, y del mismo origen (titularidad del signo protegido)⁴¹⁷. En ese caso, estaremos frente a la circulación lícita de un producto legítimo con marca genuina que, con motivo del agotamiento, no podrá ser evitada por su titular.

El tema se impone, en el ámbito de la protección internacional de la propiedad intelectual, frente a la globalización de la economía y los procesos de integración de mercados, para evitar restricciones encubiertas al comercio y facilitar la libre circulación de productos y servicios.

El estudio debe partir del derecho de exclusiva que se le otorga a su titular: es inherente a la marca la existencia de un derecho privativo una vez que el signo ha sido registrado⁴¹⁸ a los efectos de un eficiente cumplimiento de las funciones para las que ha sido creada.

⁴¹⁷ ARACAMA ZORRAQUÍN, ob. cit., pág. 30.

La protección jurídica del signo se descompone en dos claras facultades: una aptitud positiva de uso en forma exclusiva; y una potestad negativa o posibilidad de impedir que terceros utilicen signos idénticos o semejantes para distinguir bienes o servicios también idénticos o semejantes en el tráfico empresarial, sin consentimiento del titular.

Esto debe ser entendido en su real dimensión, ya que permitir en cualquier caso el ejercicio del derecho de exclusión implicaría el control de la larga secuencia de comercializaciones que puede llegar a tener un producto marcado hasta su destinatario final. Esto produciría una desnaturalización de la esencia y funciones de la marca, convirtiéndose en una restricción encubierta al comercio, e incrementando las distorsiones y obstáculos al comercio internacional que es precisamente lo que quiere evitar el espíritu del Acuerdo. Sólo se readquiere la facultad de excluir a terceros frente a supuestos determinados, tal como la alteración del producto, con la vulneración de la garantía de procedencia y calidad de la marca que lo distingue.

Una vez que el titular ha puesto en el mercado dicho producto -o por un tercero con su consentimiento- su derecho de exclusiva se ha agotado, se ha terminado, y no podrá impedir las ulteriores comercializaciones efectuadas por terceros sobre dicho producto que ha sido puesto por él mismo en el mercado. Es decir, el derecho de exclusiva se termina cuando se ha efectuado el primer acto de comercialización⁴¹⁹.

⁴¹⁸ Conforme establece autorizada doctrina, y en relación al artículo 16 del Acuerdo, no es necesario el registro del signo, sino que también es posible otorgar protección frente a su uso legítimo, producto de la libertad de empresa. José MASSAGUER - Montiano MONTEAGUDO, "Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC" cit., pág. 165. Se observa que el derecho argentino de marcas garantiza el uso exclusivo de este signo distintivo sólo por el *registro* de la marca (art. 4 LM), sin perjuicio de lo cual se observará que este principio no es absoluto (ver *infra* punto XXIV.3.A).

⁴¹⁹ Cfr. DE LAS HERAS LORENZO, ob. cit., pág. 25.

En definitiva, el agotamiento es un límite estructural, orgánico y natural que se impone al derecho de exclusividad de la marca.

Así queda planteada la problemática que surge de la regulación internacional de los derechos de propiedad intelectual, con el claro objetivo de facilitar el libre comercio internacional de productos y servicios, tratando de imponerse a la protección tradicionalmente territorial de los derechos de marca, en el contexto de los distintos procesos de integración de los mercados⁴²⁰ y las facultades de uso exclusivo -con sus limitaciones- que tiene el titular marcario en un territorio determinado.

XX.1. El art. 6 del ADPIC y el agotamiento internacional

El agotamiento del derecho se produce una vez que el producto marcado ha sido puesto en el mercado por primera vez por el titular de la marca que lo distingue (o por un tercero con su consentimiento), con posterioridad, no podrá impedir la ulterior comercialización por terceros de ese producto que él mismo introdujo en un determinado territorio. Por este motivo, se debe determinar el ámbito territorial en el que se produce el agotamiento por la evidente inconveniencia que se plantea con el principio de libre comercio y la libre circulación de mercancías.

La teoría del agotamiento se divide en tres clases según cuál sea su proyección desde el punto de vista espacial.

El agotamiento *nacional*, propio de los países desarrollados, supone que el titular agote sus derechos solamente en el propio mercado interno en el que el producto ha sido introducido. El titular del derecho no tiene derecho a prohibir a los terceros -en ese mismo espacio- la reventa de los produc-

⁴²⁰ ARACAMA ZORRAQUÍN, ob. cit., pág. 34.

tos protegidos, una vez que hayan sido introducidos en el comercio, en el mercado interior, por él mismo o con su consentimiento⁴²¹. En este sentido, podrá impedir el ingreso desde el extranjero de un producto con dicha marca.

En un ámbito transnacional, en realidad, el agotamiento nacional importaría básicamente una restricción encubierta de las importaciones, so pretexto de una aparente protección de la propiedad industrial.

El *regional* o *comunitario*, consiste en que, una vez que se ha producido el primer acto de comercialización, en dicho ámbito, el producto distinguido con el signo protegido podrá circular y ser comercializado libremente. El titular podrá impedir que ingresen productos legítimos, con marca genuina, sólo si provienen de un Estado que no sea parte de esa región.

El agotamiento *internacional*, fiel reflejo de la globalización de la economía, y propio de los países en desarrollo, implica que, una vez realizado un acto con fines de comercialización de un producto con marca, tanto en el territorio protegido como en el extranjero, será de libre desplazamiento tanto en el mercado interno como en el internacional: circulará abiertamente y el titular perderá la posibilidad de seguir controlando su producto o servicio identificado por el signo protegido y no podrá impedir su importación-exportación entre distintos países. Se permitirá tanto la libre importación como las ventas paralelas de los productos auténticos diferenciados por el signo protegido.

El supuesto del agotamiento internacional incluye a sus correspondientes regional y nacional⁴²².

El art. 6 del ADPIC establece:

“Agotamiento de los derechos. Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a

⁴²¹ DE LAS HERAS, ob. cit., págs. 27 y 461.

⁴²² “Sin limitación territorial, el agotamiento internacional engloba el supranacional y el nacional”. Cfr. DE LAS HERAS, ob. cit., pág. 27.

reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.”

El Acuerdo permite que cada Miembro disponga legislativamente sobre el particular. En caso que se implemente, lo puede hacer con la modalidad que estime conveniente, con la única limitación de conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales (art. 3); y cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros (art. 4).

Los Miembros al ratificar el Acuerdo se obligan a incorporar un nivel mínimo de protección⁴²³. En este sentido, se considera que si los Miembros se limitan a incorporar este estándar, y no se indica nada en sentido contrario, según lo dispuesto en el art. 6, implícitamente están asumiendo el agotamiento internacional del derecho de marca, pues esa protección mínima no admite que el titular prohíba importaciones de mercancías que lleven la marca auténtica⁴²⁴.

En definitiva, todo parecería indicar que en el ADPIC cada Miembro tiene la posibilidad de legislar sobre el particular, y en caso positivo, de determinar el alcance del agotamiento de los derechos. Si nada se dice en sentido contrario, y se mantiene el nivel de protección que debe garantizar el Acuerdo, todo se decanta a favor del sostenimiento del agotamiento *internacional* de los derechos.

Pronunciarse a favor del agotamiento internacional -o sin manifestarlo expresamente, por la simple implementación de la protección mínima establecida en el Acuerdo- posibilitaría

⁴²³ Ver sobre protección de mínimos Capítulo X.

⁴²⁴ DE LAS HERAS, al referirse a lo que era el proyecto del Acuerdo, específicamente el art. 16.1 del mismo. Cfr. el autor mencionado, ob. cit., pág. 478.

a cualquier tercero importar un producto con marca auténtica, sin infracción marcaria, siempre que haya sido legítimamente introducido en el mercado de cualquier otro país. Estas importaciones son legales, siempre que se trate de productos legítimos de marca genuina, aun cuando se realizan sin la autorización del titular marcario, y se denominan *importaciones paralelas*⁴²⁵, en referencia a los posteriores actos de circulación del producto, una vez producido el primer evento con fines de comercialización, produciendo el agotamiento del derecho de marcas.

Desde el punto de vista local, no decantarse por el agotamiento internacional supondría para los empresarios la obligación de comprar exclusivamente a los distribuidores que aplican precios más altos que los sostenidos en otros países; y para los consumidores, la imposibilidad de adquirir productos legítimos de marca extranjera a un precio menor que el que tienen en otros mercados⁴²⁶. La segmentación es evidente, ante la posibilidad de fijar precios diferentes en cada uno, en relación a los mismos productos.

XX.2. Las importaciones paralelas

El tema del agotamiento incide directamente sobre el comercio internacional: es así que la importancia de las importaciones paralelas cobra su verdadera dimensión en materia marcaria según la posición que se asuma con respecto a esta cuestión.

Precedidos por un primer hecho de comercialización, los posteriores actos de circulación del producto con marca auténtica -aun realizados por terceros extraños al titular marcario y siempre en las mismas condiciones de calidad- son

⁴²⁵ Carlos CORREA, *Acuerdo Trips* cit., pág 48.

⁴²⁶ Carlos CORREA, *Acuerdo Trips* cit., pág 49.

lícitos, y forman parte del comercio *paralelo*, es decir, aquél efectuado por terceros que ninguna vinculación tienen con el titular.

Estos actos incluyen tanto la venta, como la distribución, o la importación “paralela”. Este último se produce cuando el primer acto de comercialización se produce en el extranjero, por el propio titular o por un tercero, con su consentimiento. Luego el producto es adquirido por un *tercero* que nada tiene que ver con el titular marcario, quien importa el producto al territorio de origen, es decir, al país importador.

El supuesto plantea la situación de productos que ingresan al país desde el exterior, es decir son importados por un tercero, con marca nacional, con motivo de haber sido introducidos en el comercio del país extranjero por el propio titular marcario o por quien tiene con este último alguna vinculación de tipo jurídica o económica. Es decir, un tercero ha adquirido estos productos, puestos en el mercado por el propio titular, en el extranjero y posteriormente los comercializa y hasta los hace retornar al país de origen. La ventaja competitiva se logra al posibilitar adquirir el producto en el país exportador a un precio notablemente inferior al que lo conseguiría en el país importador. Al aumentar la oferta, permitirá al consumidor elegir entre distintos precios a los que se ofrece el producto en el mercado, evitando que deba incurrir inexorablemente al precio fijado por el titular de la marca.

Para que se trate de una importación paralela debe tratarse del mismo producto, con la misma marca, con el mismo origen (el mismo titular)⁴²⁷. Si no se produce esta triple identidad, estaremos frente a la importación de un producto con marca idéntica pero no auténtica desde este punto de vista, con consecuencias jurídicas distintas.

Si se adopta la teoría del agotamiento de los derechos en su proyección internacional, se limitará el derecho de exclu-

⁴²⁷ ARACAMA ZORRAQUÍN, ob. cit., pág. 30.

siva del titular marcario y no podrá entablar ninguna acción derivada de los derechos de la marca. En caso contrario (*agotamiento nacional*), el titular marcario conserva la plenitud de sus derechos y podrá oponerse a la libre circulación del producto marcado⁴²⁸.

La importación del producto se produce por un tercero que ningún vínculo tiene ni con el titular ni con quien tuvo su consentimiento para introducirlo en dicho mercado (exportador), sin incurrir en ninguna infracción al derecho marcario.

Distinto es el caso de la *mera importación* de un producto con marca idéntica, pero de distinto origen que la auténtica, circunstancia que tornaría ilícita, desde el punto de vista marcario, la circulación del producto, si el titular de la marca local es distinto del titular de la marca en el extranjero. Aquí no hay importación paralela. Lo que debe considerarse es que no se vulnere el derecho de exclusiva del titular del territorio importador⁴²⁹.

XX.3. El agotamiento del Derecho en la República Argentina y su contexto regional del Mercosur

Cada uno de los cuatro países que forma parte del Mercosur posee, claro está, una legislación diferente con rasgos y caracteres que le son propios y que distinguen un sistema normativo de otro. La diferente regulación que se haga del agotamiento del derecho de marcas incide directamente en el comercio internacional de productos y servicios.

⁴²⁸ Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales*. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2003, t. 2, pág. 152.

⁴²⁹ Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas*, 6ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, LexisNexis-Abeledo-Perrot, 2006, pág. 277.

Como peculiaridades, cabe señalar que tanto la República Federal de Brasil como la República Oriental del Uruguay, en sus decisiones de política legislativa, se han mostrado más proteccionistas de su mercado interno que la República del Paraguay y la República Argentina. Es esta última la que más está demorando en renovar su legislación, no obstante, tanto la doctrina como la jurisprudencia están sumamente actualizadas fundándose tanto en el ADPIC como en derivaciones lógicas de los principios marcarios de la ley actual.

XX.3.A. República Argentina

La Ley de Marcas argentina N° 22.362⁴³⁰ nada dice sobre el agotamiento de los derechos marcarios, no obstante ello, el tema puede encontrar fundamento en el art. 4⁴³¹.

Los casos⁴³² que se han presentado en los tribunales de la República Argentina son antiguos, anteriores incluso a que

⁴³⁰ Ley N° 22.362 del 26 de diciembre de 1980. Publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 1981. En adelante: "LM".

⁴³¹ Art. 4 LM: "*La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente*".

⁴³² Caso "Lemonier y Cía. c/ Simsilevich y otro". Cámara Federal de la Capital, 10 de agosto de 1931, Jurisprudencia Argentina, 1931, t. 36, pág. 443. El posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los mismos autos, del 11 de diciembre de 1931 (Fallos 163:176); caso "Tauber, Federico c/ Veneziani, Carlos", especialmente el dictamen efectuado por el Procurador Federal que sirvió de fundamento a la Corte, del 24 de junio de 1932 (Fallos 165:335); caso "Lutz Ferrando y Cía. c/ Karlsberg, José". Cámara Federal de la Capital, 16 de diciembre de 1942 (Jurisprudencia Argentina, 1943, t. I, pág. 525); Caso "Precisa Argentina S.R.L. c/ Missé, Esteban y otro", Corte Suprema de Justicia de la Nación, 28 de abril de 1958, (Jurisprudencia Argentina, 1958, t. IV, pág. 161). Los fallos mencionados se encuentran reseñados por BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS (cfr. Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cit., t. 2, págs. 153 a 157.) y por Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 277.

la *Teoría del agotamiento de los derechos* fuera tenida en cuenta por nuestra doctrina y jurisprudencia, y sólo se refieren a supuestos de importaciones de productos con idéntica marca, algunos pertenecientes al mismo titular argentino, y otras no. Aun así en todas se analiza, sea directa o tangencialmente, el tema del agotamiento del derecho de marca.

Amén de incluir las importaciones paralelas, hay quienes comprenden en el supuesto de agotamiento⁴³³ los casos de reventa de productos usados como también la venta de accesorios o repuestos⁴³⁴ de productos que están distinguidos con un signo registrado, que si bien pueden ser aquí englobadas, más específicamente comprenden limitaciones simples o excepciones al derecho de exclusiva, pero no limitaciones orgánicas.

El quid para determinar que el derecho del titular marcario ha cesado (y que no renacerá con toda su plenitud), está en verificar, en los casos planteados, que el producto no ha sido modificado ni alterado en sus condiciones originales y que la marca indica propiamente su procedencia empresarial, con lo que cumple debidamente con sus funciones esenciales. Constituyen específicamente supuestos de uso a título de marca de un signo protegido por un tercero.

Es de advertir que a nivel jurisprudencial no hay un criterio uniforme sobre el agotamiento. Si bien hay coincidencia en la importancia de que la marca no sirva para tabicar, compartimentar o segmentar mercados, lo que indicaría una adhesión a la teoría del agotamiento *internacional*, también se ha tratado de proteger al titular marcario local frente al ingreso al país de productos extranjeros con una marca igual a otra registrada en nuestro territorio; y es en ese punto en que se aborda la cuestión de las importaciones paralelas.

Estos supuestos deben distinguirse de las simples importaciones con productos de idéntica marca (no auténtica) pero

⁴³³ Los casos planteados pueden englobarse dentro del concepto de *uso atípico de la marca*.

⁴³⁴ Cfr. art. 12 del Protocolo de Marcas.

que no guardan ningún vínculo con el signo del titular local. En lo que sí resulta conteste la jurisprudencia argentina, aun cuando en su razonamiento utilizan términos poco precisos o que pudieran resultar confusos (refieren a importaciones paralelas cuando técnicamente no lo son, etc.) es que todos los casos, más allá de la diversidad de los supuestos de hecho de los que parten, priorizan siempre la protección del titular de la marca local.

Es así que si los productos son análogos, y poseen una marca idéntica -aunque una de origen extranjero y la otra nacional-, el titular local podrá prohibir la circulación de los primeros por el territorio nacional de la República Argentina⁴³⁵.

En esta línea, el fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, de fecha 16 de abril de 2009 en autos: “Bardahl Lubricantes Argentina S.A. c/ Lubimport S.A. s/ cese de uso de marcas. Daños y Perjuicios” analizó la cuestión referida.

La situación plantea la concurrencia en el mercado nacional de productos protegidos por la firma nacional (la titular) “Bardahl Lubricantes Argentina S.A.” con su marca registrada “NO-SMOKE” y artículos importados por la demandada con la designación idéntica “NO-SMOKE” y que habrían sido elaborados en el extranjero por una empresa que también conforma su designación comercial con el vocablo “Bardahl”⁴³⁶.

⁴³⁵ Cfr. Sentencia de la CNCiv. y Com. Fed., Sala 2^a, del 15 de octubre de 1999, autos: “Bardahl Lubricantes Argentina S.A. v. Eduardo Brabo S.R.L.” (Lexis N° 70022795). En una fundamentación que deja más interrogantes que certezas, establece en el considerando 5, en su sexto párrafo que Brabo obró de mala fe al adquirir productos “... que -como cliente que era de Bardahl Lubricantes Argentina- sabía a ciencia cierta que esos productos no tenían origen en esta última empresa, titular de la marca No smoke y del nombre Bardahl, resultando indiferente -por el carácter territorial de las marcas de productos y servicios- que dichos productos hubiesen sido en última instancia comprados a un exportador extranjero con derecho a esa marca y ese nombre en su país de origen”.

⁴³⁶ Cfr. considerando IV del fallo citado.

La demandada alegó no haber incurrido en comercio ilegítimo alguno, ya que sus productos habían sido adquiridos, como resultado de negociaciones lícitas, a la titular de la marca en los EE.UU. de Norteamérica a la empresa “Bardahl Manufacturing Corporation”, quien tenía aquella marca en uso desde 1988 y registrada a partir de 1989. Se advierte que en la sentencia se hace un uso impropio del término, por cuanto se considera que el supuesto que analiza se trata de una “importación paralela”, cuando técnicamente no lo es, y es esta imprecisión, particularmente, lo que la hace coherente con la decisión a la que arriba.

El nudo que plantea es, básicamente, determinar si existe alguna solución jurídica para evitar la coexistencia de productos idénticos que llevan idéntica marca pero que son de procedencias diferentes, siendo una de esas marcas registrada en nuestro país y tutelada en los términos del art. 4º, ley 22.362. El tribunal consideró que la situación planteaba una infracción al uso marcario por importación de productos con idéntico signo, fabricados en el extranjero por una firma que no guarda vínculos contractuales con la empresa nacional, sin que fueran producidos en la Argentina por la accionante ni en el extranjero por su encargo. Además, se tuvo en cuenta que la exhibición de la marca y el nombre de la actora en los envases no contaban con el consentimiento o la autorización de ésta⁴³⁷.

En definitiva, la Cámara concluyó que, aunque los productos fueran fabricados en el extranjero, esa circunstancia no justificaba de modo alguno su venta en nuestro país si el titular de la marca local era distinto del titular de la marca de aquéllos.

En un fallo cercano en el tiempo al recién comentado, “The Topps Company Inc. s/Medidas cautelares”⁴³⁸, se llegó a idén-

⁴³⁷ Cfr. considerando V de la sentencia en estudio.

⁴³⁸ Cfr. Sentencia de la CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos “The Topps Company Inc. s/Medidas cautelares”, del 17 de marzo de 2009. Cita: IJ Editores (en adelante: “IJ”) IJ-XXXIII-864.

tica solución, siendo técnicamente más preciso por cuanto en ningún momento refiere a importaciones paralelas, sino que refiere simple y llanamente al cese de la “importación”. El fundamento fue evitar la confusión en la que el público consumidor podría haber incurrido frente a la oferta de los productos de las partes; a ello debe agregarse que el envase con la marca que utilizaba la actora se encontraba registrado, fundándose en el art. 4 de la ley N° 22.362 y el 50 del ADPIC.

Otro supuesto muy distinto que se planteó, fue el de productos idénticos con marca también iguales, con un mismo origen -ambas pertenecían al titular local- que circulaban por el mismo territorio con la diferencia que unos y otros habían ingresado por distintas vías: unos circulaban por el territorio nacional por la puesta en el comercio por el propio titular y otras habían ingresado con motivo de la importación paralela efectuada por un tercero que había adquirido los productos del propio titular en el mercado exportador o por la existencia, entre el importador y el titular de la marca, de algún vínculo de tipo jurídico o económico. Se decidió que, en casos como el que se presentó, no es posible impedir su comercialización en nuestro país porque no se configura ninguna violación al derecho marcario del titular nacional⁴³⁹. Sólo le corresponden al titular las acciones nacidas no del derecho de marca sino las propias del contrato de licencia o de distribución, etc. que podría existir entre ellos.

En el caso “Top Toys Juguetes S.A. c/Hasbro Argentina S.A. s/Ordinario”⁴⁴⁰, si bien no se resolvió en forma directa, sino elípticamente, una cuestión marcaria, sí se analizaron las relaciones derivadas de un contrato de licencia sumadas a vinculaciones de control entre demandada y licenciante (la información técnica derivada del contrato de licencia se vincula generalmente con el derecho a usar marcas).

⁴³⁹ Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 278.

⁴⁴⁰ Sentencia de la CNCom., Sala C, autos “Top Toys Juguetes S.A. c/Hasbro Argentina S.A. s/Ordinario”, del 19 de febrero de 2008 (IJ-XXIX-491).

El reproche formulado consistió en atribuir a Hasbro Argentina S.A. la importación de ciertos productos objeto de un contrato de licencia vulnerando la exclusividad pactada, por cuanto el ámbito específico de la licencia industrial es el de aquellos derechos industriales respecto de los cuales el orden jurídico otorga un derecho de monopolio o exclusividad. Si bien se transmite simple información técnica, por un precio y durante un tiempo determinados -al término del cual quien recibe tal información debe cesar en su uso- siempre aparece asociado con el derecho a usar marcas, modelos ornamentales, etc.⁴⁴¹.

En el fallo en cuestión se decidió responsabilizar a la demandada por comercializar juguetes mientras estaba vigente un contrato de licencia exclusivo entre la actora y la empresa licenciante, por cuanto consideró que la existencia de un vínculo de relación y control entre las partes evidenciaban un conocimiento acabado de la existencia, alcances y modalidad operativa del contrato celebrado anteriormente con la actora. Esta sentencia revela una tendencia que se observa en los Tribunales, en los que los titulares del signo protegido no acuden directamente a la protección jurídica que deriva directamente de sistema marcario sino que hacen uso de las acciones que les corresponde del contrato de licencia o de distribución exclusiva, como incumplimiento contractual.

Más allá de los referidos fallos, el tema dista de ser claro en la jurisprudencia. Lo importante es discernir la cuestión teniendo en cuenta las circunstancias de hecho, más allá de distinguir entre una importación *paralela* de aquella producida respecto de un producto con marca idéntica no auténtica, por cuanto se debe tener en cuenta que, independientemente de que se intente proteger al titular marcario nacional, hay soluciones que en forma encubierta no bregan por la transparencia y libre competencia en el mercado -mediante una clara aplicación del agotamiento del derecho marcario-

⁴⁴¹ Cfr. considerando IV.1 del fallo citado.

produciendo situaciones fácticas de monopolio. Como consecuencia de ello, se genera la obligación, para los empresarios, de comprar exclusivamente a los distribuidores que aplican precios más altos que los sostenidos en otros países; y para los consumidores, la imposibilidad de adquirir productos legítimos de marca extranjera a un precio menor que el que tienen en otros mercados⁴⁴².

Desde el punto de vista doctrinario, en general se acepta la aplicación del concepto de la teoría del agotamiento internacional de los derechos, particularmente cuando se analizan las importaciones paralelas, aunque sin que constituya una regla absoluta, sino siempre teniéndose en cuenta las circunstancias concretas, como por ejemplo la identidad de los sujetos, las diferencias de calidad entre el producto nacional y el importado, etc.⁴⁴³.

La ley de marcas argentina nada dice sobre el particular, pero se entiende que la protección marcaria, con el consiguiente derecho de exclusión, se concreta frente a importaciones que no sean *paralelas*. La tácita aplicación de la teoría del agotamiento internacional de los derechos de marca se fundamenta en el propio art. 4 de la LM, el cual confiere la exclusividad de uso frente a la marca registrada.

Además de lo dispuesto por la legislación nacional, en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo sobre los ADPIC, al consagrar la protección de mínimos, entendemos que, garantizado ese nivel de protección sustantiva, se estaría avalando implícitamente el agotamiento internacional de los derechos de marca. En este marco, las importaciones paralelas no es-

⁴⁴² Con respecto a las consecuencias que se generarían, ver Carlo CORRERA, ob. cit., pág 49.

⁴⁴³ Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cit., t. 2, pág. 159; Bernardo Marcos Díez, "La importancia de la teoría del agotamiento del derecho marcario en el comercio nacional e internacional. Antecedentes y situación actual", Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, N° 214, septiembre/octubre 2005, Buenos Aires, LexisNexis, 2005, pág. 441.

tán prohibidas, advirtiendo siempre las circunstancias especiales del caso.

Entendemos que más allá de los fundamentos que se utilicen para la resolución de los casos, es importante tener en cuenta las premisas sentadas más arriba⁴⁴⁴ respecto, en primer lugar, del presupuesto fáctico y el volitivo, y luego, permitir el derecho de seguimiento del titular marcario a los efectos de determinar que no se alteren las garantías de calidad y procedencia que debe brindar la marca. Para mayor claridad, ***resultaría extraordinariamente oportuno que la legislación marcaria argentina se actualice ratificando en forma expresa la adopción del criterio del agotamiento internacional de los derechos de marca, tal como así lo han establecido tanto la doctrina como la jurisprudencia.***

XX.3.B. República Federal de Brasil

En lo referido al agotamiento de los derechos de marca, el art. 132 de la ley 9279/96⁴⁴⁵ parecería disponer en su segundo inciso el principio del agotamiento *nacional* al establecer que el titular de la marca no podrá impedir la libre circulación del producto colocado en el mercado *interno* por sí o por otro con su consentimiento.

⁴⁴⁴ Ver *supra* punto XX.3.A.

⁴⁴⁵ Ley N° 9279, de 14 de mayo de 1996, publicada en el *Diário Oficial da União* el 15 de mayo de 1996. En adelante: "LMB". El art. 132 del *Código de Propriedade Industrial* establece: "O titular da marca não poderá: I. impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II- Impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III. impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3° e 4° do art. 68; e IV- impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literaria ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo".

Es decir, que lo que se permiten son las ventas paralelas, realizadas en el propio mercado brasileiro impidiendo, consiguientemente, su circulación si proviene de otros mercados, aun allí introducidos por el propio titular marcario o por un tercero con su autorización.

La postura brasileira, al adoptar el agotamiento nacional de los derechos marcarios es una posición inspirada en los países desarrollados, revelando una tendencia sumamente proteccionista de los derechos de propiedad del titular del signo. Doctrina y jurisprudencia avalan esta postura, so pretexto de cumplimentar principios constitucionales basados en la estrecha relación existente entre desenvolvimiento económico y protección de la propiedad industrial.

La única excepción a las importaciones paralelas se funda, no ya en la ley de marcas -ya hemos mencionado que ellas importarían una violación marcaria- en leyes de defensa de la competencia y de integración de mercados de la región.

La novedad introducida en el art. 132 parecería indicar que, el titular podrá impedir la importación y circulación del producto con marca auténtica, aun habiendo sido introducido oportunamente en el mercado exportador, por constituir un ilícito civil al conculcar el uso exclusivo del derecho de marcas.

La tácita prohibición de las importaciones paralelas, instaurando así el principio del agotamiento *nacional* de los derechos de propiedad intelectual, fue toda una novedad con la sanción de la ley, pero era un criterio que ya andaba rondando en el pensamiento de la *doctrina* brasileira.

Algunos autores⁴⁴⁶ consideran que el concepto de “importación paralela” no traduce la real esencia del término sino

⁴⁴⁶ José Roberto D’Affonseca GUSMÃO, “Importação paralela pode ser desastrosa para o país”. Revista Panorama da Tecnologia do INPI, ano V, N° 13, fev., 1995. El autor explica que “(...) a denominação ‘importação paralela’, a rigor, é infeliz, não traduzindo o real sentido do fenômeno. Não define o fenômeno jurídico ou econômico em discussão, mas apenas uma de suas

sólo una de sus consecuencias, al importar un producto marcado sin autorización del titular de la marca. Las conceptualizan como aquellas efectuadas por una parte -por su propia cuenta o por terceros- fuera de los circuitos de distribución exclusiva de un territorio, de productos legítimamente comercializados en otro distinto, sea por el titular del derecho de propiedad intelectual o por quien haya tenido su autorización⁴⁴⁷.

Como límite al ejercicio del derecho de propiedad -sin el cual podría impedir la reventa del producto o imponer condiciones unilaterales de comercialización-, las importaciones paralelas están mal vistas, ya que disminuyen la posibilidad de proteger las funciones de la marca, y desamparan, además, al destinatario final del producto.

También jurisprudencialmente, aun antes de la sanción de la ley 9279/96, los tribunales venían aplicando la teoría del agotamiento *nacional* de los derechos, impidiendo las importaciones paralelas⁴⁴⁸, considerándose que tal postura

consequências, que é a possibilidade de importar o produto marcado ou patenteado sem autorização do titular da marca ou patente respectiva. Na verdade, o fenômeno em discussão é o da exaustão de direitos somado à proposta de sua dimensão extraterritorial. (...) O chamado esgotamento do direito de propriedade industrial deve ser visto, precisamente, neste contexto, ou seja, como sendo uma das limitações do exercício do direito de propriedade. Não fosse assim, em tese, o titular do direito sobre uma marca ou patente, poderia exercer o seu direito (se absoluto fosse considerado), em cada uma das etapas do processo de comercialização. Em outras palavras, e fazendo um exercício de argumentação no qual se considera essa hipótese (do direito absoluto) como válida, o titular do direito poderia, uma vez colocado o seu produto no mercado, impedir a revenda comercial do mesmo. Poderia também impor unilateralmente condições à comercialização (cobrar 'royalties' sobre cada ato posterior de revenda), alegando estar apenas e tão somente exercendo o seu direito absoluto, de forma absoluta".

⁴⁴⁷ Helena Candida Lisboa GAEDE, "Importação Paralela e Concorrência Desleal", Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, N° 83, jul/ago 2006, pág 45.

⁴⁴⁸ Cfr. "Brother International Corporation do Brasil Ltda. c/ Surlorran Ind. Textil e com. de Máquinas Ltda" (acción 2699/1997, 11ª Vara Civil de San Pablo, del 7 de mayo de 1998); y "Tectoy Indústria de Brinquedos Ltda. c/ ЖК Com. e Import. Ltda." (AC 206.282-1/1 de la 5ª Cámara Civil del TJSP).

resultaba coherente con los objetivos de la política económica previstos en la Constitución Federal, en cuanto su art. 5, inciso XXIX⁴⁴⁹ dispone que se brindará protección a la propiedad de las marcas.

Entre estos objetivos se considera que la protección marcaria va directamente ligada a la tutela de los intereses sociales y el desenvolvimiento económico y tecnológico, y ello sólo sería posible con la adopción del agotamiento *nacional* del derecho de marcas. Por eso se considera que los tribunales siempre deberían interpretar la teoría en este sentido, conforme los principios constitucionales y la normativa de propiedad industrial antes enumerados.

Si bien el criterio imperante es el principio de agotamiento *nacional* del derecho marcario, con la consiguiente prohibición de efectuar importaciones paralelas, la cuestión tiene sus matices. En el caso *American Home Products* (Recurso Especial N° 609.047 - SP (2003/0193287-4) de 20 de octubre de 2009)⁴⁵⁰, se sostuvo que, si bien las importaciones paralelas fueron realizadas al margen del sistema de distribución establecido por el titular de la marca, este último autorizó la importación, por lo que el producto entró lícitamente en el mercado nacional. En ese caso, el titular de la marca no puede oponer restricciones a su distribución ya que la colocación

⁴⁴⁹ Cfr. art. 5º “*Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (...)*”

⁴⁵⁰ Cfr. Recurso Especial N° 609.047-SP (2003/0193287-4) Decisión: *Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Brasília (DF)*, 20 de octubre de 2009; *Relator*: Ministro Luis Felipe Salomão, *Recorrente*: American Home Products Corporation e outro(s), *Advogado*: Marcos Velasco Figueiredo e outro(s), *Recorrido*: LDZ Comércio Importação e Exportação Ltda., *Advogado*: Ricardo Azevedo Leitão.

del producto en el mercado agotó su derecho de propiedad industrial.

En el razonamiento efectuado por el tribunal se analizó primeramente la posibilidad de importar un producto sin autorización expresa del titular de la marca en el Brasil y de la distribuidora exclusiva. En el caso, se trataba de los productos de American Home Products Corporation (marca Centrum) cuyo signo protegido en Brasil era de American Cyanamid Company, quien a su vez poseía un contrato de producción y distribución exclusiva con los Laboratorios Wyeth-Whitehall Ltda. La parte recurrente intentó impedir que LDZ Comércio Importação e Exportação comercializara los productos.

El Tribunal remarcó una idea que para nosotros es en sí misma redundante: la importación aunque sea paralela, no es inevitablemente ilícita. Ya hemos anticipado la diferencia entre la importación pura y simple de un producto con marca idéntica a una nacional y una importación paralela que, en principio, es lícita. Pero la redundancia le otorga claridad al enfatizar que una vez autorizada la importación por el titular marcario -o por quien estaba autorizado para ello- el producto original entra lícitamente en el mercado nacional. La cuestión está en que, aun tratándose de una importación paralela, efectuada por un tercero, en realidad este último contaba -en última instancia- con la autorización del propio titular.

La idea en el fondo es la misma que la que sostienen los tribunales argentinos al proteger al titular marcario de origen argentino, donde se sostiene la postura del agotamiento *internacional*, es decir, si no hay vinculación entre el titular extranjero y el nacional, la importación puede ser impedida. No obstante, en el caso analizado en la sentencia se considera que sí ha habido autorización, ya que las importaciones lícitas -razona- son contratos firmados con el titular de la marca con otra persona, quien a su vez tenía su consentimiento para comercializar el producto, o sea, un distribuidor en el país en el que es realizada la operación, por lo que no puede entonces el titular de la marca oponer al adquirente del producto restricciones de redistribución ya que después de la

colocación del producto en el mercado se agota su derecho de propiedad industrial.

La adopción del criterio del agotamiento nacional del derecho de marcas no contraría el art. 6 del ADPIC, por cuanto se ha dejado librado al criterio de los Miembros sobre la posibilidad de legislar sobre el tema (con la doble limitación de los arts. 3 y 4). No obstante, la postura brasilera en el fondo contraría el espíritu del ADPIC en su intento por reducir las distorsiones y obstáculos al comercio. La posibilidad de impedir las importaciones paralelas pueden encubrir restricciones al comercio, y al principio de libre circulación de bienes, servicios y factores productivos establecido en el art. 1 del Tratado de Asunción y en consecuencia, al art. 13 del Protocolo de Marcas del Mercosur⁴⁵¹, por lo que en el futuro esta postura merecería ser revisada.

XX.3.C. República del Paraguay

Al igual que en Argentina, la República del Paraguay ha adoptado la teoría del agotamiento internacional del derecho de marcas, fundada en el art. 17 de la ley 1.294/98⁴⁵², el cual sostiene que: “*No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos, así como sus envases o embalajes no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros*”.

Esta norma encuentra adecuado sustento en la Ley Fundamental paraguaya, la cual establece que “(t)oda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportuni-

⁴⁵¹ Sobre el particular, ver *infra* punto XX.3.E.

⁴⁵² Ley 1294 del 6 de agosto de 1998, publicada en la Gaceta Oficial el 30 de septiembre de 1998. En adelante: “LMP”.

des. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penal, añadiendo más adelante que “(l)os bienes de producción o fabricación nacional, y los de procedencia extranjera introducidos legalmente, circularán libremente dentro del territorio de la República”⁴⁵³.

La clave está en la incorporación en la ley marcaría de la alocución “en cualquier país” lo que revela con nitidez la intención de adoptar la doctrina en su influjo internacional.

Con anterioridad a la Ley de Marcas nada se decía sobre el particular, no obstante, la jurisprudencia venía aplicando este criterio, especialmente en punto a las importaciones paralelas, fundado en el art. 717 del Código Civil paraguayo⁴⁵⁴ (se planteaban cuestiones referidas más que nada a contratos de distribución o licencia, que a asuntos marcarios).

La circunstancia de haber plasmado normativamente el agotamiento *internacional*, amén de establecer una interesante pauta hermenéutica, revela con claridad la postura de Paraguay de fijar pautas de libre competencia.

La posibilidad de importar legalmente -desde el punto de vista del derecho de marcas- en un determinado territorio un producto marcado, luego de que el mismo ha sido legítimamente introducido en el mercado en cualquier otro país, permite que los empresarios no tengan la obligación de adquirir el producto inexorablemente a los distribuidores que

⁴⁵³ Cfr. arts. 107 (De la libertad de concurrencia) y 108 (De la libre circulación de productos), respectivamente, de la Constitución Nacional de la República del Paraguay. En adelante: “CNP”.

⁴⁵⁴ El art. 717 del Código Civil del Paraguay (Ley N° 1183/85), dispone: “Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacieren de ellos fueren inherentes a la persona, o resultare lo contrario de una disposición expresa de la ley, de una cláusula del contrato, o de su naturaleza misma. Los contratos no pueden oponerse a terceros ni ser invocados por ellos, salvo los casos previstos en la ley”.

aplican precios más altos que los sostenidos en otros países; y para los consumidores, la posibilidad de optar por comprar productos legítimos de marca extranjera a un precio menor que el que tienen en otros mercados⁴⁵⁵.

A nivel jurisprudencial, se presentó un caso ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Comercial del Primer Turno de Encarnación⁴⁵⁶, en el que la titular de una marca registrada en el país, solicitó medidas de protección marcaria para impedir la importación paralela de determinados productos (salvo para las empresas licenciatarias como únicas y exclusivas autorizadas a importar de origen los productos de la marca de que se trata).

El Juzgado, rechazó la medida por improcedente -con cita a De las Heras⁴⁵⁷ estableciendo que “(s)i la ley nacional del país importador reconociese al titular de la marca la facultad de prohibir las importaciones paralelas de sus productos comercializados con la marca por él mismo o con su consentimiento en el país exportador, ello significaría reconocer al titular un verdadero monopolio de importación de sus propios productos con la facultad de aislar el mercado nacional del país importador, asegurándose a sí mismo o a su licenciataria o distribuidor exclusivo en el país importador una protección territorial absoluta. En este caso, el licenciataria exclusivo o el distribuidor exclusivo gozarían de la llamada exclusiva ‘cerrada’, en cuanto gozarían de una protección territorial absoluta en su territorio, cerrado a la competencia de los terceros, incluso a la competencia de los licenciataria y distribuidores de otros países. El titular de la marca podría así repartirse los mercados nacionales con sus licenciataria y distribuidores

⁴⁵⁵ Carlos CORREA, ob. cit., pág 49.

⁴⁵⁶ Expediente: Año 1999, N° 400, Folio 331; Cfr. CANTERO SILVA, Marcial. “El principio denominado ‘agotamiento del derecho de marca’”, Revista Jurisprudencia del Sur, año 2000 (<http://www.itacom.com.py/poderjudicial/2000doctr.html>).

⁴⁵⁷ Para más datos que la cita jurisprudencial, sobre el libro del autor de referencia, puede verse “Bibliografía consultada”.

exclusivos. El titular de la marca podría imponer este reparto de mercados sin necesidad de recurrir a las también frecuentes prohibiciones contractuales de exportación, simplemente ejercitando la acción de usurpación de marca contra los importadores”.

Es así que Paraguay, desde la perspectiva de país importador, al reconocer expresamente el principio del agotamiento internacional de los derechos de marca, está permitiendo implícitamente las importaciones paralelas, aunque es importante diferenciarlas de las meras importaciones de productos con marca idéntica a una registrada en el territorio nacional, sin que existan vínculos ni económicos ni jurídicos entre los titulares.

La única condición que se impone es que los productos, embalajes o envases pertinentes no hubieran sido objeto de deterioros, alteraciones o modificaciones, lo que otorga al titular la conservación del derecho de seguimiento del producto marcado -dentro de sus derechos marcarios-, sin perjuicio del agotamiento de su derecho de exclusiva.

La República del Paraguay es el único de los cuatro miembros del Mercosur que ha plasmado expresamente en su legislación marcaria el agotamiento internacional de los derechos, en actitud que se revela coherente con los compromisos asumidos en el marco del ADPIC.

XX.3.D. República Oriental del Uruguay

Uruguay abordó la cuestión de las importaciones paralelas desde el punto de vista del agotamiento *nacional* del derecho de marcas. Si bien no lo menciona en forma expresa, lo hace elípticamente en el art. 12 de Ley 17.011 de 25 de septiembre de 1998 ⁴⁵⁸, al establecer que “(n)o podrá impedirse

⁴⁵⁸ Publicada en el Diario Oficial N° 25.128, del 7 de octubre de 1998.

la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos y su presentación, así como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos”.

Se ha dicho que con la fijación de esta norma se incorporó un criterio sobre el agotamiento de los derechos que ya venía manejando en forma mayoritaria tanto la doctrina como la jurisprudencia uruguayas⁴⁵⁹. De ello se colige que una vez que el producto marcado ha sido introducido en el mercado podrán circular libremente por territorio uruguayo sin que el titular marcario pueda oponer sus derechos exclusivos nacidos del registro de la marca.

El agotamiento, como límite estructural de los derechos marcarios, se produce en el mismo mercado interno, ya que con la incorporación de esta norma se observa claramente que la República Oriental del Uruguay se ha decantado por la postura del agotamiento *nacional* de los derechos de marca, lo que permite interpretar que sólo se podrá impedir la comercialización y circulación de productos identificados por una marca protegida si y solo si no han sido introducidos legítimamente en el mercado interno por su titular o por un tercero con su consentimiento.

Es decir, si se importa un producto marcado al margen del sistema de distribución selectiva establecido entre el fabricante y el titular marcario, se entiende que el producto entró a Uruguay sin autorización de este último (aunque presentara la misma marca original por haber sido puesto en circulación por el titular extranjero de la marca -o por un tercero con su autorización-) por lo que podrá impedirse su comercialización en el territorio uruguayo.

⁴⁵⁹ José Carlos TINOCO SOARES, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas- Marcas y congéneres*, cit., pág. 587.

El disvalor con el que observa la doctrina uruguaya estas importaciones está en que si bien no constituye un ilícito marcario propiamente dicho -ya que se introduce una mercadería legítima elaborada por el titular marcario de Uruguay o por un tercero con su consentimiento- existe sí una actividad que contraría la verdadera intención del titular que quiso que, en un mercado determinado, el producto marcado únicamente pudiera ser comercializado por quien fue autorizado a representarlo o tuviera una licencia a tal efecto, y no por un tercero cualquiera⁴⁶⁰.

La sanción de esta ley, con la tácita adopción del agotamiento *nacional* de los derechos, en realidad contraría lo que se había propuesto en el *Proyecto* de la Ley de Marcas uruguaya, que expresamente establecía el agotamiento *internacional* de los derechos marcarios. A tal punto, que este proyecto había servido de inspiración a la Ley de Marcas en la República del Paraguay, donde no sólo no había antecedentes legislativos sobre el agotamiento internacional de los derechos de marca sino que tampoco contaba con uniformidad de criterio a nivel jurisprudencial ni doctrinario⁴⁶¹.

Consideramos que el criterio del agotamiento nacional como medida proteccionista del mercado interno frente al comercio exterior, no contraría abiertamente el Acuerdo, no obstante, consideramos que encubren restricciones al libre comercio y a la libre circulación de productos y servicios. A estos efectos, remitimos a los conceptos vertidos sobre el agotamiento nacional de los derechos marcarios en la República Federal de Brasil.

⁴⁶⁰ José Carlos TINOCO SOARES, Ob cit., pág. 587.

⁴⁶¹ Wilfrido FERNÁNDEZ DE BRUX, *Análisis de la Nueva Legislación Marcaria del Paraguay*, Primera Edición, Editorial España, Asunción (Paraguay), 1998, págs. 111 y 114.

XX.3.E. *Región del Mercosur*

Los objetivos planteados para el nacimiento del Mercosur -como proceso de integración de contenido eminentemente económico- se encuentran plasmados en el Tratado de Asunción. El fundamento⁴⁶² ha sido la integración territorial de sus miembros -planteado así en su preámbulo y esencialmente en su art. 1-, con la idea de ampliar las dimensiones de sus respectivos estados nacionales para favorecer su desarrollo económico. Ello se haría efectivo mediante una coordinación de las políticas macroeconómicas y una adecuada complementación de los diferentes sectores de la economía, para asegurar así el desarrollo competitivo entre los Estados partes, como así también lograr el fortalecimiento del proceso de integración mediante el compromiso asumido por sus miembros de armonizar sus legislaciones.

Conforme establece el art. 1 TA, el tema se centra básicamente en la necesidad de garantizar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países -tema fundamental al analizar el agotamiento del derecho- a través de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente⁴⁶³.

Las dificultades que se derivan del libre tránsito y sus implicancias marcarias se multiplican exponencialmente si no se define el modo en que debe regularse el tema del agotamiento del derecho de marcas. La cuestión debe ser analizada al abrigo del art. 1 TA -que determina la libre circulación de bienes y servicios en el ámbito del Mercosur- y del Proto-

⁴⁶² Como hemos visto *supra* punto IX.2.

⁴⁶³ Entre los objetivos planteados además se menciona la necesidad de establecer un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales (art. 1 TA).

colo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen⁴⁶⁴.

La circulación de bienes y factores productivos entre Estados en la región del Mercosur encuentra una dificultad frente a la incierta cuestión del agotamiento de los derechos de marca en el PM.

Existe en el Protocolo un vacío, o una expresa omisión, para determinar la libertad que tienen los Miembros para regular el agotamiento marcario, ya que nada dice sobre la

⁴⁶⁴ Este Protocolo tiene su origen en la labor realizada -en el ámbito del Sub-grupo de Trabajo 7- por la Comisión de Propiedad Intelectual creada por Resolución 25/92. La Comisión funcionó como una subdivisión técnica del Grupo Mercado Común, especializada en la propiedad intelectual. El resultado del trabajo fue la Decisión del Mercosur/CMC/Dec. N° 8/95 más conocida como Protocolo de Marcas, el que fue aprobado el 5 de agosto de 1995, en la ciudad de Asunción (República del Paraguay). Este Protocolo ha sido ratificado por la República del Paraguay mediante Ley 912 del 1° de agosto de 1996, habiendo efectuado el correspondiente depósito el 15 de noviembre del mencionado año; y por la República Oriental del Uruguay se efectivizó la ratificación por Ley 17.052, el 14 de diciembre de 1998, con depósito del instrumento el 7 de julio de 2000. La particularidad que presenta este Protocolo es que no ha sido ratificado por la República Argentina, ni por la República Federal de Brasil.

No obstante se considera auténticamente como derecho de la integración derivado y en consecuencia goza de inmediata (y directa) aplicación en el territorio de sus Estados Partes. Realizada esta disquisición, no cabe ningún otro comentario por formular respecto de su falta de ratificación por Argentina y Brasil, considerando que tiene aptitud para ser inmediatamente aplicado e invocado por los particulares de todos los Miembros del Mercosur. En el ordenamiento jurídico argentino y paraguayo tanto este Protocolo como el ADPIC gozan de un rango supralegal tanto en el ordenamiento jurídico argentino y en el paraguay. En el caso del ordenamiento normativo brasilero y uruguayo se puede afirmar que actualmente el ordenamiento normativo interno posee una prioridad jerárquica a los instrumentos internacionales sobre la ley posterior que se les oponga. En caso de discrepancia entre estos dos instrumentos consideramos que se deberá estar por el Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de la protección de mínimos que sus Miembros deben garantizar, entre los que se encuentran los cuatro integrantes del Mercosur. En adelante "PM".

verdadera extensión que se le debe otorgar a la cuestión. En este sentido, sólo establece:

“Art. 13- Agotamiento del Derecho: 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 Partes se comprometen a prevenir en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el Agotamiento del Derecho conferido por el registro”.

La norma apunta antes que nada a evitar que, so pretexto de proteger jurídicamente un signo registrado, se impida la libre circulación de bienes y productos y así quede segmentado el mercado.

En el Protocolo el tema está abordado directamente, el problema es que no determina el ámbito de reconocimiento, con el riesgo que ello conlleva en una región, si no existe reciprocidad de derechos entre países, y deja librado a los Estados parte su reglamentación ⁴⁶⁵.

Como importante pauta hermenéutica, cabe mencionar que el *proyecto* de Protocolo establecía el agotamiento regional ⁴⁶⁶, decisión de política legislativa más que oportuna advirtiéndose que se trata de la regulación de un mercado común, sin embargo no fue plasmado expresamente en este sentido en el texto definitivo. Si bien mayoritariamente se considera

⁴⁶⁵ Ya que los Miembros pueden optar por regular la cuestión en su proyección ya sea internacional, regional o nacional. También: Miguel ARMANDO y Delia LIPSZYC, “Bienes Inmateriales”, *Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur*, Buenos Aires, Zavalia, 2003, pág. 945.

⁴⁶⁶ La expresa omisión en el Protocolo del MERCOSUR en principio ha sido producto de un desencuentro ideológico evidenciado en el subgrupo 7 del MERCOSUR. En efecto Brasil, Paraguay y Uruguay propugnaron la incorporación del principio de agotamiento regional del derecho, en contra de la jurisprudencia argentina de ese momento que defendían el agotamiento internacional, según: Bernardo Marcos DíEZ, en “La importancia de la teoría del agotamiento del derecho marcario en el comercio nacional e internacional. Antecedentes y situación actual” cit., pág. 441.

que -por tratarse de la regulación del derecho de la región- la extensión que debe otorgársele al concepto es la del agotamiento regional o comunitario, ello deberá ser determinado en forma unánime, sin perjuicio de la posición que cada uno de los Miembros del Mercosur adopte para las importaciones que se efectúen allende el mercado común, pero que nunca deberá ser entendida como agotamiento *nacional*, para no contrariar el principio de la libre circulación de mercancías establecido en el propio art. 13 PM y el TA. En forma respetuosa, valga hacer un llamado de atención a la legislación brasilera y uruguaya en este sentido.

Además, en forma independiente de la extensión que se le otorgue al agotamiento, el concepto debe ser comprendido en su real dimensión y se debe fijar como límite el supuesto de aquellos casos en que los productos, o sus respectivos envases y embalajes, hubieran sufrido “modificaciones o alteraciones substanciales o deterioro”, o se hubieran “suprimido o modificado las marcas sobre los envases o embalajes”⁴⁶⁷.

Entendemos que es una decisión política con importantes implicancias económicas que deberá ser tomada por los Miembros del Mercosur para determinar su auténtica extensión, pero nunca como un agotamiento *nacional*, ya que afecta un principio insoslayable en la región como es la libre circulación de bienes y servicios.

Por otro lado, y sin referirse al agotamiento de los derechos, el art. 12 del Protocolo alude al “*Uso por terceros de Ciertas Indicaciones*”, para referirse a la utilización de la marca ya no a título distintivo sino a los efectos de brindar indicación o información sobre la disponibilidad de productos o servicios, en particular con relación a piezas de recam-

⁴⁶⁷ João Marcelo DE LIMA ASSAFIM, “El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercado Común del Sur”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 1994-1995*, Madrid, Marcial Pons, 1996, pág. 1010.

bio o accesorios⁴⁶⁸. Entendemos que podemos incluir el análisis del supuesto dentro del agotamiento marcario, solamente para entender que en este caso no se puede impedir la utilización del signo por un tercero cuando este no lo hace a título de marca (uso atípico de la marca), no obstante, metodológicamente el tema será abordado como una excepción o limitación ordinaria, al derecho de exclusiva del titular del signo protegido.

En definitiva, ante la omisión de determinar la extensión que debe otorgársele al agotamiento marcario se ha dejado la cuestión a la decisión de sus Miembros, aunque en la recta lectura de que nunca deberá ser entendida como agotamiento *nacional* de los derechos, ya que ello contradice los compromisos expresamente asumidos por los Estados al asociarse al Mercosur.

En este sentido, *sin bien no presentan desajustes formales con el ADPIC, tanto la República Federal de Brasil como la República Oriental del Uruguay deberían adaptar su legislación permitiendo la libre circulación de productos y servicios, y ajustar su actividad judicial en este sentido. Que la República Argentina y la República del Paraguay asuman el agotamiento internacional de los derechos marcarios no empece a que se considere que se instrumente su correspondiente regional en el ámbito del MERCOSUR. Al contrario, no consideramos que el agotamiento internacional del derecho de marca y el derecho regional sean excluyentes*⁴⁶⁹ -*sí lo hace el criterio nacional*-, sino

⁴⁶⁸ Cfr. art. 12 PM: “*Uso por Terceros de Ciertas Indicaciones: 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: (...) b) indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.*”

⁴⁶⁹ Se ha dicho que “(...) *L'esaurimento internazionale del marchio contrasti, allo stato attuale, con il diritto comunitario.*” (...) Cfr. Luca RUBINI, “Le stranezze della giurisprudenza della Corte di Giustizia tra importazioni parallele da paesi terzi, esaurimento del marchio e norme sulla concorrenza

bien al contrario, favorece la liberalización del comercio y se pone en línea con la tendencia del comercio internacional. Además, esta postura no impide que -fruto de una decisión unánime- se establezca como única interpretación al art. 13 del Protocolo la de entender el agotamiento regional, con reciprocidad entre todos los Estados Partes, y en consonancia con los compromisos pactados no sólo en el ámbito del Mercosur sino también con la propia esencia del Acuerdo sobre los ADPIC.

XX.3.F. La cuestión en la Unión Europea

La cuestión referida al agotamiento de los derechos fue desarrollada ampliamente por la Unión Europea, donde los criterios jurisprudenciales no han dudado en sostener el agotamiento regional (comunitario) a los efectos de evitar la segmentación del mercado. En este sentido, el titular marcario no podrá invocar su derecho para impedir la importación a un Estado miembro de un producto que ha sido vendido en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento⁴⁷⁰.

El primero de los fallos paradigmáticos en este sentido ha sido el caso *HAG I*⁴⁷¹, donde se ha centrado la atención en el origen común de las marcas que identifican los productos confrontados.

En éste, se plantea la incompatibilidad entre los derechos nacionales de exclusiva sobre la marca y la unidad de la región, bajo el argumento que el titular no puede ejercitar su derecho de marca frente a la importación de productos efectuada por otro titular y provistos de una marca idéntica cuando es así que una y otra marca tienen un “origen común”.

(I casi *Silhouette, Sebago e Javico*)”, *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, anno XXXIX, N° 1, gennaio-marzo, 2000, pág. 67 y ss.

⁴⁷⁰ Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, Capítulo 10: Derecho comunitario europeo.

⁴⁷¹ Caso Hag I de 3 de julio de 1974, *Recueil des Cours* 1974, pág. 731.

La crítica que se realiza a la conclusión del Tribunal es que el derecho de marca se ve desgastado, desconociendo las funciones que debe cumplir en el plano económico-jurídico, resaltando una hipotética consecuencia disvaliosa de la marca, cual es la posibilidad de monopolizar el mercado, ocasionado por el uso del signo⁴⁷². A esta crítica se suma aquella que considera que la doctrina del origen común, planteada en esta sentencia, se ignora la función esencial de la marca y los importantes intereses públicos que protege⁴⁷³.

Posteriormente, el caso *Centrafarm B.V. contra Winthrop B.V.*⁴⁷⁴ abandona la doctrina del origen común para centrarse en el objeto específico de la marca cual es su derecho de exclusiva, limitando esta facultad a la primera comercialización efectuada por el titular.

En esta línea, se determina que si el titular de una marca pudiese impedir la importación de los productos protegidos distribuidos por él o con su consentimiento en otro Estado miembro, no estaría generando sino una compartimentación artificial de los mercados nacionales⁴⁷⁵.

Se pone el acento ya no en el origen común, sino en la posibilidad del titular marcario de utilizar ampliamente su marca, pero limitado a un presupuesto fáctico: el acto de la primera comercialización por él efectuada. Esta facultad que tiene es vasta pero no ilimitada, evitando así una hipotética monopolización en las líneas de distribución del producto hasta llegar a su destinatario. Ahí el derecho se acaba, como límite estructural a esta facultad exclusiva y el producto que ha circulado podrá posteriormente comercializarse libremente por terceros en toda la Unión, sin que el titular pueda impedirlo en ningún Estado miembro en el que tenga marcas paralelas.

⁴⁷² Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas* cit., Capítulo 10, Derecho comunitario europeo.

⁴⁷³ DE LAS HERAS, ob. cit., pág. 195.

⁴⁷⁴ *Recueil des Cours* 1974, pág. 1189, del 31 de octubre de 1974.

⁴⁷⁵ Cfr. párrafo 11 de la sentencia cit.

Dentro de los clásicos más sobresalientes en el ámbito de la UE, en el año 1990, la sentencia *HAG II*⁴⁷⁶, sigue el criterio según el cual el titular marcario tendrá una extensa facultad con respecto al signo que identifica los productos en circulación, pero siempre limitado estructuralmente al acto de la primera comercialización efectuada por el mismo titular, o con su consentimiento. Se razona que no puede ampararse en la legislación de un Miembro para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro, por el mismo titular del derecho, con su consentimiento o por una persona vinculada con el mismo mediante relaciones de dependencia, jurídicas o económicas.

El último de los fallos paradigmáticos sobre la cuestión, es la sentencia *Christian Dior*⁴⁷⁷ del TJCE, de fecha 23 de abril de 2009.

El Tribunal impidió que un distribuidor de Christian Dior revendiera sus productos a un saldistas, por considerar que afectaba su imagen y reputación. Todo ello sentando una clara posición en protección a los titulares de marca. Así se dispuso que el art. 8.2 de la Directiva 89/104/CEE anteriormente vigente (aunque se resolvió encontrándose en vigor ya la nueva Directiva⁴⁷⁸) debía ser interpretado en el sentido de que el titular de la marca puede invocar los derechos conferidos por esta última frente a un licenciatarario que infringe una cláusula del contrato de licencia que prohíbe, por razones de prestigio de la marca, la venta a saldistas siempre que se determine que tal incumplimiento causa perjuicio a la reputación e imagen de los productos marcados.

Específicamente, la sentencia establece que el art. 5 de la Directiva confiere al titular de la marca un derecho exclusi-

⁴⁷⁶ *Recueil des Cours* 1990, t. I, pág. 3711, de 17 de octubre de 1990.

⁴⁷⁷ Sentencia del TJCE (Sala 1) del 23 de abril de 2009. Asunto C-59/08 entre Copad SA c/ Christian Dior Couture SA, Vincent Gladel y Société Industrielle lingerie.

vo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero importar productos designados con la marca, ponerlos a la venta, comercializarlos o conservarlos a estos efectos. El art. 7, apartado 1, de la misma Directiva establece una excepción a dicha norma, al disponer que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado en la CEE por el titular o con su consentimiento (todo ello de conformidad con anteriores sentencias del TJCE como *Zino Davidoff* y *Levi Strauss*, apartado 40; de 8 de abril de 2003, *Van Doren + Q*, C-244/00, Rec. p. I-3051, apartado 33, y de 30 de noviembre de 2004, *Peak Holding*, C-16/03, Rec. p. I-11313, apartado 34)⁴⁷⁹. La sentencia pone relevancia en la necesidad del consentimiento, entendido como una renuncia del titular a su derecho exclusivo derivado del art. 5 de la Directiva, como elemento determinante del agotamiento de este derecho y, por consiguiente, debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad del titular de renunciar a tal derecho⁴⁸⁰.

Se establece la necesidad de que el licenciante pueda controlar la calidad de los productos del licenciataro mediante la inclusión en el contrato de cláusulas especiales que obliguen al licenciataro a respetar sus instrucciones y le den la facultad de asegurarse de que se cumplan (derecho de seguimiento)⁴⁸¹, a los efectos de garantizar que todos los productos designados con esta marca hayan sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que pueda hacerse responsable de su calidad. En caso de que no se responda a los estándares de calidad originarios o se cause perjuicio a la

⁴⁷⁸ La Directiva actualmente vigente es la 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

⁴⁷⁹ Cfr. considerando 41 y punto número uno del Resuelvo de la Sentencia citada.

⁴⁸⁰ Cfr. considerando 42, fallo citado.

⁴⁸¹ Cfr. considerando 44 de la sentencia en estudio.

reputación de la marca, por incumplimiento del contrato de licencia, se considera que la comercialización ha sido efectuada sin el consentimiento del titular, readquiriendo el derecho de exclusión frente a terceros⁴⁸².

⁴⁸² Cfr. Parte resolutive, puntos número dos y tres del fallo en cuestión.

PARTE CUARTA

**ASPECTOS SUSTANCIALES:
EL CONTENIDO DEL DERECHO DE
MARCAS EN EL ADPIC**

CAPÍTULO XXI

IMPORTANCIA DE LA MARCA EN EL COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Avanzando en la investigación, abordamos aspectos sustantivos del ADPIC. *El Acuerdo instituye normas con un contenido de protección mínimo que deben ser implementadas por los Miembros para cada una de las principales categorías de la propiedad intelectual. Este límite puede ser aumentado pero nunca disminuido, bajo sanción de incumplimiento del compromiso internacional asumido al momento de la ratificación del Acuerdo.*

Por los objetivos propuestos en esta investigación, es importante precisar el contenido de protección sustantiva del derecho de marcas y analizar su compatibilidad con el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Estados Partes del Mercosur, Miembros de la OMC, y a su vez la interacción con el Protocolo de Marcas.

La Parte II dispone normas de contenido sustantivo de estos derechos, referidas a su existencia, alcance y ejercicio. Hemos anticipado que, en este contexto, el objeto de estudio del presente estudio se centra en la Sección 2, referida a la marca de fábrica o de comercio, en el cual se imponen preceptos referidos a la materia objeto de protección (art. 15), derechos que confiere la marca de fábrica (art. 16), excepciones a esos derechos (art. 17), la duración de la protección (art. 18) y el requisito de uso de la marca (art. 19), entre otros.

La marca compone uno de los sectores más fuertes de la propiedad intelectual y es un elemento fundamental del comercio internacional por lo que se hace evidente la dificultad con la que tropieza la tradicional protección marcaría, basa-

da en un esquema territorial ⁴⁸³, frente a los fenómenos de la integración de mercados y la globalización de la economía. Afortunadamente, este Acuerdo brinda principios singulares, con una alta protección y vocación universal, circunstancia que permite adaptar el consagrado derecho de marcas a las necesidades imperantes.

Como bien inmaterial, es uno de los activos intangibles más importantes de la empresa. Es la imagen indicadora de la procedencia del signo, de la empresa que subyace en la organización que lanza al mercado los productos y servicios con la marca protegida, implantándolos en el mercado merced importantes esfuerzos promocionales y producciones de muy variada naturaleza. En este gran despliegue que significa lograr que se proteja jurídicamente un signo (imponerlo en determinados productos y servicios, lograr que la marca cumpla sus funciones y que no sea vulnerada, etc.), confluyen varios intereses: el interés del *titular de la marca* garantizando la facultad de utilizar ese signo en relación a los productos y servicios que fabrica y que, en consonancia, terceros no utilicen en el tráfico económico un signo idéntico o similar para diferenciar productos o servicios idénticos o similares. Por otro lado es importante proteger el interés de los *consumidores*, ya que se tarda mucho en generar una clientela y fidelidad frente a una marca, por lo que es importante tutelar esa confianza en la medida en que ésta cumpla sus funciones. Y, por último, no hay que olvidar de cuidar el interés de los *competidores*, cuidando que no se monopolice el uso de un signo en cualquier caso, por cuanto la titularidad marcaria no significa tener la propiedad de un signo, sino que otorga un derecho de exclusiva, dadas determinadas condiciones.

Es evidente la importancia de la marca como instrumento fundamental del comercio que, como bien inmaterial, ***constituye uno de los elementos del activo empresarial de mayor va-***

⁴⁸³ Ver *supra* Capítulo IX.

*lor actualmente*⁴⁸⁴; aunque es de observar que frente a una economía altamente competitiva -aun en tiempos recesivos que se avizoran- que tiende más a globalizarse en el marco del mercado mundial, se debe fortalecer el valor del contenido de la protección jurídica de la marca para potenciar su idoneidad a nivel internacional.

⁴⁸⁴ El tema tiene aspectos derivativos fundamentales en su valorización en balances, transferencia de empresas y/o paquetes accionarios como también en aspectos concursales.

CAPÍTULO XXII

LA MARCA. CONCEPTO

Uno de los desafíos planteados en esta investigación es el de determinar si existe una *definición autónoma* o un *concepto autónomo* de marca brindado por el Acuerdo, y en este sentido observar el modo en que se proyecta a sus Miembros, con la implicancia del margen de libertad que les deja para determinar los niveles de protección de la marca en sus respectivas legislaciones. Circunscribir con claridad el objeto de protección resulta una tarea clave, para de ahí determinar las relaciones jurídicas que de él se derivan, para su eficiente tutela jurídica.

Sobre el particular, el ADPIC determina en el art. 15, inaugurando la Sección 2 referida a las marcas de fábrica o de comercio, lo que debe entenderse como la materia objeto de protección. Establece que

“(p)odrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas (...)”.

Instituye de manera expresa la posibilidad de otorgar idéntica protección jurídica no sólo a las marcas de productos sino también de servicios, en un acrecimiento a lo establecido por su precedente, el CUP, el cual sólo preveía la tutela jurídica de la marca de servicios, pero no su registro ⁴⁸⁵.

⁴⁸⁵ Cfr. art. 6 *sexies* CUP: “Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas”.

Tanto este instrumento internacional como las legislaciones de los Miembros conformantes del Mercosur han intentado *definir* la marca por sus funciones pero en realidad no hacen sino *conceptualizarla*.

En efecto, no precisa *qué es*, sino *qué podrá ser*, o cómo estaría compuesta una marca, dadas determinadas condiciones. Si entendemos por “definir” al hecho de fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra⁴⁸⁶, el Acuerdo no lo hace, pero sí nos permite formar un concepto⁴⁸⁷ acerca del mismo. Sin dudas, la marca está compuesta por signos, uno solo o su combinación, por lo que podemos deducir -sin estancarnos en esta primera afirmación- que, en tanto conforma su estructura, la marca *es* un signo.

Un signo es un indicio de algo, una señal de algo, una representación natural o convencional de un objeto o de una acción. Es preciso advertir que de la idea que se brinda de signo, no debería limitarse a un distintivo gráfico, escrito o impreso en un determinado plano, como se analiza más adelante. No obstante, la inmaterialidad de la idea o evocación que transmite debe ser plasmada, materializada o representada en algún sentido para que el público consumidor perciba su existencia.

El signo debe ser entendido en un sentido amplio, como aquel distintivo evocador de una determinada idea, producto, o acción, siempre comprendido con su cualidad fundamental, cual es la de informar o comunicar. No obstante, la sola evocación o poder expresivo no basta, sino que necesita de ciertas características de *distintividad*.

Se advierte entonces que la conceptualización realizada es funcional y no estructural. Es decir, establece qué es una

⁴⁸⁶ Según el *Diccionario de la Lengua Española*, de la Real Academia Española, vigésima primera edición.

⁴⁸⁷ Entendido como determinar una cosa en la mente después de examinadas las circunstancias. Cfr. *Diccionario de la Lengua Española* citado (vocablo de referencia “formar concepto”).

marca: un signo; pero siempre y cuando sea *distintivo*. No importa tanto qué sea estructuralmente, sino que funcione como tal, como signo distintivo apto como marca.

Entonces, de la noción brindada por el Acuerdo, no cualquier signo podrá constituir una marca, sino aquél -o combinación de aquéllos- que esté provisto de una determinada calidad o aptitud.

Adelantamos⁴⁸⁸ ***que el signo, para ser considerado marca, deberá poseer un elemento connatural, evidenciado como su aptitud distintiva, la cual dota de inmensa identidad al signo, al permitir diferenciarlo de otros iguales o similares que se encuentran en el mercado.*** Esto hace necesario contextualizar el signo, ya que no debe ser considerado en forma aislada, sino puesto en relación a otros signos, los cuales -en principio- no deberían ser ni idénticos ni semejantes.

Ese signo, en virtud de su cualidad comunicadora, evoca o genera una serie de informaciones a terceros referidas a la identificación de determinadas producciones, en el sentido que aquellos productos o servicios individualizados con un signo determinado son -en principio- únicos y diferenciables de otros que existan en plaza. La noción de marca enfatiza en su presupuesto ineludible: la aptitud distintiva como un elemento connatural, intrínseco del signo que compone una marca, ya que aquél para ser protegido necesita inexorablemente ser distintivo⁴⁸⁹.

El signo se pone en relación a un producto o servicio pero no se identifica con ellos, ya que no debe confundirse con aquello que ha querido distinguir.

⁴⁸⁸ Ver *infra* punto XXIII.1.

⁴⁸⁹ No obstante, el Acuerdo deja abierta la posibilidad de registro frente a la distintividad devenida por el uso. En tal sentido, establece: "(...) *Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. (...)*". Esta circunstancia no ha sido contemplada en el Protocolo del Mercosur.

En este sentido, el estilo seguido en la conceptualización de la marca como signo o la combinación de ellos -con el elemento natural de distintividad- resulta en este sentido acorde a un instrumento internacional como es el ADPIC en el que, aun sin intención de homogeneizar, debe generar ciertas bases de uniformidad. Brinda una idea lo suficientemente amplia y flexible como para que ningún signo distintivo quede sin protección jurídica (aun aquellos que por razones de la ciencia todavía no existan pero que puedan crearse en el futuro, y que así puedan ser considerados como marca).

XXII.1. Marca-empresa: una relación eventual

En la conceptualización de la marca, el ADPIC va más allá todavía, al generar una idea de unión o vínculo indisoluble entre el signo y empresa⁴⁹⁰, con un criterio que consideramos poco afortunado.

Anticipamos que la proximidad entre ambas nociones (marca-empresa) no debe entenderse como una identificación inexorable, sino en forma relativa, y siempre en el recto sentido de considerar que en realidad si estuviéramos analizando aspectos relativos a la titularidad de derechos marcarios, no sería la empresa sino el *empresario*, persona física o jurídica, su titular. La aclaración se realiza en función del uso que de dicho término se hace en el Acuerdo, aludiendo a la marca de una *empresa*, cuando en realidad debería referirse a la marca de un *empresario*⁴⁹¹.

⁴⁹⁰ El art. 2 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (En adelante: "DM"), incurre en idéntica -a nuestro criterio- desafortunada redacción.

⁴⁹¹ En esta investigación, cuando se aluda a la marca de la empresa, léase -y entiéndase- como marca del *empresario*, persona física o jurídica. Sin

Entonces, si bien el art. 15.1 del ADPIC hace referencia a la aptitud de los signos de “(...) *de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. (...)*”, sin descuidar el valor de la función indicadora de la procedencia empresarial de la marca, no debemos olvidar que el mismo Acuerdo posibilita cesiones o licencias del signo distintivo con independencia de la transferencia de la empresa a la que pertenezca (art. 21). En el caso señalado, se produce una desvinculación entre ambos conceptos y no obstante ello, el signo seguirá siendo merecedor de tutela jurídica. Despeja toda duda la expresa mención de la cesión de la marca “*con o sin*” la transferencia de la empresa a la que pertenezca⁴⁹².

Como hemos dicho antes, si entendemos por empresa -en una noción clásica y simplificando al máximo el particular- como una organización de medios o factores de producción (recursos humanos, naturales, económicos, etc.) aptos para generar bienes o servicios destinados al mercado, necesitamos previamente al *empresario*, persona física o jurídica. Recién ahí podemos entender que ese empresario sería hipotéticamente el titular del derecho de marca, pero nunca la empresa⁴⁹³. No obstante, ni el Acuerdo⁴⁹⁴ ni ninguna ley nacional en el ámbito del Mercosur supeditan la titularidad de derechos marcarios a la ostentación de tal calidad -la de empresario-⁴⁹⁵.

perjuicio de ello, se hace la advertencia que no es necesaria la calidad de empresario ni de comerciante para ser titular de una marca. Sobre la noción de empresa y empresario puede verse Richard

⁴⁹² Artículo 21 *in fine* ADPIC.

⁴⁹³ El art. 4 de la Ley de Marcas argentina sólo requiere *interés legítimo* para ser titular de una marca, sin que sea necesario ser titular de una explotación, ni tampoco la calidad de comerciante. Cfr. José Ignacio ROMERO, *Manual de Derecho Comercial*, Parte General, 2ª edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2008, pág. 119.

⁴⁹⁴ El ADPIC en ningún momento refiere a la necesidad de ser *empresario* para ser titular de un derecho de marca.

⁴⁹⁵ La legislación marcario brasilera hace una alusión tangencial, sin desvirtuar el sentido que señalamos, al referir que tanto las personas físicas

Lo contrario significaría impedir que una entidad sin personería jurídica, o una persona física o jurídica -no empresarios- pudieran ser titulares de un derecho marcario, circunstancia alejada a la realidad y seguramente no deseada por el Acuerdo.

De hecho, el ADPIC sólo refiere a la *empresa* en vinculación a los signos distintivos protegidos en el art. 15.1 que analizamos, en redacción con la que disiento; el art. 20, en lo relativo a los requisitos exigidos al uso de la marca, y el art. 21 referido a la cesión y licencia de la marca, el cual desvirtúa la idea de un nexo indisoluble entre marca y empresa. Los operadores económicos no se limitan exclusivamente a la titularidad empresarial, sino que el espectro es más amplio.

Además no se debe desconocer la posibilidad de que una marca distinga productos o servicios de otros idénticos o similares -aunque con diferentes características referidas a su naturaleza, calidad, etcétera- provenientes de un mismo origen, persona física o jurídica, empresario o no.

En relación con la noción de marca, considero que el ADPIC brinda efectivamente un concepto autónomo, que es lo suficientemente amplio y flexible, como para que todos sus Miembros puedan seguir esta pauta. Ello descartando siempre la poco oportuna referencia al origen empresarial, como circunstancia fáctica impuesta por la realidad.

XXII.2. Signos con aptitud marcaria

El art. 15 del Acuerdo completa la noción al establecer que "(...). *Tales signos podrán registrarse como marcas de fá-*

como las jurídicas de derecho público o derecho privado pueden requerir el registro de una marca. En referencia a las personas de derecho privado, sólo podrán solicitar el registro de una marca relativa a la actividad que ejerzan efectiva y lícitamente, de modo directo o a través de empresas que controlen directa o indirectamente (cfr. art. 128§1° LMB).

brica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. (...)".

La enunciación se considera efectuada a título meramente ejemplificativo y a los efectos de eliminar cualquier tipo de hesitación al respecto; no obstante, la consideramos redundante ya que en la actualidad no caben dudas respecto a la posibilidad de otorgar carácter marcario a los signos citados; por el contrario, sí resultaría necesario acotarlo, dada la amplitud conceptual. En esta hipótesis, no importa la naturaleza del signo, siempre y cuando resulte distintivo y sea inconfundible, ya sea respecto de otros signos idénticos y semejantes, y respecto del mismo producto o servicio que intenta distinguir; por lo que cualquier ejemplificación resulta sobreabundante.

En esta línea, el ADPIC autoriza el registro de signos que no sean perceptibles por el sentido de la vista, por lo que podrían ser incluidos los olores, y los sonidos; aunque deja abierta la posibilidad a los Miembros para exigir como condición para el registro la perceptibilidad visual. Es una opción que brinda a sus Miembros, sin que suponga una modificación en el *nivel* de protección que brinda el Acuerdo (se recuerda que el ADPIC establece una tutela de mínimos indisponible, sobre la cual es posible elevarla pero nunca disminuirla), sino por el contrario circunscribe más específicamente el *objeto* de protección, para de ahí determinar las relaciones jurídicas que de ello se derivan. En esta idea, ha hecho uso de esta opción la legislación marcaria brasilera (cfr. art. 122 del *Código de Propriedade Industrial*). La derogada Ley de Marcas paraguaya N° 751/79 hacía expresa referencia a los signos *visibles* al referirse a la marca, pero esta postura ya ha sido superada por la actual ley 1294 del 6 de agosto de 1998.

Más discutida aún es la posibilidad de registrar como marca aquellos signos gustativos y táctiles. El primero, por lo efímero en su percepción y la dificultad de poder materializar o plasmar los sabores que evocan; el segundo, por la di-

ficultad de generar una apreciación tangible lo suficientemente especial, particular y por ende distintiva para ser considerado como un signo marcario. No profundizaremos sobre los particulares, para simplemente señalar que siempre que se consiga un altísimo nivel de originalidad -relativa-, novedad y como siempre, distintividad, podrían llegar a ser considerados como marcas, dada la oportunidad abierta en el art. 15 del Acuerdo.

La posibilidad de considerar como signos protegibles a los sonidos y olores es aceptado, dada la amplitud del concepto brindado por el Acuerdo, en tanto cumplan con los requisitos de distintividad e inconfundibilidad. La importancia de la cuestión radica, como en todo supuesto de aptitud marcaria, en determinar que tanto el olor como el sonido no sea el propio o común de aquello que se intenta distinguir.

El *quid* estará en determinar en forma minuciosa y pormenorizada los elementos individualizantes del signo en cuestión (ya sea una fórmula química precisa, o notas musicales, respectivamente) que permitan a su vez su materialización escrita o mediante un mecanismo de grabación, a los efectos de su individualización y posterior registro. En este sentido, es claro el art. 2 de la Directiva de Marcas⁴⁹⁶ al exigir que “(p)odrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica (...)”.

Con respecto a las formas tridimensionales, como pueden ser envases, considero que no existe ningún motivo para excluirlos de la protección marcaria, a menos que su forma resulte de una necesidad de orden técnico o funcional (a modo de ejemplo, un *sachet*) o por la propia naturaleza de aquello que se intenta distinguir, en cuyo caso no podría ser protegido como marca.

⁴⁹⁶ Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

Para contextualizar y acotar acabadamente el amplio concepto de marca brindado por el Acuerdo, la noción debe complementarse en forma eficiente con las prohibiciones de registro que cada país imponga respecto a la falta de capacidad marcaria considerado tanto en abstracto como en concreto. Ello, sumado a lo dispuesto por el párrafo 2 del art. 15, el cual determina, que los Miembros podrán denegar el registro por otros motivos distintos de aquellos mencionados en el primer párrafo analizado, siempre que no éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

Para evitar cualquier tipo de discusión o apreciación subjetiva respecto a la calidad de los productos o servicios marcados e imponer este limitado argumento como presupuesto o requisito para el otorgamiento de la protección registral, el art. 15.4 del ADPIC expresamente aludió al particular:

“La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca”.

El precedente se encuentra en el art. 7 del CUP -si bien allí no hace referencia a la marca de servicios, habida cuenta de lo dispuesto por el art. 6 *sexies*- el cual revela la importancia de la norma, ya que podría haberse obviado cualquier referencia expresa en el mismo -dada la transcripción casi idéntica de la norma-, ya que el art. 2 del Acuerdo ya es suficiente, al remitir al cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 1 a 12 y 19 del Convenio de París⁴⁹⁷.

XXII.3. El objeto de protección en las legislaciones nacionales de la Región y en el Protocolo del Mercosur

Frente al concepto autónomo de marca brindado por el ADPIC, es procedente observar la afinidad de las legislacio-

⁴⁹⁷ En idéntico sentido: el art. 5.4 del Protocolo del MERCOSUR y el art. 3 de la Ley de Marcas de la República del Paraguay.

nes marcarias nacionales, en la región del Mercosur, con la normativa internacional en su implementación.

XXII.3.A. República Argentina

La Ley de Marcas argentina⁴⁹⁸ es anterior al ADPIC, no obstante, no presenta discrepancias con el concepto autónomo que éste presenta. La LM revela tal generalidad en la noción de *marca* que resulta absolutamente compatible con el art. 15.1 del Acuerdo. En efecto, no define lo que es una marca sino que comienza por una enunciación de todo aquello que puede registrarse como tal para distinguir productos y servicios, para terminar incluyendo a “(...) *todo otro signo con tal capacidad*”, refiriéndose a la idoneidad distintiva. Es decir, en Argentina, y respecto de la cuestión planteada, cualquier signo con *aptitud intrínseca* para distinguir productos o servicios podrá constituir una marca, criterio básico que debe ser considerado en función de todas las circunstancias de hecho. Los arts. 2 y 3 LM establecen las prohibiciones de registro de determinados signos en caso de que estén inmersos en una circunstancia que conlleve una falta de capacidad distintiva *en abstracto* (o intrínseca) o *en concreto* (o extrínseca), respectivamente.

En esta línea, el art. 2 LM⁴⁹⁹, hace una expresa mención de signos que no podrán ser registrados en cuanto *per se* carecen de fuerza o poder distintivo, ya que no poseen esta ca-

⁴⁹⁸ Ley 22.362 de Marcas y Designaciones, sancionada el 26 de diciembre de 1980 y publicada en el B.O. el 2 de enero de 1981. En adelante: “LM”.

⁴⁹⁹ El art. 2 LM determina: “No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características; b) los nombres; palabras; signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro; c) la forma que se da a los productos; d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.”

pacidad diferenciadora considerados en abstracto. No exige la perceptibilidad visual por lo que existe un amplio rango de registrabilidad de signos, incluyendo las formas tridimensionales, sin perjuicio de la prohibición establecida en el art. 2 en el inc. c LM, entendiéndose en ese caso, la forma necesaria o la derivada de motivos de orden técnico de los productos a distinguir.

Entre ellos se encuentran los signos genéricos⁵⁰⁰ o descriptivos⁵⁰¹, o aquellos que hayan pasado al uso general⁵⁰² antes de su solicitud de registro, como también la forma que se brinde a los productos o el color natural de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

El art. 3 LM⁵⁰³ se refiere a aquellos signos que considerados *en abstracto* sí gozan de esta capacidad ineludible para

⁵⁰⁰ Es decir, aquellas designaciones que “*definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género a los que pertenece ese objeto*”. Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 67.

⁵⁰¹ Tal como lo define el art. 2, es decir, aquellos que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características.

⁵⁰² Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 71.

⁵⁰³ El artículo 3 expresa que “(n) *o pueden ser registrados: a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios; b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios; c) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. (...); las marcas que sean 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; e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres; f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias; g) las letras, palabras, nombres distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino; h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive; i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios; j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad*”.

poder ser consideradas marcas, no obstante lo cual, puestos en relación a determinadas circunstancias, como bienes o servicios específicos, o frente a marcas que gozan de prioridad registral, carecen de capacidad distintiva. En consecuencia se trata de marcas que no gozan de fuerza distintiva *en concreto*.

Tiene relevancia la distinción de los criterios diferenciadores de la imposibilidad de registro en una u otra circunstancia en cuanto será, entre otros requisitos, determinante de la naturaleza de la sanción de invalidez prevista en la legislación por la existencia de un defecto estructural o inherente al signo y de sus consecuencias concretas, es decir la privación de la producción de sus efectos normales (es decir, son criterios determinantes de su nulidad absoluta o relativa).

No se revelan desajustes entre la ley marcaría argentina y el ADPIC en relación a la noción de marca, punto de partida de la protección jurídica.

XXII.3.B. República Federal de Brasil

La República Federal de Brasil determina, en el art. 123, del *Código de Propriedade Industrial*⁵⁰⁴, lo que debe considerarse como marca, comprendida como aquella utilizada para distinguir un producto o servicio de otro idéntico, semejante o afín, de origen diverso⁵⁰⁵. El art. 122 complementa adecuadamente el carácter funcional del art. 123, al establecer estructuralmente aquello que puede concebirse como marca: son aquellos signos distintivos visualmente perceptibles,

⁵⁰⁴ Ley 9279, del 14 de mayo de 1996. En adelante: "LMB".

⁵⁰⁵ Cfr. art. 123 LMB: "*Para os efeitos desta Lei, considera-se: I- marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (...)*".

siempre que no estén comprendidos en las prohibiciones legales⁵⁰⁶.

Se advierte que Brasil, en una postura más conservadora, ha hecho uso de la opción establecida en la última parte del art. 15 del ADPIC, al restringir el registro sólo de aquellos signos distintivos que sean perceptibles por el sentido de la vista.

Además cabe reparar que el art. 123 LMB, si bien no alude a la ascendencia empresarial como lo hace el Acuerdo, sí refiere al origen del signo requiriendo que sea “diverso”, cuando en realidad puede que un signo tenga un idéntico origen (pertenencia al mismo titular, persona física o jurídica), para distinguir otros productos o servicios idénticos, semejantes o afines, pero que presenten una característica diversa (por ejemplo una distinta calidad, etc.).

La idea de marca de la LMB se integra con el art. 124 que contiene los impedimentos de registro de un signo como marca, tanto por cuestiones intrínsecas como extrínsecas al mismo (prohibiciones absolutas y relativas de registro).

De las normas indicadas, se concluye entonces en la imposibilidad de registrar como marca aquellos signos sonoros u olfativos (cfr. art. 122 LMB), pero sí podrían ser registradas como marca las formas, siempre que no sea la forma necesaria, común o vulgar de un producto o que no pueda ser dissociada de su efecto técnico; o aun más, aquella forma protegida por el registro de un diseño industrial de un tercero (cfr. art. 124, apartados XXI y XXII, respectivamente).

Aun frente a la noción de marca más conservadora de la legislación marcaria brasilera, concuerda con el amplio concepto otorgado por el Acuerdo.

⁵⁰⁶ Cfr. art. 122 LMB: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

XXII.3.C. República del Paraguay

La actual Ley de Marcas paraguaya⁵⁰⁷, ha evolucionado en relación a la anterior -a nuestro criterio-, al permitir el registro de signos que no sean estrictamente perceptibles por el sentido de la vista.

En efecto, el art. 1 LMP⁵⁰⁸ refiere que “(s)on marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. (...)”, haciendo mención a los signos que pueden considerarse marcas, para concluir que “(...). *El listado es meramente enunciativo*”.

En consonancia con el Acuerdo, la ley admite como marca a todo signo distintivo, incluyendo aquellos controvertidos al eliminar la perceptibilidad visual. Se disipa cualquier duda con respecto a las formas tridimensionales al incluir en su listado ejemplificativo a los envases, como también la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, como signos con aptitud marcaria; ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 2, inc. c) el cual dispone la prohibición de registro de formas usuales o necesarias de un producto o de su envase, o que brinden una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al que se aplican; sumado a lo dispuesto en el inc. h) que refiere a los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

⁵⁰⁷ Ley N° 1294, de 6 de agosto de 1998. En adelante: “LMP”.

⁵⁰⁸ Artículo 1 LMP: “*Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas, las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo*”.

La noción de marca se complementa con lo dispuesto en el art. 2 LMP, al disponer las imposibilidades de registro de una marca tanto por carencia de aptitud marcaria en abstracto, como en concreto.

Resulta en un todo conforme con la idea de marca del ADPIC.

XXII.3.D. República Oriental del Uruguay

La Ley de Marcas uruguaya⁵⁰⁹ ha demostrado ser, en nuestra opinión, el supuesto más completo y prolijo en cuanto a la contemplación del objeto materia de protección marcaria. Tal precisión se observa al establecer como marca a “*todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra*”. La define en forma simple y es clara al referir al origen o titularidad de la marca aludiendo a una persona física o jurídica. En este supuesto, se aparta del referente ADPIC⁵¹⁰, pero sin contrariarlo abiertamente sino para evolucionar y precisar conceptos más específicamente.

A mayor abundamiento, el art. 2 LMU faculta el registro de signos no visibles, aunque condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados. Es sensato en ese sentido haber abierto la posibilidad, aunque acotado a la posibilidad de materializar el signo distintivo a los efectos de su registro (ya hemos mencionado la dificultad generada frente a la sutileza de ciertos signos, como los olfativos o sonoros).

El art. 4 LMU refiere a los signos con incapacidad intrínseca para ser considerados marca, y que en consecuencia irrogarán una nulidad absoluta; haciendo lo propio el art. 5,

⁵⁰⁹ Ley 17.011, del 25 de setiembre de 1998. En adelante: “LMU”.

⁵¹⁰ Ya he manifestado mi postura con respecto a la alusión al origen empresarial en el art. 15.1 del Acuerdo.

en referencia a los signos con falta de aptitud extrínseca y que en consecuencia conllevan una nulidad relativa de registro. En este sentido, valga señalar la similitud en lo referido a la política legislativa plasmada en la normativa argentina.

La posibilidad de registro de formas tridimensionales queda supeditado a que las mismas no reúnan los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la LMU (cfr. art. 4 inc. 5° LMU).

XXII.3.E. Mercosur

A nivel regional, si bien el Mercosur no compone, como entidad internacional, el elemento subjetivo del ADPIC, debe comprenderse que engloba en sí mismo a algunos de sus Miembros, como lo son la República Argentina, la República Federal del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Paraguay, por lo que es importante, cuanto menos, que en tanto fuentes productoras de normas y principios con los mismos destinatarios, que ambas regulaciones sean coherentes a los efectos de no generar discrepancias en su aplicación.

En este sentido, el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen⁵¹¹, resulta congruente con la normativa del ADPIC, al definir a la marca en el art. 5.1 como cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios.

Afortunadamente no menciona aspectos referidos al origen o titularidad de la marca, a los efectos de no disentir con el mentado origen empresarial del art. 15 del Acuerdo.

El art. 5.2 PM dispone en un todo de acuerdo con el ADPIC que “(c)ualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de

⁵¹¹ Mercosur/CMC/Dec. N° 8/95. En adelante: “PM”.

registro, que el signo sea visualmente perceptible”, tal como lo ha hecho Brasil. Si bien el art. 6.1 realiza una enunciación de algunos signos -entre los que incluye a la forma de los productos, junto a sus envases- que podrán ser consideradas como marcas, se estima que tal mención se realiza sólo a mayor abundamiento aunque en sí mismo resulta redundante.

Complementa la noción de marca lo dispuesto por el art. 9 PM, al referirse a las marcas que se consideran irregistrables, tanto por su falta de aptitud absoluta como relativa de ser consideradas como tales.

XXII.4. Conclusión sobre la noción de Marca en el ADPIC, en relación a los países del Mercosur

En definitiva, el art. 15.1 del ADPIC es una norma obligatoria, operativa, directa e inmediatamente aplicable, con la única posibilidad de supeditar la protección a la perceptibilidad visual.

Aquí el Acuerdo brinda un concepto de marca autónomo, entendido como el signo o la combinación de ellos, en tanto y en cuanto cumplan el presupuesto ineludible de distintividad. La normativa marcaria de los países mercosureños se encuentran en consonancia con ello, incluso con la particularidad que presenta la legislación brasilera que ha hecho uso de la posibilidad de exigir la perceptibilidad visual del signo a los efectos de su protección.

Con criterio discutible y una redacción incompleta, el ADPIC ha aludido innecesariamente al origen empresarial de la marca. Si bien se trata de un instrumento internacional que está dirigido a signos que actualmente trascienden comercialmente los propios límites territoriales, y con estas características su titularidad recaerá seguramente en empresarios, dicha situación no es excluyente y la realidad lo confirma. No obstante, las legislaciones nacionales analizadas son congruentes, enfatizando en la de la República Oriental del Uruguay, la que consideramos en situación aventajada, sien-

do más específico en el objeto de protección, por lo que consideramos que la misma no puede condenarse.

CAPÍTULO XXIII

LAS FUNCIONES DE LA MARCA EN EL ADPIC Y SU RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN MARCARIA EN LOS ESTADOS DEL MERCOSUR

El Acuerdo no brinda una definición de marca, sino que hace directa referencia a su aptitud distintiva al establecer el apartado 1° del art. 15 que “(p)odrá *constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. (...)*”, para continuar más adelante “(c)uando los signos no sean *intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso*”⁵¹² (el destacado nos pertenece).

⁵¹² Cfr. art. 15.1, primera parte, del ADPIC. En esta primera parte del art. 15.1 se hace referencia a la aptitud distintiva, para luego enumerar la materia objeto de protección. Textualmente, el punto 1 del art. 15 establece: “*Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente*”.

Esta modalidad de formular una definición *funcional* antes que estructural⁵¹³ de la marca constituye un uso generalizado tanto en el derecho comparado como también a nivel internacional y regional. Se hace una necesaria alusión a la función elemental e imprescindible de la marca, poniendo así de manifiesto el criterio que se debe tener en cuenta al momento de determinar qué signos pueden ser registrados como tal.

De allí la importancia de desarrollar el tema de las funciones de la marca por cuanto su trascendencia no reside solamente en una cuestión meramente teórica, sino que resulta fundamental al momento de dirimir cuestiones conflictivas, ya que determinar cuál es el propósito al que sirven resulta idóneo para orientar al juzgador frente a los intereses en juego alrededor de este signo protegido; y delimita en forma estricta los derechos que le corresponden al titular marcario⁵¹⁴.

Tratar las funciones significa referirnos a los propósitos a los que sirve la marca. Hay funciones económicas y otras jurídicas. Los propósitos económicos, deben interpretarse como aquellas funciones que surgen naturalmente del signo para atender a las necesidades del mercado; mientras que las funciones jurídicas son aquellas funciones económicas que por una cuestión de política legislativa se encuentran protegidas en cuanto están contemplados normativamente⁵¹⁵. Es una cuestión discrecional de los legisladores determinar el encuadramiento legal de estas situaciones fácticas-económicas que luego incidirá en la proyección de su tutela jurídica, ya que estas funciones jurídicas -es decir las funciones económicas que han sido contempladas en la norma- son las que determinan en definitiva los derechos que confiere el signo a su titular.

⁵¹³ José MASSAGUER - Montiano MONTEAGUDO, "Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC" cit., pág. 156.

⁵¹⁴ Ver *infra* Capítulo XXV.

⁵¹⁵ Sobre las funciones económicas y las funciones jurídicas, ampliamente: RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *El Contrato de Licencia de Marca* cit., pág. 33 y ss.

Antes que nada, el signo tiene una cualidad fundamental⁵¹⁶, cual es la de informar, transmitir al público, a los consumidores en general y a la competencia, una serie de datos generados por la propia estampa del signo en una determinada producción o servicio. Por esta virtud, se comunica un contenido de muy variada naturaleza entre las que se concreta la revelación de las funciones económicas inherentes.

XXIII.1. La aptitud distintiva de la marca como presupuesto básico

El talento más importante que se reconoce es el distintivo: con motivo de esta aptitud, es posible identificar al signo en sí mismo y diferenciarlo de otros idénticos o similares que se encuentran en el mercado. Se informa a los terceros que todas las producciones identificadas con un signo determinado son -en principio- únicas y diferenciables de otros que existan en plaza.

A nuestro modo de ver, hablar de la aptitud distintiva como una función resulta redundante ya que antes que eso, más que *función* como derivación útil que surge de un concepto, ésta comporta un elemento connatural de la marca, ya que un signo para ser protegido necesita ser distintivo, sin este rasgo nunca será marca, ni en su sentido económico ni jurídico⁵¹⁷.

⁵¹⁶ También se habla de función informativa, pero consideramos que antes que nada esta es una cualidad, ya que en virtud de esta comunicación que se transmite se pone en conocimiento de terceros una serie de contenidos que revelan con claridad las funciones a la que sirve la marca. Por eso hablamos de cualidad de la marca, para luego reconocer las funciones a las que sirve, en virtud de la comunicación que se ha producido.

⁵¹⁷ Metodológicamente en este trabajo consideramos que “*función distintiva*” -más allá de su nominación, sin discutirla como tal- es un presupuesto básico para la noción de marca, entendida como aptitud sin la cual no

Entonces, el art. 15.1 del ADPIC establece un principio uniformemente aceptado que hace a la necesidad de que un signo posea capacidad distintiva, sin la cual no podrá ser protegida jurídicamente.

La política legislativa de definir a la marca por las funciones a las que debe servir es una metodología que se ha seguido en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, e incluso a nivel regional⁵¹⁸.

Si bien la Ley de Marcas de la República Argentina no define conceptualmente una marca, el art. 1, establece⁵¹⁹: “*Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios...*”, realiza una referencia meramente enunciativa de todos aquellos signos que pueden ser objeto de registro como marca para finalizar “... y todo otro signo con tal capacidad”, en expresa alusión a la exigencia de que posea un indubitable carácter distintivo en relación a otros idénticos o semejantes⁵²⁰.

puede ser considerado marca, y mal podemos hablar de sus funciones si antes no tenemos una marca. Jerarquizamos esta función y por eso consideramos que no debe ser incluida entre las enumeradas en el punto XXIV.2, como lo hace la doctrina en general.

⁵¹⁸ También así ha sido plasmado en la DM en cuyo art. 2° hace mención de los signos objeto de protección, a condición “*de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras*” y a mayor abundamiento, el art. 3° establece como causa de denegación o de nulidad de una marca, la carencia de carácter distintivo. Así también lo disponía el art. 2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

⁵¹⁹ Textualmente, el art. 1 de la LM establece: “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial, las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

⁵²⁰ Cfr. en este mismo sentido: considerando VIII, autos “Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y C. v. Schering A.G.”, sentencia de la CNCiv. y Com. Fed.,

Por su parte, el Código de Propiedad Industrial de la República Federal de Brasil sólo hace referencia a que se trate de signos distintivos visualmente perceptibles que no estén incursas en las prohibiciones legales⁵²¹.

Hace lo propio la Ley de Marcas paraguaya, N° 1294/98, al establecer en su art. 1° que “*Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. (...)*”.

Sigue esta línea la Ley de Marcas uruguaya N° 17.011, al declarar en el art. 1 lo que debe entenderse como marca, haciendo expresa mención de su aptitud distintiva: Art. 1°: “*Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra*”.

El Protocolo del Mercosur⁵²² establece en su art. 5 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*”.

XXIII.2. Funciones subordinadas a la aptitud distintiva

Aceptada sin hesitación la necesidad de la distintividad del signo para ser protegido como marca, se advierten otras funciones subordinadas o dependientes de la primera, las que -una vez adquiridas- podrían ser igualmente merecedoras de protección jurídica, siendo esta cuestión un tema de técnica

Sala 2ª, del 25 de agosto de 2009 (Lexis N° 70055990); CNCom., Sala A, considerando VI, punto 1 autos “Federal Express Corp. c/ International Express S.A. s/ ordinario”, del 18 de junio de 2009 (IJ-XXXV-553); CNCom., Sala B, considerando VI, punto 2 autos “Porlain S.A. c/ Porcelana Americana S.a. s/ caducidad de Marca”, del 26 de junio de 2007 (IJ-XVIII-81).

⁵²¹ Art. 122 LMB, Ley 9279: “*São susceptíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*”.

⁵²² Cfr. Mercosur/CMC/Dec. N° 8/95.

legislativa. Entre ellas están⁵²³: 1. La función indicadora de la procedencia empresarial; 2. la función indicadora de la calidad de los productos y servicios; y 3. la función condensadora de la buena fama del signo.

XXIII.2.A. Función indicadora de la procedencia empresarial

De la cualidad comunicativa de la marca se transmite una serie de información referida a su origen, el cual puede encontrarse en una persona física o jurídica determinada, titular de una empresa que distingue sus productos o servicios con el signo en cuestión: la función indicadora de la procedencia empresarial.

Si bien tradicionalmente esta función ha sido trascendente, en la actualidad -con motivo de la globalización y la tendencia de integración de mercados- ha ido perdiendo relevancia. Antaño era casi constante que un mismo titular fuera quien distinguiera sus productos y así fuera distribuido en todo el mercado. En la actualidad esto es poco probable que ocurra en forma inmutable con motivo de las licencias y franquicias de marca por parte del empresario. Asimismo quepa pensar en la posibilidad de la cesión de una marca sin necesidad de transmitir conjuntamente la empresa⁵²⁴. Además de

⁵²³ A los efectos de este trabajo, no incluimos la publicitaria e informativa por considerar que se trata de una *cualidad fundamental* y no una función autónoma que pueda ser jurídicamente relevante.

⁵²⁴ BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS mencionan: “(...) *El carácter meramente concomitante y no necesario de la función de identificación de origen ha quedado aún más claramente de manifiesto bajo el Derecho argentino al sumarse, a la libertad de cesión y licencia de las marcas, la eliminación del requisito de que quien las utiliza sea el titular de una empresa respecto de la cual se emplearán tales marcas. (...)*”. Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *DERECHO DE MARCAS. Marcas, designaciones y nombres comerciales*, tomo 1, pág. 44.

todo ello, desde la perspectiva del consumidor es poco probable que, con la amplia gama de productos y servicios que se ofrecen en el mercado, se detenga a observar, analizar y estudiar invariablemente si tal o cual producto proviene de determinada empresa en particular ⁵²⁵. Esto lo podrá hacer el consumidor avezado y detallista, pero casi nunca ocurrirá en la generalidad de los casos, en que las compras se efectúan en forma rápida, con la atención puesta en qué se compra y no de dónde proviene.

Jerarquizar esta función implica generar un vínculo único e indestructible entre marca y empresa. Esto no estaría mal si, como hemos indicado antes, actualmente no fuera factible la cesión libre de la marca - es decir con autonomía de la empresa- licenciarla o efectuar franquicias⁵²⁶. La situación inversa a la planteada nos impediría entender esta desvinculación entre ambos conceptos.

Por esta razón entendemos que si bien la función indicadora de la procedencia empresarial del producto o servicio marcado general y usualmente se concreta, actualmente debería ser considerada jurídicamente en este sentido. Es decir en la recta inteligencia que puede producir una desunión entre la marca y la empresa de origen, sin que se perjudique su aptitud distintiva y por ende su idoneidad para ser protegida jurídicamente en sí misma.

La doctrina belga habla de la función de procedencia *en sentido amplio*, entendido como la garantía que el producto marcado procede o de la misma empresa o de otra que posee

⁵²⁵ No obstante, FERNÁNDEZ-NOVOA señala que "(...) la circunstancia de que sea desconocida o anónima la identidad de la empresa fabricante o distribuidora de los productos o servicios de marca, no significa que la identidad sea indiferente: desconocido no es sinónimo de indiferente. El consumidor puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca; pero confía en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo." Cfr. el autor citado en *Fundamentos de Derecho de Marcas* cit., pág. 48.

⁵²⁶ Antonio RONCERO SÁNCHEZ, ob. cit., págs. 40, 41, 47 y ss. También Diego CHIJANE DAPKEVICIUS, *Derecho de Marcas* cit., pág. 7.

elementos considerables de continuidad con la empresa de origen o con la que, además, posee lazos de naturaleza contractual o económica. Con este sentido es posible reconocer la importancia de la función sin contrariar la cesión libre y la licencia de la marca⁵²⁷, admitidas en todas las legislaciones.

En este sentido, el art. 15.1 del ADPIC hace referencia a la necesidad que la marca esté constituida por “(...) *cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.* (...)”. Ya hemos hecho referencia a la aptitud distintiva para recalar ahora en la alusión que se hace a la función indicadora de la procedencia empresarial de la marca.

En efecto, en la alocución “bienes o servicios de una empresa de los de otras” se enfatiza la necesidad no sólo de individualizar y diferenciar unas producciones de otras, sino además, de hacer lo propio en tanto y en cuanto, en virtud de la marca, provienen de una empresa en particular. No obstante, la referencia a esta función debe ser relativizada por cuanto el art. 21 dispone que: “(l)os *Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de 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*”. Es decir, la remisión que hace el art. 15.1 a esa unión marca-empresa, no será inquebrantable, ya que en caso que se produzca el supuesto contemplado en el art. 21 se producirá inevitablemente una desvinculación entre ambos conceptos y, no obstante ello, el signo seguirá siendo merecedor de

⁵²⁷ El sentido amplio de la función de procedencia empresarial y la justificación de la cesión libre y la licencia de la marca: Antoine BRAUN, *Précis des marques*, Bruselas, Maison Larcier, 1995, págs. 14 y 15. El texto expone: “*Compte tenu de ceci, la fonction d’indication de provenance de la marque se précise, en dernière analyse, comme la garantie que le produit marqué émane toujours de la même entreprise ou d’une entreprise qui possède des éléments considérables de continuité avec l’entreprise d’origine ou encoré qui a avec celle-ci des liens actuels, de nature contractuelle ou économique*”. Ainsi s’expliquent et se justifient la cession libre et la license de la marque”.

tutela jurídica. Despeja toda duda la expresa mención de la cesión de la marca “*con o sin*” la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca.

Es claro que actualmente el vínculo generado entre la empresa y la marca no es indestructible, ya que lo contrario implicaría afirmar que en ninguna legislación sería posible regular la posibilidad de efectuar una licencia de marca o su cesión sin la correspondiente transferencia de la empresa.

En la República Argentina la determinación del origen o la procedencia empresarial de los productos o servicios es un criterio categórico para evitar el riesgo de confusión entre marcas idénticas o semejantes⁵²⁸. No obstante, la LM⁵²⁹ refiere a la posibilidad de ceder o vender el fondo de comercio haciendo expresa mención de que se efectúa sin hacer lo propio con la marca. Si nada se dice, se entiende que la cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca.

En línea similar se encuentra la posición fijada por la República del Paraguay en el art. 40 de su legislación marcaria: “*La transferencia de una marca registrada podrá hacerse independientemente de la empresa titular del derecho. La trans-*

⁵²⁸ Así lo ha determinado la jurisprudencia autos “Almar, Luis R.S. y otro v. Ganadera La Julia S.R.L.”, sentencia del 12 de agosto de 2008, dictada por la CNCiv. y Com. Fed., Sala 2ª; y autos “Martín & Cía. Ltda. S.A. v. Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F. y A.” sentencia del 27 de mayo de 2008, dictada por la CNCiv. y Com. Fed., Sala 1ª, donde se establece: “*Las tres marcas pertenecen a Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F y A. y satisfacen la función de permitir que los consumidores puedan conocer, a través de las marcas, cuál es la empresa que ha producido y comercializado los bienes identificados con ellas*” y “(e)l espíritu de la legislación marcaria argentina no admite que se ponga en peligro la determinación de la procedencia empresarial de un producto induciendo a engaño al consumidor en cuanto a que se trata de variedades de un mismo fabricante o productor (esta sala, causa 22.307 del 15/4/1997; causa 2.107/1999 del 23/11/2004; causa 3.596/2005 del 4/10/2007, entre otras)” (cfr. considerando 4, 5º y 11º párrafo, respectivamente.)

⁵²⁹ Recordemos que la Ley de Marcas 22.362 es anterior al ADPIC y aún no se ha adaptado formalmente, si bien la República Argentina ha ratificado debidamente el AOMC.

ferencia de la empresa comprende la transferencia de sus marcas, salvo reserva expresa”.

El PM refiere a la función indicadora de procedencia en su art. 12 como delimitador del ámbito de ejercicio del *ius prohibendi* del titular a los efectos de evitar el riesgo de confusión⁵³⁰.

La LMB minimiza la importancia de esta función al establecer en su art. 123.I⁵³¹ que se considera marca de producto o de servicio, aquella usada para distinguir un producto o servicio de otro idéntico, semejante o afín, *de origen diverso*. Resulta acertada y técnicamente precisa la redacción por cuanto no cae en la trillada fórmula del “origen empresarial” para decantarse por el distinto origen entre ellas, lo cual brinda amplitud y flexibilidad al término.

La importancia que se le otorga a la función indicadora de la procedencia empresarial, en consonancia con el ADPIC, se observa en la más reciente legislación sancionada a nivel comunitario: la Directiva 2008/95/CE⁵³². En su art. 2 además de referirse a la función distintiva hace lo propio con la indicadora de la procedencia empresarial al referirse a la necesidad de que los signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios *de una empresa de los de otra*. Si alguna duda cupiese respecto a su recta interpretación, el apartado 11 de la exposición de motivos de la DM expresamente establece que el fin primordial de la protección de la marca es la

⁵³⁰ Cfr. art. 12 PM: “*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: (...)*” (el destacado nos pertenece).

⁵³¹ Cfr. artículo 123 LMB: “*Para os efeitos desta Lei, considera-se: I- mara do produto ou serviço; aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (...)*”.

⁵³² Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. En adelante: “DM”.

de *garantizar la función de origen de la marca*. La vinculación entre marca-empresa no es rotunda frente a la contemplación del supuesto de la licencia de marca, supuesto en que se rompe dicha unión, la cual -además- puede hacerse en forma exclusiva o no (art. 8 DM).

La LMU jerarquiza esta función en su art. 1° al destacar la aptitud que debe tener una marca “(...) *para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra*” (el destacado nos pertenece). El art. 16 no dispone que la transferencia de la marca -por acto *inter vivos* o *mortis causae*- deba realizarse conjuntamente con la empresa, por lo que consideramos que tal omisión es intencionada y posibilita la interpretación de la función en su justa magnitud.

XXIII.2.B. Función indicadora de calidad del producto o servicio distinguidos con un signo

Dentro del amplio contenido -no solamente el distintivo que comunica la marca-, puede incluirse también la transmisión de información de muy variada naturaleza, tal como la calidad u otras características de los productos marcados.

La idea es que comunique una impresión sobre una calidad relativamente constante de la producción o servicio prestado⁵³³. Hay quienes consideran que no se trata de una función autónoma sino que surge en forma dependiente o derivada, con motivo del reconocimiento de la función indicadora de la procedencia empresarial de la marca⁵³⁴.

Se relativiza la función por cuanto una misma empresa puede ser titular ya no de una sola, sino de distintas marcas,

⁵³³ Cfr. Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos...* cit., pág. 50.

⁵³⁴ Cfr. Antoine BRAUN, *Précis des marques* cit., pág. 16. Considerada como una función secundaria: CNCom., Sala A, autos “Federal Express Corp. c/ International Express S.A. s/ ordinario” del 18 de junio de 2009 (IJ-XXXV-553).

que diferencian productos o servicios de muy variada calidad entre sí y esto no hace mella en la adecuada tutela que merece el signo; además una producción a lo largo de los años puede no conservar siempre idéntica calidad por razón de la materia prima conseguida, el procedimiento seguido en su elaboración, etc. Esto importa más al titular, ya que es ardua la labor que debe desarrollar para generar la fidelidad de la clientela, y ante una disminución cualitativa de sus resultados, el consumidor no tardará en percatarse y optar por otras alternativas⁵³⁵.

No obstante ello, y siempre desde la perspectiva del derecho marcario, el destinatario final sólo tiene una expectativa generada a través de los resultados de la adquisición del producto o la prestación del servicio, sobre la calidad del producto adquirido o el servicio prestado, entendiendo que la misma no variará sustancialmente; pero aun si ello sucediera, no podrá acudir a la protección que confiere el derecho de marcas, sino por otros medios. En todo caso, podrá no tener protección en el ámbito del derecho marcario pero sí por otras alternativas normativas, como lo es la protección o defensa del consumidor.

Resulta interesante la mención que se hace en el apartado 7 de la Exposición de Motivos de la Directiva de Marcas⁵³⁶, donde dispone la aplicación a las marcas de disposiciones ajenas al derecho marcario, como lo es la regulación sobre defensa del consumidor⁵³⁷.

⁵³⁵ En otros términos: Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas* cit., t. 1, pág. 35.

⁵³⁶ Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

⁵³⁷ El apartado 7 de la DM establece: “*La presente Directiva no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho a los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores*”.

No obstante la indicada relativización del concepto en el ámbito del derecho de marcas, se advierte que el legislador -aunque sin jerarquizarla- la tiene en cuenta. La idea debe entenderse en su adecuada extensión: es al titular marcario a quien le interesa que la marca genere en el destinatario final cierto impacto referido a la calidad del producto diferenciado; no es determinante ni la excelencia de la marca, ni tampoco la peor calidad, sólo se refiere a aquellas características cualitativas que el titular ha querido otorgar a su producción, y es la idea que esta se mantenga con rasgos de cierta estabilidad a lo largo del tiempo, sin perjuicio de las posibilidades de variación ya sea en virtud de la materia prima utilizada, el tipo de elaboración o intención de reducción de costos (o ampliación, si deseara aumentar la calidad), pero siempre por voluntad del propio titular marcario⁵³⁸. Es decir, a él le interesa y a él se le debe garantizar -en caso de ulteriores comercializaciones, o de licencia o cesión de la marca- que la misma no sea modificada, salvo intención en contrario.

La importancia que se le otorga a esta función se pone de manifiesto en la posibilidad que la normativa le otorga en algunos supuestos al titular marcario de controlar que el producto signado no se modifique ni se vea alterado en su calidad lo que en modo alguno debe ser entendido como una obligación jurídica⁵³⁹ a su cargo.

El ADPIC nada dice sobre esta función ni directa ni indirectamente, aunque como regulación de mínimos es posible que los Miembros eleven este estándar de tutela.

La cuestión se relaciona con la importancia del derecho de seguimiento y control al tratar el agotamiento del dere-

⁵³⁸ En sentido similar, BERTONE -CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas* cit., t. 1, pág. 48.

⁵³⁹ Negando que se trate de una obligación jurídica a cargo del titular marcario: Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas* cit., t. 1, pág. 47.

cho de marcas⁵⁴⁰. Como límite estructural del derecho de exclusiva, ocurrida la primera puesta en el comercio del producto marcado efectuada por el propio titular, o por terceros con su consentimiento, como lo dice la palabra, el derecho se agota. Se considera que sólo resta un derecho de seguimiento del producto marcado a los efectos de determinar que su garantía de calidad y procedencia no hayan sido alterados, y el titular sólo gozará de las acciones que le correspondan conforme su contrato de distribución del producto o licencia de la marca. En caso que la garantía de calidad del producto se hubiera alterado, el titular readquiere sus derechos marcarios en toda su plenitud, pudiendo excluir a los terceros en infracción de la utilización del signo aun con posterioridad al primer acto de comercialización.

El derecho de seguimiento que jurisprudencialmente se otorga al titular marcario se considera una proyección del reconocimiento de la función indicadora de la calidad de los productos.

Desde el punto de vista legislativo, tanto Brasil como Paraguay y Uruguay han hecho referencia a este derecho de controlar la calidad por parte del titular marcario, en un implícito reconocimiento de la función que analizamos.

En la República Federal de Brasil el art. 139⁵⁴¹, primera parte, de la LMB se refiere a la posibilidad de efectuar un control efectivo sobre la calidad de productos o servicios en caso de celebrar un contrato de licencia de la marca.

La LMP dispone la posibilidad de efectuar un control sobre la calidad del producto o servicio no sólo en caso de licencia de la marca, y sin perjuicio de la protección que la situa-

⁵⁴⁰ Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Derecho de Marcas*, Madrid, Montecorvo, 1990, pág. 27. Ver *supra* capítulo XXI.

⁵⁴¹ Cfr. art. 139, primera parte LMB: “*O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as pespecificações, natureza e qualidade dos respectivos productos ou serviços. (...)*”.

ción merezca en el ámbito de defensa del consumidor (art. 34 LMP)⁵⁴², sino también en caso de agotamiento internacional de los derechos de marca, a los efectos de verificar que los productos distinguidos por la marca, así como sus envases o embalajes no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros (art. 17 LMP)⁵⁴³.

La República Oriental del Uruguay en su ley marcaría refiere únicamente al supuesto del derecho de seguimiento de la mercadería puesta en circulación en el supuesto del agotamiento de los derechos (art. 12 LMU⁵⁴⁴).

XXIII.2.C. Función condensadora de la buena fama o goodwill de la marca

La función condensadora de la buena fama o *goodwill* de la marca⁵⁴⁵ se vincula primero con la propia reputación, la cual ha sido hipotéticamente alcanzada con motivo de la altura de la producción distinguida.

⁵⁴² Cfr. art. 34 LMP: “Para efectos de su inscripción, el contrato de licencia de uso deberá contener necesariamente disposiciones que aseguren el control por parte del propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la licencia, sin perjuicio el que podrá ejercer la autoridad competente en defensa del consumidor.”

⁵⁴³ Cfr. art. 17 LMP: “No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos, así como sus envases o embalajes no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros.”

⁵⁴⁴ Cfr. art. 12 LMU: “No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos y su presentación, así como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.”

⁵⁴⁵ Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos...* cit., pág. 56.

Se entiende que con motivo de esta función se produce una relación signo-producción caracterizada por un excelente nivel. El destinatario final asocia mentalmente la imagen de prestigio de la marca con la excelencia de la mercadería que distingue. Es el buen nombre, el prestigio o el *goodwill* alcanzado por la marca. Se percibe en signos que han alcanzado un cierto renombre. Es al titular de la marca a quien le interesa mantener determinada imagen de marca -sobreen-tendido en caso de la buena imagen de la misma-, en virtud de las perspectivas de buen rendimiento de ventas que genera: es probable que el consumidor repita la compra al evocar al buen impacto generado por la experiencia de la adquisición⁵⁴⁶.

El Acuerdo sobre los ADPIC hace una tangencial alusión a la función condensadora de la buena fama de la marca al admitir la marca renombrada (art. 16.3), que permite incorporar “(...) *al producto o servicio una determinada imagen que lo particulariza respecto a los demás de su misma especie (...)*”, haciendo referencia a la aptitud del signo “(...) *para representar ante los consumidores ‘algo más’ que la asociación con una fuente de procedencia (...)*”⁵⁴⁷.

XXIII.3. Conclusión sobre las funciones de la marca en el ADPIC, en relación a los países del Mercosur

Más allá de lo dispuesto en el Acuerdo, es claro que como regulación de mínimos los Miembros podrán hacer referencia a otras funciones jurídicas determinando su incidencia en el ámbito del derecho de exclusiva del titular marcario.

En definitiva, ***se deduce de la normativización del ADPIC que debe entenderse por marca cualquier signo, o su combina-***

⁵⁴⁶ En otros términos, Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos...* cit., pág. 58.

⁵⁴⁷ Montiano MONTEAGUDO, *La protección de la marca renombrada*, Madrid, Civitas, 1995, pág. 86.

ción, con aptitud para distinguir los bienes o servicios de una empresa (léase empresario) de la de otra. Además de este requisito sine qua non, dadas determinadas condiciones, la marca puede transmitir información de diversa naturaleza, referida a su origen empresarial, la calidad de los productos o servicios distinguidos por ella, o la buena reputación alcanzada por el signo, lo que tendrá sus implicancias en la delimitación del derecho de exclusiva del titular marcario, tal como la posibilidad de licenciar la marca o efectuar su cesión con independencia de la transmisión de la empresa de procedencia; el otorgamiento, en determinadas circunstancias, del derecho de seguimiento o control sobre la calidad de las producciones marcadas; y el reconocimiento de la marca renombrada, entre otras.

CAPÍTULO XXIV

EL NACIMIENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA EN EL ADPIC: EL USO Y EL REGISTRO DEL SIGNO DISTINTIVO

Dentro de los aspectos sustantivos del derecho de marcas contemplados en el Acuerdo, una vez determinado el objeto de protección y las funciones a las que sirve el signo distintivo, resulta de fundamental importancia determinar el *momento* en que el objeto predefinido será merecedor de tutela jurídica y por consiguiente, apto para producir todos sus efectos jurídicos y económicos.

Para el ADPIC, como regulación internacional, la tarea de uniformar criterios no ha sido sencilla por la diversidad de sistemas adoptados por los Miembros, pero no por eso ha sido infructuosa. Como reglamentación de mínimos, y con un componente subjetivo tan heterogéneo, el Acuerdo no puede reglamentar con exhaustividad sino sentar premisas que deben ser recogidos y adaptados a los escenarios locales respectivos.

La dificultad se planteó con motivo de la existencia de sistemas con características dicotómicas. En el ámbito marcario, existen dos modelos que determinan el nacimiento del derecho de marca, signados básicamente por dos principios: el uso⁵⁴⁸ y el registro⁵⁴⁹.

El primero basa el surgimiento de todos los efectos referidos a la tutela jurídica desde el momento en que el signo

⁵⁴⁸ El sistema declarativo se basa en el principio del uso del signo.

⁵⁴⁹ Sistema atributivo o constitutivo: basado en el principio del registro.

distintivo es utilizado en el tráfico. Solamente el signo que ha sido previamente utilizado podrá ser registrado, por lo que el órgano administrativo se limita a declarar (de ahí, sistema *declarativo*) la existencia de un derecho marcario que ya se ha constituido en virtud del uso previo realizado por quien posee un legítimo interés.

Por el contrario, el modelo que se basa en el registro del signo⁵⁵⁰, sólo reconoce derechos basados en la inscripción registral, sin reconocer ninguna facultad a quien ha realizado un uso previo del signo si con posterioridad aparece quien solicita el registro del mismo, aun sin haberlo utilizado en absoluto. El derecho de exclusiva surge con la inscripción, por lo que se le atribuye (por eso, sistema *atributivo*) esta facultad a quien primero solicita su registro.

Si bien se presentan estos dos modelos con las particularidades señaladas, ninguno se revela actualmente en su estado puro⁵⁵¹, lo que ha llevado a la doctrina en general a considerar un tercer patrón, representado con características de ambos sistemas, planteando un sistema mixto. A nuestro criterio, más que considerar que existe un híbrido, como una conjunción de proyecciones de ambos sistemas, se evidencia cada sistema -atributivo o declarativo-, con excepciones o matices que contraen sus elementos peculiares⁵⁵²: a) un sistema registral constitutivo, con proyecciones referidas al uso de la marca cada vez más importantes (hasta considerar el

⁵⁵⁰ En la mayoría de los países que incorporaron este sistema, fue introducido cerca de la mitad del siglo XIX. Stéphane P. LADAS, *La Protection Internationale de la Propriété Industrielle*, París, E. de Boccard, Editeur, 1933, pág. 44.

⁵⁵¹ José MASSAGUER, "La propiedad industrial: balance y perspectivas" cit., pág. 93 y ss.

⁵⁵² A los efectos clasificatorios, si lo considerásemos como una categoría diferente, deberíamos incluir en ella a casi todos los Miembros del ADPIC, lo que desvirtuaría la sistematización expuesta. Actualmente, ningún referente de estos modelos presenta las características citadas en su estado absoluto y total, sino con matices.

uso obligatorio de la marca, no para el registro, pero sí *-ad ex-* para su renovación o para pensar en su cancelación por falta de utilización); o b), al contrario, un sistema declarativo donde la utilización es fundamental para el registro, pero sin embargo se atenúan las exigencias referidas a la acreditación del uso previo para la solicitud y posterior inscripción del signo distintivo.

El ADPIC aborda en el tercer párrafo del art. 15 la temática relativa a la adquisición del derecho de marca: precisar ese momento es singularmente importante, por las proyecciones referidas a su protección jurídica que de allí se derivan. Toma postura, optando en forma discreta pero claramente por el sistema registral, pero sin por eso soltar la mano a quienes han optado tradicionalmente por el declarativo; simplemente limitando las exigencias referidas al uso marcario requerido para su protección jurídica.

En efecto, en el art. 15.3, el Acuerdo establece que:

“Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de solicitud”.

Es decir, se ha decantado rotundamente por el sistema registral, pero dada la pluralidad y diversidad de sus destinatarios internacionales⁵⁵³, los autoriza a requerir el *uso* de la marca si así lo estiman eficiente, para el acceso a la protección registral.

La técnica utilizada le ha permitido contemplar -y en consecuencia, no excluir- la tradicional postura de un referente del sistema declarativo, como es Estados Unidos ⁵⁵⁴. El régi-

⁵⁵³ Art. 1.1 ADPIC.

⁵⁵⁴ José MASSAGUER - MONTEAGUDO, Montiano. “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC”, cit., pág.162

men marcario norteamericano se caracteriza por la concomitancia de la normativa federal (*Lanham Act*) con aquella derivada del *Common Law*⁵⁵⁵, en el que si bien la intensidad del modelo declarativo se ha atemperado⁵⁵⁶ -con anterioridad a la reforma del 16 de noviembre de 1989 no se concedía el registro sin un uso previo y real-, actualmente la política puede sintetizarse en las siguientes premisas: a) la tutela surge exclusivamente con motivo del uso de la marca, sin perjuicio de la posibilidad del registro; b) quien aspira a su registro debe asegurar en su *solicitud* su intención de buena fe de utilizar el signo; c) para la obtención del *registro*, el aspirante deberá declarar y acreditar que ha usado la marca en el comercio interno o internacional. En efecto, el sistema implementado en el *United States Code*⁵⁵⁷, considera como *titular* (*owner*) de la marca a aquél que la utiliza en el comercio aun sin tener su inscripción⁵⁵⁸. Por otro lado, la exigencia de uso se ha mitigado al requerir solamente la intención de buena fe de usar la marca⁵⁵⁹ (*bona fide intention*) cuando una persona -aquí ya no

y ss. Como exponentes de este sistema también se encuentran el Reino Unido y Canadá, cfr. Carlos CORREA, *Acuerdo TRIPs* cit., pág. 91.

⁵⁵⁵ Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas* cit., t. 1, pág. 222.

⁵⁵⁶ Con anterioridad, era requerido en forma inexcusable la utilización de la marca en forma previa al registro. Ver MASSAGUER - MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 162. También: Elena DE LA FUENTE GARCÍA, *El Uso de la Marca y sus efectos jurídicos*, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 1999, pág. 195.

⁵⁵⁷ En adelante: "USC".

⁵⁵⁸ Cfr. USC, Título 15, Capítulo 22, Subcapítulo I, §1051 (a) (1): "*The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director, and such number of specimens or facsimiles of the mark as used as may be required by the Director.*"

⁵⁵⁹ Cfr. USC Título 15, Capítulo 22, Subcapítulo I, § 1051, (b) (1): "*A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director.*"

se habla de titular (*owner*) habida cuenta que todavía no ha existido uso de marca- solicita su registro.

El Acuerdo ha receptado en su art. 15 lo que se considera actualmente una tendencia generalizada: la consagración del sistema atributivo, con la posibilidad de implementar requisitos de uso cada vez más fuertes para el mantenimiento de la protección jurídica marcaria. El régimen constitutivo de los derechos marcarios a través de su registro otorga una singular seguridad jurídica, ya que -caso contrario- la sola preferencia por el usuario anterior debilitaría el sistema marcario al incentivar la formación de marcas de hecho -signos distintivos usados, no inscriptos y sin ánimo de normalizar esa situación mediante el correspondiente asiento- ya que la posición del titular registral siempre quedaría al descubierto ante el riesgo que aparezca un usuario anterior con una situación aventajada⁵⁶⁰.

Lo expresado anteriormente, sin perjuicio de la necesidad -cada vez más incuestionable- de requerir el *uso* del signo -ya no como condición de registro- sino ya sea para otorgar una prioridad de registro -frente a la concurrencia de un interesado en hacerlo que no ha hecho uso previo- o como requisito para la renovación, o para solicitar su cancelación en caso de falta de utilización. El requisito de uso obligatorio sirve para limpiar las entidades registrales de signos que se inscriben a los meros fines especulativos; o signos que otrora fueron activamente utilizados pero que ya han caído al olvido.

El art. 15.3 del ADPIC entonces dispone sin más el principio registral como requisito formal de protección jurídica del signo distintivo. Esta disposición es en sí misma obligatoria y operativa en punto a la recepción del sistema atributivo o constitutivo de protección marcaria, sin perjuicio del desarrollo normativo que corresponda a nivel interno para la reglamentación del registro. Lo dicho, sin perjuicio de la facul-

⁵⁶⁰ José MASSAGUER, "La propiedad industrial: balance y perspectivas" cit., pág. 120 y ss.

tad, es decir con carácter optativo y dentro de ciertos límites, de exigir el uso previo al registro para su eficiente tutela jurídica.

XXIV.1. Incidencia del uso de la marca

En lo relativo al requisito de uso -no como condición para su registro- la norma internacional puede esquematizarse en tres momentos diferentes: 1) la referida a la *presentación de la solicitud de registro*, en la cual no se podrá exigir el *uso efectivo* del signo para su admisión formal; 2) la oportunidad del *efectivo registro* del signo distintivo, en el que se puede exigir el *uso real y actual*; 3) refiere a la caducidad de la solicitud, imponiendo que no se podrá *denegar* el pedido-es decir, el registro- en caso de falta del mentado uso efectivo por un período de tres años contados desde la fecha de su presentación, hasta dicha oportunidad.

Lo dicho, sólo en el sentido de otorgarle la facultad de condicionar el registro al uso previo de la marca, pero siempre en el sobreentendido que la protección jurídica de la marca recién será otorgada con el correspondiente registro marcario. Se advierte que la facultad de exigir el uso previo al registro está dada, pero siempre dentro del límite establecido: no puede condicionar la presentación de la solicitud de registro, y sólo se puede exigir para conceder el efectivo registro.

El sistema constitutivo de derechos marcarios a través del registro no impide reconocer derechos basados en el uso, tal como el caso que se analizará respecto de la marca notoria (art. 16.2 ADPIC), ratificando y ampliando la protección contenida en el art. 6 bis del CUP.

A mayor abundamiento, y para que no quepa ninguna duda -ni excusa- para la implementación del sistema registral, el art. 15.5 ADPIC brinda pautas esenciales referidas al procedimiento de inscripción de la marca. Dispone:

“Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además, los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio”.

Se trata de una norma obligatoria referida al principio de publicidad de la marca, dejando la posibilidad abierta con respecto al momento para hacerlo efectivo, ya que permite hacerlo con anterioridad o con posterioridad a su registro. Queda a criterio de los Miembros determinar -en caso que se concrete con posterioridad al registro- qué se entiende por publicar *“sin demora después de él”* (referido al registro); como también deberá ser objeto de desarrollo normativo por cada Miembro determinar aspectos relativos al procedimiento registral en sí mismo. La publicación de la marca genera la posibilidad de solicitar *a posteriori* la anulación del registro, transcurrido un lapso razonable de tiempo, por quien considere que tiene mejor derecho. Esta primera parte del quinto párrafo es una norma de carácter obligatorio y programático, ya que establecido el principio registral, determina los principios elementales referidos al procedimiento, que deberán ser desarrollados ulteriormente por los destinatarios. La segunda parte, de carácter facultativo, posibilita prever un derecho de oposición al registro de una marca de fábrica o de servicio. En este caso, se advierte claramente la sucesión temporal de las facultades generadas: el derecho de oposición con anterioridad al registro, y la posibilidad de solicitar la anulación con posterioridad al mismo.

XXIV.2. Duración y mantenimiento del registro en el ADPIC. La importancia del uso

Ya en funcionamiento la tutela marcaría, su duración no podrá ser inferior a siete años con la posibilidad de ser renovada indefinidamente (cfr. art. 18). Como protección de míni-

mos, es posible que los Miembros eleven este término, conforme se concreta en la legislación marcaría de los países del Mercosur⁵⁶¹ y en el propio Protocolo⁵⁶² con una duración de diez años, renovable por períodos iguales y sucesivos.

Amén su duración, el ADPIC refiere al uso de la marca y los requisitos exigidos para el mantenimiento del registro (art. 19): ya el CUP ha referido a la posibilidad de los países de exigir el uso obligatorio de la marca registrada (art. 5.C), cuyas normas deberán ser cumplidas por los Miembros de la OMC (art. 2.1 ADPIC). Este último, regula su utilización para la conservación del derecho, al disponer en el art. 19.1 ADPIC:

“Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ellos razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca”.

Una vez registrada la marca, el Acuerdo abre la posibilidad de requerir el uso para el mantenimiento de la inscripción, estableciendo pautas ciertas. En primer lugar genera un límite temporal, requiriendo un mínimo de tres años ininterrumpidos. Aquí no caben ni interrupciones ni suspensiones, salvo *razones válidas* de falta de uso. Impone un concepto impreciso, para pasar seguidamente a delimitarlo, aludien-

⁵⁶¹ Cfr. art. 5 LM; art. 133 LMB; art. 19 LMP y art. 18 LMU.

⁵⁶² Cfr. art. 10 del Protocolo del Mercosur: “1) La vigencia del registro de una marca vencerá a los 10 años contados desde la fecha de su concesión en el respectivo Estado Parte. 2) El plazo de vigencia del registro podrá ser prorrogado por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento precedente. 3) (...)”.

do en el mismo a una condición subjetiva negativa: la voluntad del titular de no interrumpir la utilización que se encuentra efectuando del signo; y una condición objetiva consecuyente: el impedimento del uso de la marca.

La mención de lo que pueden reconocerse como *razones válidas* de no uso del signo no es taxativa, al mencionar no sólo las restricciones a la importación, sino los otros requisitos oficiales, siempre que se cumplieren los elementos arriba mencionados. Esta enunciación acota el contenido del concepto, dejando para un ulterior desarrollo -seguramente en sede judicial- de lo que se consideren "*requisitos oficiales*" que generen alguna *razón válida* que impida el uso eficiente de la marca. El lapso temporal de los tres años es un plazo *mínimo*, lo que nos da una pauta que aun cuando dicho plazo fuera mayor, lo importante es que se mantenga el desuso al momento de solicitar la caducidad, ya que lo contrario haría pensar que en caso que la marca volviera a ser utilizada activamente, el titular quedaría igualmente expuesto a una solicitud de caducidad por falta de uso.

El mismo dispositivo en su segundo párrafo (art. 19.2 ADPIC), especifica que la utilización de una marca por otra persona, cuando es controlada por el titular, se considera un efectivo uso a los efectos del mantenimiento del registro, en caso que así sea requerido (cfr. 19.1 ADPIC).

La reflexión que cabe es que, según lo dispuesto por el Acuerdo, el uso de la marca podría evitarse en forma absoluta para su eficiente protección jurídica; no obstante, para aquellos países que así lo consideren, ya sea por tradición jurídica (quienes emplean el sistema declarativo) o porque lo estiman necesario para un sistema registral eficiente (quienes han adoptado el sistema atributivo implementando matices que morigeran su carácter), se deja plena libertad. Es decir, los Miembros pueden exigir la utilización de la marca, pero estableciendo claros límites, que antes hemos comentado. Aún más, proscribiera expresamente cualquier exigencia que conlleve una complicación en forma injustificable el uso de la

marca en el curso de las operaciones comerciales (cfr. art. 20 ADPIC)⁵⁶³.

Sin embargo, se ha criticado esta norma al incluir en la ejemplificación respecto de la “complicación injustificable” al “*uso en forma especial*”, ya que en ello podría englobarse toda referencia a una utilización marcaria realizada dentro de determinadas pautas legales, situación ilógica si se quiere, al impedir en consecuencia que se reglamente cualquier forma de uso de las marcas⁵⁶⁴.

En definitiva, el registro de la marca es la esencia para el otorgamiento del derecho de exclusiva sobre el signo distintivo, sin que quepa ninguna duda sobre la adopción del sistema constitutivo mediante la correspondiente inscripción, de conformidad a lo dispuesto por el art. 15.3, 15.5 y 16.1 en su primera parte del ADPIC, pero ello no es óbice para reconocer derechos anteriores basados en el uso, como así también la tutela de la marca notoriamente conocida (cfr. arts. 16.1 *in fine*, 16.2 ADPIC)⁵⁶⁵.

⁵⁶³ Art. 20 ADPIC: “*No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una mera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esta disposición no impedirá la exigencia de que la empresa que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea utilizada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.*”

⁵⁶⁴ Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas* cit., t. 1, pág. 186.

⁵⁶⁵ Ver *infra* punto XXVII.1.

XXIV.3. La protección jurídica de la marca en la región del Mercosur

XXIV.3.A. República Argentina

El actual sistema de protección de marcas argentino, aun anterior al ADPIC, es conteste con lo estipulado en este instrumento internacional, por lo que el uso de la marca, para la adquisición de un derecho de exclusiva (art. 15.3 ADPIC), resulta irrelevante.

En efecto, la Ley de Marcas argentina ha consagrado el principio registral conforme el sistema atributivo marcario⁵⁶⁶ como también lo ha sido jurisprudencialmente⁵⁶⁷, en el sentido que, sin requerir el uso previo, la protección jurídica del signo distintivo se constituye con motivo de su inscripción

⁵⁶⁶ VENTURA (Gabriel B. VENTURA, “Algunas reflexiones en torno al registro marcario argentino”, Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, N° 185-188, año 32, Buenos Aires, Depalma, 1999, págs. 841-842) refiere a la confusión terminológica a la que se puede llegar al analizar el carácter constitutivo o declarativo de la inscripción desde el punto de vista *marcario* o respecto de la disciplina *registral* en general. Desde este último punto de vista, la distinción entre los registros *constitutivos* y *declarativos* tiene que ver con la oponibilidad a terceros de los derechos registrados, sin que se asimile a los registros *atributivos* y *declarativos* del derecho marcario, en que alude específicamente a la existencia del objeto de protección. Hecha esta distinción, el autor concluye que, desde el punto de vista del *derecho registral*, el registro de marcas en Argentina es declarativo.

⁵⁶⁷ Cfr. considerando V de fallo “Ibarlucea & Asociados S.R.L. c/ Aerolíneas Argentinas S.a. s/ cese de oposición al Registro de Marca”, del 23 de junio de 2009, dictado por la CNCiv. y Com. Fed., Sala III. IJ-XXXV-324; considerando VI en “Federal Express Corp. c/ International Express S.A. s/ ordinario”, del 18 de junio de 2009 dictado por la CNCom., Sala A. IJ-XXXV-553; “Porlain S.A. c/ Porcelana Americana S.A. s/caducidad de Marca”, del 26 de junio de 2007, dictada por la CNCom., Sala B; “Ricciardi, Javier A. s/ cese de oposición al Registro de Marca”, del 15 de noviembre de 2007, dictado por CNCiv. y Com. Fed., Sala II. IJ-XXV-843; y “Club Atlético boca Juniors c/ Casa Isenbeck s/ cese de uso de marca- Daños y Perjuicios”, del 19 de octubre de 2010, dictado por la CNCiv. y Com. Fed., Sala II. IJ-XVI-148.

(al contrario del otro sistema, que se limita a *declarar* consolidando situaciones anteriores como la titularidad obtenida por el uso del signo previo a su inscripción). El art. 4 LM, *ab initio* dispone: “*La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. (...)*”.

Si bien la utilización de la marca no es condicionante para su registro -y en consecuencia para la adquisición de derechos exclusivos sobre ella- sí es necesario a los efectos de la renovación del registro (art. 5 LM)⁵⁶⁸. Es decir, una vez que la protección marcaria ha sido otorgada mediante la correspondiente inscripción, dicha tutela se garantiza durante diez años, elevando el nivel de protección respecto del ADPIC, con la posibilidad de ser renovada indefinidamente por idénticos períodos, pero con el condicionante de que sea utilizada dentro de los cinco años previos a cada vencimiento.

La misma norma establece cuándo será considerado un uso eficiente a los fines de su renovación, al referirse a su utilización en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad. No determina la intensidad requerida en su explotación, disponiendo a tal efecto sólo la presentación de una declaración jurada (art. 20 LM), ni el ámbito territorial en que se considerará efectivo, sin perjuicio de la referencia que se hace en el art. 26 LM que requiere el uso *en el país* para evitar la caducidad de la protección.

Por otra parte, también es requerido el uso para evitar la caducidad de la marca, disponiendo un plazo más amplio que el dispuesto por el ADPIC. En este sentido, el art. 26 LM otorga la posibilidad de solicitar la caducidad de la marca cuando no hubiera sido utilizada dentro de los cinco años previos a la fecha de iniciación de la acción (en el Acuerdo se requieren

⁵⁶⁸ Art. 5 LM: “*El término de duración de la marca registrada será de diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad*”.

tres años, cfr. art. 19.1 ADPIC), salvo que el uso hubiera sido imposibilitado por causas de fuerza mayor, y si la utilización en el comercio hubiera sido realizada en otras clases distintas de aquella para la cual fue registrada, o como designación de una actividad. Se limita espacialmente el requisito exigido al situar el uso dentro de las fronteras de la República Argentina.

En caso de licencia de marca⁵⁶⁹, el control efectuado por el licenciante es ajeno al sistema de licencias marcarias, por lo que es lícito considerar el uso efectuado por licenciarios como un acto interruptivo de la caducidad de la marca aun cuando no son controlados intensamente por el dueño de la marca. De esta forma, se eleva el estándar de tutela otorgado por el Acuerdo a los titulares marcarios⁵⁷⁰, ya que según lo dispuesto por el art. 19.2 ADPIC, sólo se considerará uso de la marca a los efectos de mantener el registro aquél efectuado por un tercero cuando esté controlado por el dueño.

La legislación también es coherente con respecto a las pautas procedimentales consideradas en el ADPIC, ya que se contempla la publicación de la solicitud del registro en el Boletín de marcas. Dentro de los treinta días corridos desde esa fecha se realizará de oficio por la autoridad administrativa (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) una búsqueda de antecedentes para definir su registrabilidad, y dentro del mismo lapso de tiempo se podrán deducir las oposiciones que correspondan (cfr. arts. 12 y 13 LM). Con posterioridad, será factible interponer acción de nulidad en sede judicial, la que prescribe a los diez años (cfr. arts. 24 y 25 LM).

En síntesis, se observa que la legislación marcaria argentina se encuentra en un todo de acuerdo con la normativa internacional en estudio, al haber adoptado el sistema atributivo para el reconocimiento de un derecho de exclusiva sobre el signo, independientemente del uso previo de la marca. No obstan-

⁵⁶⁹ Sobre el tema, ver *infra* capítulo XXVIII.

⁵⁷⁰ Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas* cit., t. 1, pág. 185.

te, el uso de la marca no es un elemento superfluo en el análisis referido al otorgamiento de protección jurídica de signos distintivos, ya que las marcas de hecho no están del todo desprotegidas. Si bien la legislación marcaria argentina no las ha considerado expresamente, como un supuesto de excepción, se ha otorgado tutela jurídica a una marca pre usada frente a una registrada posteriormente, acudiendo a los principios generales del derecho y al art. 953 del Código Civil⁵⁷¹ argentino⁵⁷².

Otorgado el registro, el uso es requerido sólo a los efectos de su mantenimiento, y para evitar su caducidad, concediendo un plazo mayor al prefijado en el Acuerdo. Con respecto al uso efectuado por un tercero, se considera que el sistema jurídico argentino eleva los niveles de protección para con el titular marcario al poder considerarse un uso eficiente el realizado por el licenciataria aun sin control directo por el licenciante del signo protegido. Las pautas procedimentales también resultan conformes con lo dispuesto en el ADPIC.

XXIV.3.B. República Federal de Brasil

Brasil adhiere al sistema constitutivo⁵⁷³ de derechos marcarios obtenidos con el registro del signo distintivo, a

⁵⁷¹ Art. 953 Código Civil argentino: “*El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto*”.

⁵⁷² Se ha reconocido legitimación al titular de una marca de hecho para oponerse al registro de una marca confundible por haberla explotado intensamente en forma previa. Cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos “Acropolis SRL v. Armando Pettorossi E Hijos AS”, del 20 de agosto de 2009. También cfr. Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., págs. 6/7.

⁵⁷³ Con distinto criterio: José Carlos TINOCO SOARES, quien manifiesta que “(l)a verdad es que el sistema declarativo está inserto en varios dispositivos

partir de lo cual, se le otorga al titular su uso exclusivo en todo el territorio brasileiro (cfr. art. 129 LMB),⁵⁷⁴ con una duración de diez años, prorrogable por períodos iguales y sucesivos (art. 133 LMB).

El sistema en nada se contrapone con lo establecido en el art. 15.3 del Acuerdo, en el sentido que no se supedita ni condiciona la inscripción del signo al uso previo de la marca⁵⁷⁵. No obstante, el uso anterior posee un valor adicional en el Código de Propiedad Intelectual, conforme lo dispuesto en el art. 129 §1 LMB⁵⁷⁶, al generar un *derecho de precedencia* para el registro para aquella persona que de buena fe la utilizó por un período no inferior de seis meses a la fecha del depósito o

de la ley 9279 del 14/5/1996, que regla los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial en Brasil, (...), para pasar a ejemplificar con el art. 129, párr. 1° referido al derecho de precedencia al registro generado por el uso previo. Cfr. el autor citado, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas-Marcas y congéneres*, cit., pág. 730. Por otra parte, antes (pág. 104), en la misma obra, sostiene que la LMB tiene el “*sistema mixto y se da predominancia al sistema atributivo por el artículo 129 (...)*”, luego al referirse al art. 126 LMB, sostiene que “*(a)quí sin duda, estamos ante el sistema declarativo*”, y en la página siguiente (105) al analizar el párr. 1° del art. 129 afirma “*(a)quí por lo que se observa, estamos ante el sistema declarativo y/o del mixto, porque se reconocen expresamente los derechos consuetudinarios*”. Más adelante, delimita el criterio al considerar que la ley que “*regla los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial en Brasil (...)* en verdad contiene un sistema mixto, toda vez que de un lado predominantemente consagra disposiciones que se insertan en el sistema atributivo y de otro en el declarativo.”, ob. cit., pág. 733.

⁵⁷⁴ Art. 129 LMB: “*A propriedade da marca adquire-se pelo registro válidamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, (...)*”.

⁵⁷⁵ Se evidencia con lo dispuesto en el art. 143.I LMB que regula la caducidad cuando el uso *no hubiera sido iniciado* en Brasil transcurridos cinco años desde el registro del signo.

⁵⁷⁶ Art. 129 §1° LMB: “*Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro*”.

de la prioridad generada conforme lo establecido en el art. 127 LMB⁵⁷⁷.

Sin perjuicio de la particularidad señalada, la utilización no se requiere para la renovación del registro, -a diferencia de este supuesto en la República Argentina-, aunque sí tiene valor para evitar la caducidad⁵⁷⁸ del registro, cuando: a) el uso de la marca no hubiera sido iniciado en Brasil, o b) cuando aun habiendo comenzado su uso, con posterioridad hubiera sido interrumpido por más de cinco años consecutivos o si, en el mismo plazo hubiera sido utilizado con una modificación que hubiera implicado una alteración de su carácter distintivo original. Lo dicho, sin perjuicio de la viabilidad de justificar la utilización omitida por razones legítimas.

Por otra parte, para evitar la inconveniencia que supondría una alta litigiosidad en marcas muy valoradas, la solicitud de caducidad no procederá cuando en un proceso anterior -concebido en un plazo de cinco años a dicha fecha- se hubiera comprobado el uso de la marca, o se hubiera justificado su desuso, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la decisión que declare como que deniegue esta figura (cfr. arts. 145 y 146 LMB).

Con respecto al perfeccionamiento del registro y aspectos procedimentales afines, se prevé la publicación de la solicitud de inscripción a los fines de presentar oposiciones al respecto en un plazo de sesenta días (cfr. art. 158 LMB). Con posterioridad a la materialización del registro, y cuando para ello hubiere lugar, es factible acudir al proceso de nulidad ante el *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* (cfr. art. 168 y ss), o deducir acción de nulidad en sede de la justicia federal (cfr. art. 173 y ss).

⁵⁷⁷ El art. 127 LMB dispone que generará un derecho de prioridad el pedido de registro de marca depositado en un país que mantenga acuerdo con Brasil o en una organización internacional que produzca efecto de depósito nacional.

⁵⁷⁸ Cfr. art. 143 LMB. El sistema brasileiro también prevé la posibilidad de una caducidad parcial, art. 144 LMB.

En conclusión, *el sistema marcarío se manifiesta acorde al principio registral sentado en el ADPIC para la adquisición del derecho de exclusiva sobre la marca, ya que no se requiere ningún condicionamiento referido al uso anterior, aunque presenta la particularidad de contemplar expresamente en esta situación, un derecho de precedencia*. Por otra parte, sin que sea necesario para la renovación del registro, la utilización de la marca sí es requerida para evitar la extinción de la protección jurídica por la figura de la caducidad, ajustándose la normativa a las pautas establecidas en el ADPIC, en el real entendido que el instituto señalado no corresponde en caso que el desuso, aun superior a los cinco años, hubiera sido interrumpido antes de requerirse la caducidad marcaría. Con esta interpretación, la regulación de caducidad y el requisito de uso se advierte coherente con lo dispuesto en el Acuerdo. Para disipar dudas hubiera sido ideal imponer requisitos de uso para la renovación del registro. También con respecto a las reglas procedimentales perfiladas en el art. 15.5 ADPIC, la legislación brasilera se manifiesta en un todo coherente.

XXIV.3.C. República del Paraguay

Sobre el tema que se analiza, el sistema paraguayo se revela en un todo conforme con lo dispuesto en el Acuerdo, evidenciando un notable progreso sobre todo, puesto en relación a los sistemas jurídicos de sus pares mercosureños, especialmente a lo que se refiere al uso obligatorio de la marca.

Abordando la idea, la legislación marcaría paraguaya acoge clara y concretamente el sistema atributivo de derechos sobre la marca, sin supeditarlo a ningún requisito de uso previo, evidenciando que -por lo menos- en la fase constitutiva, la utilización del signo no tiene incidencia (art. 15 LMP).

No obstante ello, una vez registrada la marca el sistema paraguayo es el que expresamente más valor otorga al uso en sí mismo considerado, con una completa regulación referida a su utilización, al contemplar el capítulo V especialmente dedicado al tema.

En efecto, el uso de la marca es obligatorio (art. 27 LMP), determinando específicamente cuándo debe considerarse que la marca es utilizada (art. 29 LMP). La marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios distinguidos “*han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado con dicha denominación, en la cantidad y del modo que corresponde por la naturaleza de los productos o servicios, las modalidades de su comercialización y teniendo en cuenta la dimensión del mercado. (...)*”, también se asimila la publicidad referida a la introducción de los productos en el mercado, siempre que dentro de los cuatro meses efectivamente se comience a explotar la marca.

Con respecto al mantenimiento del registro, es posible solicitar su cancelación⁵⁷⁹ en sede judicial (cfr. art. 27 LMP) -salvo razones de fuerza mayor- cuando la marca no hubiera comenzado a utilizarse dentro de los cinco años inmediatos posteriores a su inscripción, como también cuando hubiera existido una interrupción de uso por más de cinco años consecutivos, salvo que en estos supuestos existiera sentencia firme y ejecutoriada que hubiera resuelto sobre la cuestión del uso -o su omisión- en un proceso anterior efectuado dentro de referido plazo de cinco años. La cancelación asimismo procederá aun cuando hubiese sido usada, pero con modificaciones sustanciales en relación a su carácter distintivo original conforme consta en la certificación registral pertinente.

Resulta novedosa y adecuada la regulación de la carga de la prueba respecto del uso en el art. 28 LMP. Es justo que la prueba del uso de la marca corresponda al titular del registro, ya que caso contrario, estaríamos frente a una *probatio diabolica*, otorgando a tal efecto cualquier método de prueba,

⁵⁷⁹ La legislación paraguaya utiliza el término “cancelación”, a diferencia de la legislación argentina y brasilera que utilizan la figura de la “caducidad”. En realidad, utilizan las expresiones mencionadas a los mismos fines, esto es, como sanción a la falta de uso de la marca, no obstante si analizamos ambos conceptos en conjunto se observa que la cancelación sería un efecto de la caducidad.

previsto por la ley, que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente.

La normativa respecto a la utilización de la marca es original y de gran alcance y como se analizará⁵⁸⁰, muy afín al Protocolo del Mercosur. Además contempla cómo debe utilizarse la marca, al establecer que debe efectuarse tal como ha sido registrada, salvo diferencias secundarias; y no es necesario que se emplee en relación a *todos* los productos o servicios de una clase (cfr. art. 30 LMP). No refiere a su uso para la renovación del registro marcario, el cual tiene una validez de diez años, prorrogable indefinidamente, siempre que se solicite dentro del último año antes de su expiración (art. 19 LMP).

En lo referido al procedimiento de registro, en consonancia con las pautas previstas internacionalmente, la Ley paraguaya prevé la publicación de la solicitud (cfr. arts. 20 y 21 LMP) a los efectos de deducir la oposición a su inscripción ante la autoridad administrativa (Dirección de la Propiedad Industrial), en un proceso minuciosamente reglamentado en el Capítulo VIII “De la oposición al registro”.

Tanto la adquisición del derecho de marca, como la exigencia de uso obligatorio, han sido reglados dentro de los expresos límites prefijados por el ADPIC, por lo que nada hay que objetar al respecto.

XXIV.3.D. República Oriental del Uruguay

De conformidad con el principio registral estipulado en el Acuerdo sobre los ADPIC, la Ley de Marcas uruguaya dispone la adquisición del derecho a la marca por el registro (art. 9 LMU), con una duración de diez años, siendo renovable indefinidamente por idénticos períodos (art. 18 LMU).

⁵⁸⁰ Ver *infra* punto XXIV.3.E.

La importancia prevista en la ley referida a la utilización de la marca es potencial pero no actual, por cuanto el art. 19 prescribe que su uso es facultativo, pero con la posibilidad de hacerlo obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por decreto del Poder Ejecutivo. La utilización entonces no es obligatoria, y tanto es así que dicho dato fáctico no es requerido ni para la renovación del registro, ni tampoco para su mantenimiento por cuanto dentro de las causales de caducidad marcaria no comprende a la falta de explotación del signo distintivo.

No obstante, el art. 24 LMU es una de las pocas normas uruguayas que otorgan importancia al empleo de la marca al disponer que *“los propietarios de marcas en uso pero no registradas podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el art. precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año”*. En rigor de verdad, la técnica utilizada al referirse a los *“propietarios de marcas en uso pero no registradas”* se revela inadecuada, al contrariar principios establecidos en la misma normativa.

En efecto, se dispone la adopción del sistema atributivo conforme el cual el derecho sobre la marca surge con el registro mismo del signo, generando una presunción de legítima propiedad para con la persona a cuyo nombre se verificó la inscripción; en consonancia, el art. 11 LMU establece que *“(l)a propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada”*, en relación a su registro. En consecuencia, ha sido poco apropiado el haberse referido como *“propietario”* de la marca a quien ha hecho uso pero todavía no ha registrado una marca.

Sin perjuicio de este giro lingüístico -que consideramos inoportuno-, la ley confiere la posibilidad de oponerse al registro de marcas idénticas o semejantes a las de quien se sirve de la marca de hecho, acreditando un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año, con la condición de solicitar el registro de la marca en un plazo de

diez días. Con esto queda evidenciado que la titularidad de la marca, con la plenitud de sus efectos, surgen con motivo de su registro, desalentando cualquier tipo de utilización fáctica (cfr. art. 24 LMU). La vulnerabilidad de las marcas de hecho también se descubre en el art. 88 LMU al otorgar la posibilidad a los titulares de marcas registradas de demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

El requisito de uso también se revela con una relativa importancia referida a quien no ha renovado una marca transcurrido el plazo legal, sin que resulte necesario acreditar el uso por cuanto quedará demostrado *ope legis* (art. 24.2 LMU) por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada.

El uso no es entonces un requisito exigido para el registro, ni siquiera se necesita para su renovación, y menos aún se plantea la caducidad por falta de este requisito, por lo que se evidencia que la regulación referida a la adquisición del derecho de marca luce en un todo conforme con lo dispuesto en el ADPIC.

Por otra parte, en lo que se refiere a pautas procedimentales, el Capítulo V hace alusión a las acciones de oposición que pueden plantearse frente a una solicitud registral o la anulación y reivindicación que caben contra marcas ya inscriptas. En lo que se compete a la oposición, podrá ser requerido por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo (art. 20 LMU) y también por la propia Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (arts. 21 y 22 LMU). Asimismo podrá ser incoada dentro de los treinta días corridos contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial (art. 80 LMU): por los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro -contra solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes- (art. 23 LMU), y como hemos mencionado, también por quienes hacen uso de marcas no registradas, acreditando un uso anterior, público, no contencioso e ininterrumpido de por lo menos un año. Respecto de este último, vale aclarar que sólo otorga un derecho de oposición, a ser dilucidado por

la autoridad administrativa, pero de ningún modo confiere un derecho de prioridad sobre la marca en vías de registro⁵⁸¹ (cfr. art. 24 LMU).

Por lo expresado, estos aspectos se reflejan en un todo conforme a los elementos procesales dispuestos en el Acuerdo.

XXIV.3.E. El supuesto en la regulación marcaria del Mercosur

La regulación efectuada en el Protocolo de Marcas del Mercosur⁵⁸² respecto a la adquisición del derecho de marcas y los requisitos para su mantenimiento, se corresponde con lo plasmado en el ADPIC.

Adhiere sin más al principio de registro para la atribución a su titular de un derecho de uso exclusivo (cfr. art. 11 PM) sin condicionarlo a ninguna exigencia de uso previo. Sin embargo se otorga un *derecho de prelación*⁵⁸³ en la obtención del registro para quien haya utilizado el signo controvertido en forma pública pacífica y de buena fe durante un plazo no inferior a seis meses, realizado en cualquier Estado Parte y con la condición de solicitar consiguientemente el registro de la marca (art. 8 PM). Asimismo, compromete a los Estados Partes a prever un procedimiento administrativo de oposición a las solicitudes de registro de marca (art. 17 PM).

Conforme lo establecido en el art. 10, el plazo de duración será de diez años, renovable por idénticos períodos en forma indefinida, prohibiendo a los Estados requerir que la marca esté en uso para proceder a su prórroga (cfr. art. 10.5.c. PM).

⁵⁸¹ Cfr. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS, *Derecho de Marcas*, Montevideo, Reus S.A y BdeF Editoriales, 2007, pág. 440.

⁵⁸² Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Mercosur/CMC/Dec. N° 8/95. En adelante: PM.

⁵⁸³ En concordancia: art. 129 § 1° LMB.

Al respecto parecería plantearse una contradicción con el requisito de uso para la renovación contemplado en la Ley de Marcas argentina. No obstante, la solución es respetable por cuanto el art. 5 LM plantea la exigencia de uso de marca “*si la misma fue utilizada, dentro de los cinco (5) años previos a cada vencimiento, (...)*”, por lo que se observa que no hay incoherencia normativa, ya que no se exige el uso como condición actual y *sine qua non* para la renovación del registro, sino una explotación que hubiere tenido lugar en el lapso señalado.

Con respecto a la pérdida del registro por falta de uso (art. 15.1 PM), se podrá solicitar su cancelación una vez transcurridos cinco años desde la inscripción, siempre que la marca no hubiera sido utilizada durante los cinco años anteriores a la fecha en que se deduce la acción. El uso requerido es aquel que se materializa en cualquiera de los Estados Partes (cfr. arts. 15.1 y 16.2 PM), y su prueba se encuentra en cabeza del titular de la marca⁵⁸⁴, a los fines de evitar una prueba diabólica si ésta recayera en el demandante.

Por lo referido a la regulación efectuada en el Protocolo, y aun cuando se advierte que carece de normas procedimentales minuciosas y específicas, se revela su conformidad con la legislación nacional de los Estados Parte que conforman el Mercosur. Asimismo, y tanto en forma directa como por vía transitiva, es dable afirmar que ***la regulación regional es compatible con lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC***⁵⁸⁵, en todo lo referido a los aspectos señalados.

⁵⁸⁴ Cfr. art. 16.3 PM. En idéntico sentido: art. 28 LMP.

⁵⁸⁵ Aun cuando el PM carece de normas procedimentales específicas.

CAPÍTULO XXV

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA EN EL ADPIC Y SU PROYECCIÓN EN EL MERCOSUR: LA DELIMITACIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO DEL TITULAR DE LA MARCA

Precisar el alcance que se ha otorgado al contenido de la protección jurídica de la marca en el ADPIC es fundamental para determinar si las legislaciones marcarias de los Miembros mercosureños han cumplido con los compromisos adquiridos, en función de los niveles de seguridad jurídica impuestos en este instrumento internacional. Lo trascendental aquí consiste en determinar si existe una demarcación acabada de los derechos que le corresponden al titular marcario, o por el contrario, se ha dejado su delimitación a los destinatarios del Acuerdo, en función de determinados postulados básicos, y en ese caso, su lógica en relación con las legislaciones marcarias nacionales.

El sistema jurídico confiere en forma exclusiva una serie de facultades al titular de la marca. La primera parte del art. 16.1 del ADPIC dispone:

“El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión”.

En primer lugar refiere al derecho exclusivo que corresponde al titular de una marca registrada, aludiendo primera y directamente a un *ius prohibendi* es decir, una facultad de exclusión que le corresponde para impedir que terceros utilicen el signo, con el límite del principio de especialidad.

Es inherente a la marca la existencia de un derecho privativo que se otorga al titular una vez que el signo ha sido registrado, a los efectos de un eficiente cumplimiento de las funciones para las que ha sido creada.

Esto pone en evidencia que la protección jurídica de la marca se descompone en dos claras facultades: una aptitud positiva de uso exclusivo, no enunciada en el art. 16, pero que debe ponerse en relación con las funciones a las que sirve⁵⁸⁶; y una potestad negativa o posibilidad de impedir que terceros utilicen signos idénticos o semejantes para distinguir bienes o servicios idénticos o semejantes en el tráfico económico, sin consentimiento del titular. Esta última es la única a la que se hace referencia en el Acuerdo, técnica legislativa que ha sido elogiada por autorizada doctrina⁵⁸⁷ al considerar que “*el derecho de utilización de cualquier signo nace directamente de la libertad de empresa y no está condicionado a su registro previo; sólo la exclusión de los terceros necesita de la intervención del legislador y de la atribución de una facultad de exclusión*”.

El art. 16 propone un marco que delimita el contenido del derecho subjetivo del titular, al referirse sólo al *ius prohibendi*. Establece un límite insoslayable para los Miembros de la OMC, y si bien es atinado, conforme regulación internacional de niveles mínimos de protección, lo cierto es que si hablamos de contenido del derecho de marcas, este no puede limitarse a un derecho negativo de uso por parte de terceros, sino que debe interpretarse integralmente. Es legí-

⁵⁸⁶ Ver *supra* Capítulo XXIII.

⁵⁸⁷ Cfr. José MASSAGUER - Montiano MONTEAGUDO, “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC” cit., pág. 165.

timo entonces referirse previamente a las facultades que positivamente confiere el registro de una marca, que aunque no estén expresamente expuestas, sí pueden inferirse de su texto. Incluso, impuesta la premisa básica de esta facultad de exclusión, la misma debe ser puesta en relación con lo establecido por las legislaciones marcarias de sus Miembros ya sea para su comprensión integral como para determinar el cumplimiento con las compromisos adquiridos internacionalmente.

Evidentemente, la protección jurídica que brinda el registro no puede limitarse a una facultad de exclusión: si existe un derecho de no uso exclusivo, es porque existe un opuesto complementario que es anterior y que incluso lo contiene: un derecho de uso exclusivo, y este último debe ser comprendido en relación a las funciones a las que sirve. Ese ámbito de exclusividad permite la exclusión de terceros que interfieran⁵⁸⁸, por lo que esta proyección negativa de las facultades del titular hace posible y asegura el derecho de exclusiva⁵⁸⁹.

Dentro de los derechos de exclusión se debería establecer si existe algún criterio general para determinar cuáles de esos actos -además de los típicamente distintivos- quedan comprendidos dentro de los derechos exclusivos del titular de la marca, y cuáles escapan -total o parcialmente- al marco de esos derechos⁵⁹⁰, ya que el artículo no hace referencia al *ius prohibendi* en relación a la utilización del signo a título de marca, sí en cambio utiliza un concepto mucho más abarcativo al referirse a la posibilidad de impedir que terceros “utilicen en el curso de operaciones comerciales” signos idénticos o semejantes⁵⁹¹.

⁵⁸⁸ Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “El uso atípico de la marca ajena” en *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, pág. 40.

⁵⁸⁹ Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas* cit., pág. 271.

⁵⁹⁰ Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “El uso atípico de la marca ajena” cit., pág. 45

⁵⁹¹ Cfr. José MASSAGUER - Montiano MONTEAGUDO, “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC” cit., pág. 166. A título de ejemplo consideran que el ADPIC despeja cualquier duda

Si bien pueden incluirse numerosas proyecciones⁵⁹² en este ámbito de uso exclusivo, resulta indiscutible que la aptitud positiva debe entenderse como un derecho de uso exclusivo, *contrario sensu* al *ius prohibendi*, otorgado con el objeto de diferenciar productos o servicios determinados. Esto surge de un principio uniformemente aceptado, establecido por el propio art. 15.1 del ADPIC al referirse a la necesidad de que un signo posea capacidad distintiva, sin la cual no podrá ser protegida jurídicamente. Simplificando: el derecho subjetivo sobre la marca otorga a su titular la facultad de uso exclusivo, concebido en función de la facultad de distinguir bienes o servicios con el signo elegido.

Los destinatarios de esta regulación en el ámbito del Mercosur incorporan la premisa del *ius prohibendi* expresa o tácitamente, resolviendo el particular de modo diverso.

Los cuatro integrantes mercosureños, con excepción de Brasil, contienen en mayor o menor extensión en forma expresa el *ius prohibendi*. Aunque la República Argentina, la República Federal de Brasil, como la República del Paraguay refieren, dentro del contenido de la protección jurídica, al *uso exclusivo* de la marca. No obstante, en los dos primeros casos, la exclusividad en su utilización surge con motivo de la *propiedad* de la marca, sumándose a esta tesitura la normativa uruguaya, aunque sin mencionar la referencia al derecho exclusivo.

La normativa marcaria a nivel regional sólo refiere al derecho de uso exclusivo, y a la facultad de exclusión cuando se utilicen en el comercio signos idénticos o similares que den lugar a: 1) Riesgo de confusión o de asociación; o 2) Daño económico o comercial por dilución de la fuerza distintiva o

acerca de la “*incompatibilidad de la utilización de la marca con un fin ornamental (la marca decora el producto, pero no indica su procedencia) y, consiguientemente, sienta unas bases seguras al merchandising de marcas*”.

⁵⁹² A modo de ejemplo, el titular de la marca que ha sido registrada tiene la potestad de colocar el signo en los bienes que quiera diferenciar, lanzándolos al mercado en la oportunidad y circunstancias que él considere conveniente.

del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca o de su titular⁵⁹³.

La caracterización que corresponde a los derechos emergentes de la protección de la marca en cada sistema jurídico permite estimar sus consecuencias. La distinta manera en que es abordada en la región por las legislaciones marcarias impone disipar si esta modalidad obedece sin más a una cuestión terminológica o si por el contrario evidencia una disparidad de criterios en relación al ADPIC.

Vinculado esto con los puntos que se analizan a continuación, cabe anticipar que el derecho de uso exclusivo está circunscripto por la existencia del principio de especialidad (ver *infra* punto XXV.2). También se advierte que esta facultad negativa o *ius prohibendi* implica la posibilidad de impedir que terceros utilicen una marca idéntica o semejante a la registrada para distinguir bienes o servicios también idénticos o semejantes con el objeto de evitar cualquier riesgo de confusión, erigiéndose en criterio determinante para utilizar esta facultad de exclusión (ver *infra* capítulo XXVI). Acabamos de determinar que el sistema de marcas garantiza el uso exclusivo de este signo distintivo sólo por el *registro* de la marca sin perjuicio de no ser este principio absoluto (ver *supra* capítulo XXIV). Además, el principio de especialidad no se impone como una regla inconvencible, lo que se analizará al tratar el supuesto de la marca renombrada o famosa (ver *infra* punto XXVII.2).

XXV.1. Naturaleza jurídica del derecho de marcas en el ámbito de los países del Mercosur: el derecho de propiedad, y el *ius prohibendi*

Amerita determinar la esencia del derecho sobre la marca, apreciada a la luz de los sistemas jurídicos nacionales. Su

⁵⁹³ Cfr. art. 11 PM. La norma se analizará más adelante, ver *infra* punto XXVII.2.

importancia radica en la influencia que tiene para comprender acabadamente la exclusividad de uso del signo distintivo que es conferida a su titular registral. El *quid* radica en analizar el alma del derecho subjetivo otorgado por la protección marcaria en los cuatro integrantes del Mercosur, para valorar las consecuencias de esta caracterización, y en definitiva, su coherencia con el art. 16 del ADPIC.

Los cuatro estados se refieren expresamente a la *propiedad* de la marca registrada, en virtud de la cual se deriva el derecho de uso exclusivo para su titular:

La Ley de Marcas argentina dispone en su art. 4:

“La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”⁵⁹⁴.

Por su parte, la consideración del derecho sobre la marca como un derecho de propiedad está inserto tanto en el Código de Propiedad Industrial de la República Federal de Brasil, al establecer que la propiedad de una marca se adquiere

⁵⁹⁴ También se refieren al concepto “propiedad” los arts. 8, 23 y 38 LM. La ley de marcas N° 22.362 ha adoptado como principio sustancial, el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. “Así lo establece con claridad el art. 4° al disponer que ‘la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro’ (esto, sin perjuicio de la tutela excepcional que, en determinados supuestos, es brindada a las llamadas ‘marcas de hecho’). Y ese derecho de propiedad marcario, que confiere el monopolio de su uso, no está condicionado al empleo efectivo del signo, conservando su titular todas las facultades que le confiere el art. 4° mientras no se produzca -antes del plazo de diez años de duración- la extinción de aquéllas por renuncia, nulidad o caducidad supuestos que son ajenos al sub examen)”. Cfr. considerando V del fallo de la CNCiv. y Com. Fed., - Sala II, autos “Masseroni, Julio P. c/Ricciardi, Javier A. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, del 15/11/2007, Cita: IJ-XXV-843. Sobre este derecho de exclusiva, ver también fallo de la CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos “D’Agostini Jorge v. El Porteño Apartments Ltda. acción de cese de uso de marca” del 15 de junio de 2010.

por el registro válidamente expedido, asegurando al titular su uso exclusivo en todo el territorio nacional ⁵⁹⁵, como también en su Carta Magna ⁵⁹⁶.

La Ley de Marcas de la República Oriental del Uruguay determina en su art. 11:

“La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada”⁵⁹⁷.

En la República del Paraguay la propiedad de la marca no se encuentra en la legislación marcaria sino en su Constitución Nacional, en el art. 110:

“Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”⁵⁹⁸.

⁵⁹⁵ Art. 129 LMB: *“A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, (...)”.*

⁵⁹⁶ Art. 5 XXIX la ley asegura a los inventos industriales el privilegio temporal para su utilización, así como la protección de las creaciones industriales, de la propiedad de marcas, de los nombres de empresas y de otros signos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo económico del País; (art. 5.XXIX: *“XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário parasua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”*

⁵⁹⁷ Por su parte, el art. 14 faculta: *“El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley”.*

⁵⁹⁸ La LMP reglamenta en el art. 15: *“El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos”.*

De las normativas citadas surge que el registro de una marca da lugar a una *propiedad sobre la misma*, por lo que previamente debemos precisar dicho concepto, ya que su contenido no es idéntico al del derecho de dominio⁵⁹⁹.

Sobre la base de considerar la esencia de la marca en sí misma como un bien inmaterial⁶⁰⁰, impone considerar la naturaleza jurídica del *derecho* sobre ella, repasando las posturas más importantes⁶⁰¹:

1) Derecho de la personalidad: teoría ya dejada de lado, considera la esencia del derecho de marca como un derecho de la personalidad, la que puede sintetizarse en el vínculo generado por la marca -en función de su origen- con la persona -de existencia visible- del titular. La evolución en la materia evidencia que la titularidad marcaria no se encuentra asociada inexorablemente a una persona física, sino también en una de existencia ideal. Además, los derechos de la personalidad son intransferibles, imprescriptibles y están fuera del comercio, principios que conspiran en contra del funcionamiento de la marca en el mercado.

2) Derecho de monopolio: entendido como una postura que en realidad va más allá del derecho de propiedad, como

⁵⁹⁹ Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, "El uso atípico de la marca ajena" cit., pág. 41.

⁶⁰⁰ Art. 1873 del CC paraguayo (ley 1183/85); art. 460 Cc uruguayo, que refiere que los bienes o cosas pueden ser corporales o incorporales, y que ambos pueden ser objeto de propiedad.

⁶⁰¹ En el análisis de la naturaleza jurídica del derecho de marcas en el ámbito del Mercosur se reflejan en forma general, no exhaustivo, las principales teorías sobre la materia, ya que lo contrario nos desviaría del enfoque que se brinda en este trabajo. Sobre este tema, recomiendo las siguientes lecturas: Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales* cit., t. 1, pág. 238; Antoine BRAUN, *Précis des Marques* cit., pág. 3; Elena DE LA FUENTE GARCÍA, *El Uso de la Marca y sus efectos jurídicos* cit., pág. 22; Montiano MONTEAGUDO, *La protección de la marca renombrada* cit., pág. 73 y José Carlos TINOCO SOARES, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas- Marcas y congéneres*, cit., pág. 99.

un derecho más fuerte, en tanto la exclusividad en realidad comporta un monopolio. Sobre el objeto del derecho se enfatiza en la determinación de la extensión del “no hacer” (*ius prohibendi*), para impedir que terceros hagan uso de la marca⁶⁰². Con el acento puesto en esta dimensión negativa del derecho de exclusiva, podría aquí incluirse el art. 16.1 ADPIC, no obstante, en nada contribuye alinearse en esta postura en tanto bien es sabido que el derecho de exclusión es paralelo al derecho de uso exclusivo, y que además el *ius prohibendi* también aparece en el dominio de una persona sobre un bien material⁶⁰³.

Además, el derecho exclusivo de uso no implica monopolio del signo⁶⁰⁴, sino la utilización de un determinado signo sólo en función de su poder distintivo de determinados bienes y servicios, ya que lo contrario implicaría apropiarse de un signo y de evitar cualquier clase de empleo del mismo por parte de terceros.

3) Finalmente se arriba a la tesis que considera el derecho sobre la marca como un derecho de propiedad, aunque este concepto presenta rasgos diferentes del derecho de dominio clásico. Si bien en general se utilizan como sinónimos, en realidad, es necesario otorgarle al concepto de “propiedad” una extensión más amplia que la del dominio⁶⁰⁵.

⁶⁰² Antoine BRAUN, *Précis des Marques* cit., pág. 9. No obstante, se rebate esta postura al reconocer que el derecho de marcas se desenvuelve en un medio basado en la libertad de comercio y de industria, en un régimen de libre concurrencia. Cfr. ob. cit., pág. 10.

⁶⁰³ Cfr. art. 2516 CC. En esta línea: Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales* cit., t. I, pág. 242. También el art. 487.5° CCU.

⁶⁰⁴ “*La protection des marques n’implique aucun élément de monopole*”. Cfme. Stéphane P. LADAS, *La Protection Internationale de la Propriété Industrielle*, París, E. de Boccard, Editeur, 1933, págs. 44 y 531.

⁶⁰⁵ Néstor Jorge MUSTO, *Derechos Reales*, reimpresión, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni S.C.C., 1994, t. II pág. 13. Para SALVAT (cfr. Raymundo M. SALVAT, *Tratado de Derecho Civil Argentino. Derechos Reales*, 5ª edición actualizada

En principio, tanto la calidad de la marca en sí, como un bien inmaterial, como los derechos que surgen de este uso exclusivo, otorgan rasgos distintos de la propiedad ordinaria. La cuestión plantea su dificultad con motivo de la generalidad con la que se usa el concepto “propiedad”.

En efecto, se presenta la particularidad de que se trata de la propiedad sobre un bien inmaterial⁶⁰⁶, por lo que nos aleja del derecho de dominio en su concepción tradicional -con el que en general se asimila⁶⁰⁷- y nos enfrenta a un concepto de propiedad distinto, que sale de la noción ordinaria que tiene.

Conspira contra la idea de concebir a la propiedad de la marca como un derecho de dominio, la temporalidad⁶⁰⁸ de este último. En efecto, se relaciona el dominio con la perpetui-

con textos de doctrina, legislación y jurisprudencia por Manuel J. Argañarás, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1962, t. II, pág. 22), la palabra *dominio* ha sido utilizada por en el CC argentino en el sentido de *propiedad*, considerándolo más apropiado, por las razones que brinda en su obra. Argumenta que en el texto del CC se sigue un criterio romanista según el cual la propiedad solamente se aplica a las cosas. No obstante, admite que la idea de propiedad ha sido extendida y aplicada a otros objetos que no son cosas, aludiendo a la propiedad intelectual (págs. 27 y 437 y ss.).

⁶⁰⁶ Piergaetano MARCHETTI - Luigi Carlo UBERTAZZI, *Commentario breve alla Legislazione sulla Proprietà industriale e Intellettuale (Marchi, Brevetti e Diritto d'Autore)*, Padova, Cedam-Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1987, pág. 4.

⁶⁰⁷ El art. 2506 CC argentino dispone que “(e)l dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona”, entendiendo por cosas solamente a los bienes materiales susceptibles de tener un valor (art. 2311 CC). También refiere al dominio sobre cosas el art. 1954 CCP. No obstante, el artículo 486 CCU dispone que: “(e)l dominio (que se llama también propiedad) es el derecho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente (...)” mientras que el artículo 460 CCU determina que los bienes o cosas pueden ser corporales o incorporales. A mayor abundamiento, las marcas podrían incluirse en el artículo 491 CCU al establecer que “(l)as producciones del talento o del ingenio son una propiedad de su autor y se regirán por leyes especiales.”

⁶⁰⁸ Para SALVAT, el carácter de perpetuidad es inherente a la naturaleza de la propiedad. SALVAT, Raymundo M., ob. cit., t. II, pág. 34.

dad⁶⁰⁹, cuando en realidad es bien sabido que la protección jurídica de la marca tiene una duración limitada -aunque sea posible renovarla indefinidamente-, sumado a que se mantiene independientemente de que se la use en forma efectiva, mientras que ya hemos visto que en algunos ordenamientos el requisito de uso es necesario, incluso, para la renovación del registro.

Se trataría, en consecuencia, de la propiedad de un bien inmaterial con características propias y regido por leyes particulares, si bien equiparable a la propiedad concebida por el derecho civil, con oponibilidad *erga omnes* respecto de la utilización del signo, no en sí mismo considerado, sino puesto en relación a determinados bienes y servicios (principio de especialidad).

En efecto, como propiedad para su titular, la marca podrá ser libremente transferida, o podrá licenciar o ceder su uso a terceros a título gratuito u oneroso⁶¹⁰. La propiedad de la marca concebida por su registro otorga facultades de uso exclusivo, con rasgos propios otorgados no sólo por las mismas características del objeto protegido sino también por las pautas brindadas por la legislación que la contiene.

En consecuencia, el derecho de marca como objeto de un derecho de propiedad, en nada se contrapone con los derechos exclusivos que de él se derivan.

La exclusividad otorgada debe ser entendida en un sentido amplio⁶¹¹, por cuanto engloba en sí mismo no sólo el dere-

⁶⁰⁹ El art. 2510 CC establece: “*El dominio es perpetuo, y subsiste independientemente del ejercicio que se pueda hacer de él. El propietario no deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad, aunque esté en la imposibilidad de hacerlo, y aunque un tercero los ejerza con su voluntad o contra ella, a no ser que deje poseer la cosa por otro, durante el tiempo requerido para que éste pueda adquirir la propiedad por la prescripción.*” Casi literalmente, lo sigue el artículo 1963 CCP. El CCU omite hacer referencia al elemento temporal del dominio.

⁶¹⁰ Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 18.

⁶¹¹ Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 245.

cho de uso exclusivo, sino también el derecho de exclusión propiamente dicho⁶¹².

Este derecho de propiedad, generador de derechos de exclusiva -con la consiguiente facultad de uso y *ius prohibendi*- no se concibe sobre la marca descontextualizada, ya que lo contrario importaría la monopolización de un signo con la consiguiente imposibilidad de uso en cualquier otra circunstancia que no sea estrictamente a los fines marcarios, sino que la protección jurídica otorgada se brinda sobre el signo distintivo o sobre la marca puesta en relación a determinados bienes y servicios⁶¹³, a los fines de que cumpla su función esencial.

Por nuestra parte, consideramos que al analizar el derecho sobre la marca debemos considerar la noción de *propiedad sobre bienes inmateriales* como un concepto global, que no puede excluir la posibilidad de hacer derivar de ellos derechos de exclusiva. Además, resultan comprensibles dentro del derecho de uso y goce la facultad de impedir que cualesquiera terceros utilicen el signo distintivo en el tráfico de sus operaciones comerciales. Considerar el derecho de marca como una propiedad *particular*, por los derechos que de ello se derivan, no resulta incoherente con lo dispuesto en el ADPIC.

Entonces, dentro de este derecho de exclusiva, cabe incluir no sólo al derecho de uso exclusivo, sino también del *ius prohibendi*, nociones todas incorporadas en las legislaciones marcarias nacionales -según ya hemos visto-, con excepción de la República Federal de Brasil. Llama la atención el particular por cuanto su normativa es posterior al ADPIC, precisamente con el objeto de adecuar sus normas a esa regulación internacional.

⁶¹² Cfr. art. 11 PM. SALVAT sostiene que "(s)er exclusivo significa que el derecho de propiedad corresponde al propietario con exclusión de toda otra persona", cfr. Raymundo M., SALVAT, ob. cit, t. II, pág. 31.

⁶¹³ Sobre principio de especialidad, ver *infra* punto XXV.2.

Esta técnica hace valorar la entidad de este derecho de exclusión: pensar en la titularidad marcaria sin el consiguiente *ius prohibendi* es inconcebible en el estado de cosas actual, ya que se considera el eje del contenido del derecho subjetivo del titular de la marca. Se puede omitir legislar sobre las facultades de uso exclusivo, pero no se puede proteger una marca sin regular la facultad de exclusión que le corresponde al titular marcario. El carácter de regulación de mínimos sienta esta premisa, fijar el *ius prohibendi*, por lo que la regulación, además, de la faceta positiva del derecho de exclusiva no resulta incongruente con la normativa internacional.

La República Federal de Brasil ha omitido referirse expresamente sobre el particular, lo que sería cuestionable a tenor de los compromisos asumidos al ratificar el Acuerdo. No obstante es impensable pensar que un titular marcario no tenga la posibilidad de defenderse frente a un uso no autorizado de un signo idéntico o semejante para distinguir productos también idénticos o semejantes. La jurisprudencia resuelve la cuestión aludiendo específicamente al art. 129 LMB el que otorga al titular de una marca registrada el uso exclusivo del signo en el sentido que ella comporta una orden directa de prohibición, para todos los terceros, de utilizar la marca que fue registrada por el titular⁶¹⁴. Si bien se subsana la omisión, por cuanto un sistema de marcas eficiente gira en torno de esta facultad de exclusión, consideramos que la técnica utilizada no es apropiada.

⁶¹⁴ STJ Recurso Especial REsp 989105 PR2007/0221297-6, del 08 de septiembre de 2009. Recurrente: Restaurante Arábia Ltda. e outro; Recurrido: Areibian Restorante Ltda. En el punto II.b) del voto establece: “*Com efeito, essa norma determina que a propriedade da marca adquiere-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional*”. *Ela dirige, portanto, um comando direto de proibição, a todos os terceiros, de utilização da marca que foi registrada pela parte.*” Con una interpretación idéntica del artículo 129 LMB: TJSP Apelação: APL 99403060236259. Juzgamiento: 13 de abril de 2010, órgano juzgador: Cámara 3ª de Derecho Privado. Publicación: 19 de abril de 2010.

El razonamiento a seguir sería el siguiente: la facultad de prohibir los actos de terceros surge de la facultad de uso exclusivo establecido en el art. 129 LMB. Este derecho de exclusión surge entonces sin limitación alguna, es decir, cualquier uso, típico o atípico, podría ser prohibido por el titular marcario, a tenor de lo establecido legalmente. No obstante, existiría una única restricción a este uso irrestricto del derecho de exclusión, establecida por el art. 132 LMB⁶¹⁵, según el cual, el titular de la marca no podrá: 1. Impedir la utilización de signos distintivos por comerciantes o distribuidores juntamente a la marca registrada, para su promoción o comercialización; 2. Impedir que fabricantes de accesorios usen la marca para indicar el destino del producto; 3. Impedir la libre circulación del producto colocado en el mercado interno; 4. Impedir la cita de la marca en un discurso, obra científica o literaria o cualquier otra publicación.

En definitiva, estos cuatro supuestos del art. 132 LMB constituyen la única restricción que tiene el *ius prohibendi* implícito en el art. 129 LMB, cuando en la realidad económica es evidente que los supuestos de uso de marca con fines no distintivos, o específicamente referidos a uso atípico de la marca no se limitan a los supuestos enumerados.

Ello además advirtiendo que la facultad de exclusión del titular marcario no se limita a la propia marca puesta en relación a los productos y servicios para los cuales fue registrada (principio de especialidad) sino que -si nos atenemos a la letra fría de la ley- podrá prohibir el uso por terceros aun con

⁶¹⁵ Art. 132 LMB: “O titular da marca não poderá: I-impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II-impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III-impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV-impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”.

finalidad distintiva, en relación a la universalidad de productos o servicios existentes, con una protección similar a la de la marca renombrada. No creemos que ésta haya sido la intención del legislador, y sin dudas, existe aquí una omisión cuyos intentos por remediar por vía interpretativa pueden generar importantes inconvenientes, los cuales naturalmente serán salvados vía judicial. No obstante, se advierte aquí una irregularidad en relación a lo estipulado en el art. 16.1 ADPIC, por lo que deberá solicitarse su directa aplicación para impedir que un titular pueda, so pretexto de la facultad de uso exclusivo de la marca, prohibir cualquier uso -que no sea típicamente distintivo- de una marca.

XXV.2. El principio de especialidad

En esta investigación, la *especialidad* no se analiza en relación al signo en sí mismo considerado, como requisito objetivo y formal de registro, en el sentido que se requiere para que la marca sea realmente distintiva, identificable, o “especial” con respecto a otras marcas registradas o solicitadas con anterioridad⁶¹⁶, sino por el contrario, se refiere a la limitación impuesta a los derechos de exclusiva conferidos al titular marcario, también conocido como principio de relatividad⁶¹⁷ o especificidad⁶¹⁸.

⁶¹⁶ Ver “*Especialidad. Disponibilidad*”, en Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 107; Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales* cit., t. 2, pág. 97.

⁶¹⁷ Diego CHIJANE DAPKEVICIUS, *Derecho de Marcas* cit., pág. 30.

⁶¹⁸ STJ - Recurso Especial: Resp 951583 MG 2007/0110724-6; Relator: Ministra Nancy Andrichi; Julgamento: 29/10/2009; Órgano juzgador: Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça (Brasilia- Brasil); Publicación: 17/11/2009.

Con este último significado es expresamente plasmado por el art. 16.1 ADPIC cuando dispone que:

*“El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales **signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.** (...)”* (el destacado es nuestro).

Es decir que sólo se protege un determinado signo puesto en relación a determinados productos o servicios, y no en su vinculación con cualquier otra clase de bienes para los cuales no fue registrado. No obstante lo dicho, este principio no es absoluto, ya que la marca renombrada o altamente famosa no distingue única y exclusivamente aquella clase de bienes o servicios para la cual se registró⁶¹⁹.

A tenor de lo dispuesto por la norma citada, el derecho de exclusión tiene lugar sólo en caso de: 1. Utilización por terceros de signos idénticos o similares en relación a bienes o servicios también idénticos o similares (principio de especialidad); 2. Determinado que se ha vulnerado el principio de especialidad, cuando se determine que dicho uso ha dado lugar a una probabilidad de confusión; o que se presuma que exista esta probabilidad -signo *idéntico* para bienes o servicios *idénticos*-⁶²⁰.

Dicho de otro modo, el derecho de uso exclusivo tiene como límite el principio de especialidad; contrario sensu, el derecho de exclusión se enerva cuando, dentro de este límite prefijado, se ha generado una probabilidad de confusión⁶²¹.

⁶¹⁹ Ver *infra* punto XXVII.2.

⁶²⁰ Ver *infra* punto XXVI.1.

⁶²¹ Hay quienes estiman que el ámbito prefijado por el principio de especialidad se supera al abarcar la protección referida la distinción de pro-

No habrá que probar la confusión en caso de que se utilice un signo *idéntico* para bienes o servicios *idénticos* por cuanto se genera una presunción de que existe la probabilidad de confusión. Consideramos que esta es una presunción que no admite prueba en contrario, bastando sin más la evidencia de identidad entre signos y la correspondiente entre productos y servicios.

Los derechos de exclusiva conferidos no son absolutos, sino que se encuentran limitados: esta restricción está impuesta no sólo por el uso que se puede realizar, en tanto sólo se puede utilizar el signo en función de la aptitud que le es inherente, esto es, distinguir bienes y servicios, sino que el titular no puede apropiarse del signo y usarlo en relación a la universalidad de productos y servicios existentes, por cuanto la protección jurídica se circunscribe a la utilización de su marca en relación a aquellos, específicamente, para los que ha sido registrada, sirviendo este principio de límite.

Como se advierte, el principio de especialidad delimita el contenido del derecho de marcas, sumado a su elemento coadyuvante, la probabilidad de confusión, con apoyo en el propio sistema registral y en los valores que con él se pretende proteger⁶²².

La legislación marcaría de la República Federal de Brasil, de la República del Paraguay, la de la República Oriental del Uruguay como la regulación regional (Protocolo del Mercosur) resultan acordes a los niveles de protección exigidos en el ADPIC, no así la normativa de la República Argentina, lo que amerita un análisis más detallado del supuesto en cuestión.

ductos o servicios *similares* (ver Diego, CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 31) no obstante, como ya ha sido sentado, considero este rango inserto dentro del ámbito de protección de referido principio; no así, en lo referido a productos o servicios *diferentes*, en cuyo caso se excede el principio de especificidad generando un supuesto de excepción, especialmente previsto para el rango de las marcas renombradas.

⁶²² Montiano MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 234.

XXV.3. El derecho de exclusiva y el principio de especialidad, en particular

XXV.3.A. El supuesto en la República Argentina

En el marco del derecho de exclusiva en particular, en la Ley de Marcas argentina, no se utiliza el término “principio de especialidad”, pero se observa una proyección de éste en los apartados a) y b) del art. 3 y en el art. 10 LM.

Efectivamente, el art. 3 LM alude a la imposibilidad de registrar una marca *idéntica* (inciso a) o *similar* (inciso b) para distinguir bienes o servicios *idénticos*. Evidentemente, el supuesto dista del planteado en el Acuerdo, ya que en la normativa argentina no se alude (ni aun elípticamente) al principio como límite al derecho de exclusiva, sino como límite a la solicitud de registro, concordante con lo dispuesto en el art. 10 LM⁶²³. Por otro lado, aun considerándolo inserto en el art. 3 LM, no se contempla el supuesto de utilización de un signo (ya sea idéntico o similar) para distinguir bienes o productos *similares*.

Ya hemos mencionado a los derechos de exclusiva incorporados por la LM (art. 4), los que pueden resumirse de la siguiente manera: propiedad de marca y consiguiente exclusividad de uso, obtenidos a partir del registro; y derecho de exclusión a los efectos del uso o registro por parte de un tercero, sólo para quien tenga un interés legítimo.

Así planteado, y observando el artículo en forma descontextualizada, parecería que el derecho de uso exclusivo se otorgara sin limitación alguna, mientras que el *ius prohibendi* o derecho de oposición sólo requiere de un interés legítimo:

⁶²³ Art. 10 LM: “*Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir*”(el destacado nos corresponde).

en ninguna de las dos hipótesis refiere al principio de especialidad. No obstante, para sostener el sistema marcario argentino se debe hacer una interpretación global que alivie la insuficiencia de normas sobre el particular.

En efecto, la propiedad de la marca y el derecho de uso exclusivo son atribuidos con motivo del registro de la marca (sistema atributivo), el cual ha sido conferido en relación a determinados bienes o servicios indicados en la solicitud (art. 10 LM). Ergo, el derecho de exclusividad de la marca encuentra como limitación el uso exclusivo en función de los bienes o servicios determinados en la correspondiente solicitud, los que sirven de referencia. Por otra parte, la facultad de oponerse al registro o al uso requiere un interés legítimo (art. 4 *in fine* LM), el cual podría entreverse en las prohibiciones establecidas en los incisos a y b del art. 3 LM.

Con este generoso razonamiento quedan cubiertos algunos puntos del art. 16 referidos al principio de especialidad⁶²⁴: la limitación al uso exclusivo conferido por la indicación de los bienes y servicios a distinguir conforme la solicitud de registro; y la manifestación del *ius prohibendi*⁶²⁵ frente a la prohibición de registro de marcas idénticas o similares para distinguir *idénticos* bienes y servicios.

Pero aun en esta bondadosa interpretación se revela la ausencia de dos supuestos: la protección que brinda el principio de especialidad referida a la facultad de impedir no sólo

⁶²⁴ Cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala A, autos “Federal Express Corp. c/ International Express S.A. s/ ordinario” del 18 de junio de 2009 (IJ-XXXV-553); CNCiv. y Com. Fed., Sala I, autos “Eumart S.A. c/ Morgenstern, Natalio E. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca”, del 4 de noviembre de 2008 (IJ-XXXII-961); CNCiv. y Com. Fed., Sala III, “Establecimiento DF S.A. c/ Filcross Company S.A. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca”, del 19 de septiembre de 2008 (IJ-XXX-623).

⁶²⁵ Cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos “GAP ITM Inc. c/ Chirazi, Rafael y otros s/ Cese de uso de Marcas - Daños y Perjuicios”, del 25 de agosto de 2009 (IJ-XXXVI-871); CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos “The Polo Lauren Company LP c/ Bustos, Carlos s/ cese de uso de marca - Daños y Perjuicios”, del 18 de febrero de 2010 (IJ-XXXVIII-570).

el registro sino también el *uso* (primera omisión) por terceros de marcas idénticas o similares puestas en relación a bienes o servicios idénticos, sino además *similares* (segunda).

Con respecto a la primera omisión, si bien la facultad de oponerse al uso surge expresamente del art. 4 LM, ésta surge sin limitación referida al principio de especialidad, aunque sí con la exigencia de un *interés legítimo*. En base a este concepto, podemos sumar la aplicación analógica de la prohibición de registro del art. 3 -incisos a y b- de la LM para no dejar en descubierto el supuesto de *utilización* del signo *por terceros* contemplado en el Acuerdo (y el principio de especialidad como límite al *ius prohibendi*). ***La construcción es forzada y hace evidente la necesidad de adaptar la normativa a los requerimientos planteados por el ADPIC.***

No obstante, queda aún el vacío respecto a la posibilidad de impedir el registro de una marca idéntica o similar para distinguir productos o servicios *similares* no idénticos⁶²⁶: en ocasiones la jurisprudencia ha hecho lugar a esta situación señalando que, para evitar una posible confusión indirecta, es posible encontrar una *excepción* al principio de especialidad cuando concurren circunstancias especiales. Es decir: funciona con carácter extraordinario, cuando en realidad debería comprender tanto el principio como su pretendida excepción⁶²⁷, para de esa forma corresponderse con el ADPIC.

⁶²⁶ Si se trata de la distinción de bienes o productos *diferentes* (ya no *semejantes*, que es el supuesto de análisis en este punto) el caso queda comprendido en una situación distinta, referida a la protección de la marca notoria, que se observará *infra* punto XXVII.1. Cfr. fallo de la CNCiv. y Com. Fed., Sala II, autos "American Cyanamid Company c/Empresas CMPC S.A. s/Cese de Oposición al Registro de Marca", del 17/11/2005. Cita: IJ-III-181. En el considerando VI se establece que "(e)n el ámbito de los principios generales, en el que todavía me muevo, destaco que otra causal de excepción al 'principio de especialidad' se presenta cuando la marca base de la oposición reviste el carácter singularísimo de una marca notoria, rango al que pocas acceden y que es alcanzado por signos de prestigio y amplia difusión en un determinado ramo, pero no más."

⁶²⁷ BERTONE - CABANELLAS. *Derecho de Marcas* cit., t. 2, pág. 100.

Así concebido el sistema, se revela una disminución de los niveles de protección en relación al estándar planteado por el ADPIC. No obstante, este vacío ha sido salvado por la jurisprudencia, por cuanto se ha determinado que “(u)no de los derechos básicos del dueño de una marca es el de oponerse al registro de una marca idéntica para distinguir los mismos productos o servicios (art. 3º, inc. a), e igual poder relativamente a una marca similar para los mismos productos o servicios (art. 3º, inc. b), habiendo interpretado la jurisprudencia que la expresión “los mismos productos o servicios” no alteró el régimen hermenéutico vigente durante la Ley N° 3975 en el sentido de abarcar los productos susceptibles de inducir a confusión por su afinidad, conexidad, superposición u otras circunstancias (conforme esta Sala, causa 1177 “Riera Carlos c/ Sumotar S.R.L.”, del 20-08-82; asimismo, Corte Suprema, Fallos: 307:696)”⁶²⁸. Aun a modo de excepción, determinar la *similitud* entre productos o servicios a distinguir es una cuestión de hecho, sin que existan pautas generales.

Frente a la probabilidad de confusión referida a usos marcarios entre productos y servicios con rasgos de similitud, se utilizan los mismos criterios referidos a los conflictos entre marcas de productos o entre aquellas de servicios⁶²⁹.

⁶²⁸ Cfr. Tribunal: CNCiv. y Com. Fed., Sala II, autos: “Masseroni, Julio P. c/Ricciardi, Javier A. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, 15/11/2007. Cita:IJ-XXV-843. Considerando V.

⁶²⁹ BERTONE - CABANELLAS, *Derecho de Marcas* cit., t. 2, pág. 107. Si bien los autores señalan que en repetidas oportunidades ha sido posible la confusión entre usos marcarios en productos y servicios, citando jurisprudencia de referencia, lo cierto es que el principio de especialidad se aplica mayormente en estos casos. A modo de ejemplo, el fallo de la C CNCiv. y Com. Fed., Sala I, autos “Eumart S.A. c/Morgenstern, Natalio E. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, del 4/11/2008. Cita: IJ-XXXII-961. En el punto 9 del considerando se establece que: “A diferencia de lo señalado por la recurrente, no puede soslayarse que mientras la marca oponente protege ‘productos’ relativos al cuero e imitaciones de cuero, vestidos e indumentaria en general, calzado de todo tipo, aparatos e instrumentos eléctricos, electrónicos, fotográficos, entre otros artículos, la requerida por la actora se dirige a tutelar ‘servicios’ a ser prestados -en

Por eso, sólo puede determinarse que el derecho de exclusión sólo se extiende a los productos o servicios para los que se ha registrado la marca⁶³⁰, y aquellos que tienen con éstos una vinculación lo suficientemente cercana como para inducir en el público la creencia de que pueden provenir de un mismo agente económico, lo que llamamos la confusión indirecta o riesgo de asociación⁶³¹.

Entonces, la posibilidad de impedir el uso o registro de una marca idéntica o semejante para distinguir bienes o productos semejantes, sólo está dado por el riesgo de confusión indirecto o riesgo de asociación, pero no en virtud del principio de especialidad como límite al *ius prohibendi*, ya que la legislación argentina sólo impide el registro en relación a productos o servicios idénticos.

En esta línea, se ha sostenido que “(...) *el derecho del titular de la marca preexistente debidamente registrada no se ciñe a los productos de la clase 35 sino que le asiste la facultad de oponerse a la irrupción de marcas similares o confundibles en otras clases del nomenclador, cuando por la superposición, afinidad, proximidad e interferencia de los productos o servicios, la coexistencia de los signos confundibles aplicados a esos*

algunas oportunidades- sobre tales productos (por ejemplo: la reparación y arreglo de artículos de marroquinería, calzados, servicios de tintorerías y lavanderías, entre otros). En consecuencia, la oposición deducida por la demandada al registro de la marca (y logo) en las clases 37 y 40 del nomenclador internacional es improcedente porque el título de la demandada está conferido para productos de las clases 9, 18 y 25, en tanto que la solicitud de la parte actora persigue identificar servicios que no se superponen y, por lo tanto, no resultan confundibles con aquéllos. Se trata, pues, de aplicar el principio de la especialidad en materia marcaria sin que se observe aquí el supuesto excepcional admitido por la jurisprudencia de superposición o interferencia entre artículos que se encuentran en diferentes clases del nomenclador (esta Sala Causa 6192 del 10/3/1978 y sus citas)”.

⁶³⁰ Cfr. “Wal Mart Stores Inc. v. Industrias Iberia S.A.”, Sala I de la CNCiv. y Com. Fed., del 15 de junio de 2003.

⁶³¹ Sobre el tema, ver *infra* punto XXVI.2.

*servicios es susceptible de provocar la confusión indirecta o en cuanto al origen*⁶³².

Otro fallo ha argumentado que “(...)la aplicación del principio de especialidad (art. 3º, incs. a) y b) de la Ley 22.362), que restringe la protección de la marca exclusivamente con relación al producto, objeto o servicio para el cual hubiere sido solicitada, no puede afectar el derecho adquirido que surge del anterior registro de la marca (difundida) en la propia clase, con relación a los productos y servicios involucrados en otra pero que tienen una relación o vinculación en grado no tolerable por producir confusión en cuanto a su origen. (...) Al respecto, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha dicho que ‘...aunque el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos distintos, corresponde, con todo, hacer lugar a la oposición cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos’ (Fallos: 181:378; 187: 131; 193: 92; 237: 163; 245: 287; 248: 819). Pues, ‘...sobre el principio de la especialidad prevalece el propósito general y esencial de la ley de proteger a los adquirentes evitándoles confusiones’ (CSJN, Fallos: 230:272, in re ‘SA Ind. y Com. Casa Enrique Schuster c/ SRL Cía. de Lámparas Eléctricas ‘Telux’)⁶³³.

Entonces, el principio de especialidad debe ser analizado en correspondencia con el riesgo de confusión, ausente también en la LM pero no en doctrina y jurisprudencia. Esta última lo ha sistematizado de la siguiente manera: aplicación a rajatabla del principio de especialidad, estableciendo como excepciones: la protección de la marca renombrada -en relación a productos o servicios diferentes-; la superposición de

⁶³² Cfr. considerando VII de fallo de la CNCiv. y Com. Fed., Sala II autos “Masseroni, Julio P. c/Ricciardi, Javier A. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, del 15/11/2007. Cita: IJ-XXV-843.

⁶³³ Cfr. considerando 6 de la CNCiv. y Com. Fed., Sala I, autos: “Eumart S.A. c/Morgenstern, Natalio E. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, del 4/11/2008. Cita: IJ-XXXII-961.

productos o servicios que dé lugar a un riesgo de confusión indirecto o riesgo de asociación con respecto al origen empresarial de los productos o servicios⁶³⁴.

En definitiva, surge con plenitud la facultad de exclusión del titular del derecho de marca cuando exista una probabilidad de confusión con su signo registrado frente a un signo semejante o igual para diferenciar productos o servicios idénticos o semejantes a los que distingue el titular. El límite que impone el principio de especialidad es que el titular no podrá oponerse al uso por terceros de signos que diferencien o distingan productos distintos, por cuanto se considera que -en determinadas circunstancias- no se genera ningún tipo de riesgo de confusión con el uso de la marca por el titular del derecho.

Cabría la posibilidad del titular marcario de deducir una acción de cese de uso para el caso de utilización de signos que sean idénticos o similares para distinguir productos o servicios diferentes, aunque ello no está puntualizado expresamente en la ley de marcas⁶³⁵.

⁶³⁴ Cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala II, autos “Calás, Rolando D. c/Raúl V. Batalles S.A. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, del 2/3/2004. Cita: IJ-XI-371. En este fallo se sostuvo que la *“propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro y en circunstancias de excepción, con arreglo a los principios generales del derecho, son dignas de tutela también las llamadas ‘marcas de Hecho’ (conforme esta Sala, causa 6080/98 ‘LIONEL’S SRL s/ Medidas Cautelares’, del 24.11.98 y sus citas)-, de manera que quien desee obtenerlo deberá presentar una solicitud por cada clase en que se la requiera, con indicación de los productos o servicios que va a distinguir (arts. 4 y 10, Ley N° 22.362). De allí que, como principio, la marca ciña su ámbito de protección a aquellos productos o servicios para los que se pidió y concedió su inscripción. Este principio, conocido como ‘de especialidad’, constituye una de las bases sobre las que se estructura el sistema marcario argentino, por lo que, salvo extremos excepcionales (gr. marcas notorias, superposición de productos, confundibilidad en cuanto al origen o procedencia, etc.), el titular de un signo tiene el derecho de uso exclusivo sólo respecto del producto o servicio o de la clase en el que fue registrado”*.

⁶³⁵ Eli SALIS, “El Protocolo de Marcas del Mercosur y el sistema de marcas argentino”. *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, pág. 232

Aun en una magnánima interpretación se evidencia la insuficiencia de la legislación marcaria argentina, por lo que deberá adecuarse a los parámetros allí establecidos en virtud de los compromisos asumidos oportunamente, por cuanto el nivel de protección, así planteado por la ley de marcas argentina, es inferior al estándar planteado por el ADPIC.

El principio tal como se deduce de la legislación argentina no se corresponde con el planteado en el ADPIC.

XXV.3.B. República Federal de Brasil

En la República Federal de Brasil el principio de especialidad, como límite al derecho de uso exclusivo, se encuentra plasmado en los arts. 123, 124 inciso XIX, y el 129 del Código de Propiedad Industrial⁶³⁶. De la interpretación de estos artículos surge el derecho de uso exclusivo restringido a la clase para cual el registro fue concedido, sin poder abarcar productos o servicios de otras clases.

En efecto, la LMB dispone que la propiedad de la marca asegura el derecho de uso exclusivo de la marca (art. 129 LMB), con el objeto de distinguir un producto o servicio de otro idéntico, semejante o afín, de origen diverso (art. 123 LMB). Este derecho de uso en forma exclusiva confiere la potestad de excluir el uso de terceros de signos idénticos o semejantes con idénticos o semejantes fines marcarios. El *ius prohibendi* también se impone como límite al registro como marca de la reproducción o imitación, en todo o en parte, de una marca ajena registrada, para distinguir o certificar un producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con marca ajena (art. 124, XIX LMB)⁶³⁷.

⁶³⁶ Ley de Marcas brasilera (LMB) Ley 9279 de 14 de mayo de 1996.

⁶³⁷ Art. 124 LMB: “*Não so registráveis como marca: (...) XIX- reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia*”

De la recta inteligencia de la normativa se cubren todos los supuestos planteados en el instrumento internacional: uso o registro de signo idéntico o semejante, para distinguir productos idénticos o semejantes (incluso “afines”), cuando de ese uso dé lugar no sólo a riesgo de confusión sino de asociación.

En apoyo de esta tesitura, la jurisprudencia brasilera considera que el derecho de exclusividad al uso de la marca, está limitado a la clase para la cual fue solicitada, sin abarcar productos diferentes, no similares, con excepción de las marcas notorias⁶³⁸. Así las cosas, se enfatiza que el derecho de propiedad de la marca no es absoluto sino que está limitado por el principio de especialidad o de especificidad, previsto implícitamente en el art. 124, inc. XIX LMB. Tampoco este principio es absoluto por cuanto el art. 125 dispone que la marca de alto renombre abarca todos los ramos de actividad, más allá del principio de especificidad⁶³⁹.

La normativa brasilera es acorde a lo estipulado en el ADPIC, por cuanto igualmente se plantea el principio de especialidad como límite al derecho de uso exclusivo, superado el cual habrá de determinarse un eventual riesgo de confusión, o aún más de asociación, elevando así el estándar jurídico de protección.

XXV.3.C. República del Paraguay

El principio de especialidad está pautado en la Ley de Marcas de la República del Paraguay, como límite al derecho

registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idéntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...).

⁶³⁸ Cfr. STJ - recurso Especial: REsp 716179 RS 2005/0004632-5; Relator: Ministro João Otávio de Noronha; Julgamento: 01/12/2009; Órgão Julgador: T4 - Quarta turma; Publicação: DJ 14/12/2009.

⁶³⁹ STJ - Recurso especial: REsp 951583 MG 2007/0110724-6; Relator: Ministra Nancy Andrighi; Julgamento: 29/10/2009; Órgano julgador: Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça; Publicación: 17/11/2009.

de exclusiva. No obstante, no rige este principio como límite al derecho de exclusión, sino uno mucho más amplio.

Es sabido que el registro de una marca concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, que de acuerdo con la ley se circunscribe a los bienes y servicios a distinguir que fueran especificados al momento de la solicitud de registro (cfr. arts. 15, primera parte y art. 5.c LMP). La misma organización administrativa encargada de la inscripción podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio.

La idea se complementa con lo previsto en la segunda parte del art. 15 al conceder la posibilidad de oposición al registro y al uso de *cualquier otro signo* superando la necesidad de que deba ser idéntico o semejante independientemente del principio de especialidad sino que pudiera llegar a inducir a confusión o a asociación entre los productos o servicios *cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos*.

De esto último se deriva que a diferencia del ADPIC, ya no es necesario corroborar identidad/similitud entre marcas y entre productos y servicios a distinguir. La protección es mucho más amplia, por cuanto ya no necesita similitud, y menos aún identidad entre signos, al referirse a “cualquier otro signo”, y al proteger en un rango mucho más amplio que el propio principio de especialidad establecido. Se amplía a *todo producto o servicio*, independientemente de la clase en que figuren en la nomenclatura oficial, con la sola condición de que pueda llegar a inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre ellos.

Así las cosas, en lo referido a la limitación del derecho de exclusiva, la protección otorgada en la LMP se corresponde con aquella exigida en el Acuerdo sobre los ADPIC, resultando inoperante determinar el principio de especialidad como paso previo a la determinación de la eventual confusión para enervar el derecho de exclusión. En este sentido el principio es superador del de especificidad, por cuanto sólo apunta como límite al derecho de exclusión siempre que se genere

una inducción directa o indirecta a confusión o asociación, entre los productos o servicios, y cuando tengan relación entre ellos. La exigencia de la relación entre los productos o servicios se considera mucho más abarcativa que la necesidad de contemplación de identidad o similitud entre productos o servicios a distinguir, y en esta línea, resulta asimilable a la referencia de productos o servicios “vinculados” de la jurisprudencia argentina, o “afines” de la legislación marcaria brasilera. Sin dudas son conceptos que serán determinados en cuanto a su sentido y alcance por la jurisprudencia, al momento de abordar cuestiones referidas a la confusión o asociación que eventualmente se generen.

XXV.3.D. República Oriental del Uruguay

La legislación marcaria uruguaya también es clara respecto del principio de especialidad como límite al derecho de uso exclusivo de la marca⁶⁴⁰. En efecto, el art. 11 LMU dispone que “(l)a propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.”

La propiedad de la marca se genera con el registro del signo, a cuyo fin, la marca debe ser claramente diferente a aquella inscripta o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes (art. 6 LMU). En forma complementaria, el art. 14 LMU determina que el derecho de exclusión, tanto al uso como al registro de cualquier marca, se concederá en caso de confusión entre productos o servicios. Esto implica lo siguiente: dentro de los derechos de exclusiva, se encuentra el derecho de uso derivado de la propiedad de la marca, en relación sólo a determinados productos o servicios, es decir, por el principio de especialidad.

⁶⁴⁰ Especialmente en los arts. 6, 11, 14, 23 y 32 LMU.

Circunscripto así este ámbito exclusivo, el derecho de exclusión se habilitará cuando, dentro de este principio de especificidad o relatividad, se genere un supuesto de confusión, que se deduce, a tenor de lo dispuesto por el art. 6 LMU, que podrá ocurrir respecto de productos o servicios idénticos o concurrentes.

Habrá que determinar qué se entiende por “concurrente” para determinar si es asimilable al supuesto de similitud planteado en el ADPIC. Se entiende por tal como aquello respecto de lo cual coinciden diferentes cualidades⁶⁴¹ en lo cual convergen, confluyen o coinciden determinados elementos⁶⁴². Por otra parte, si “similitud” quiere decir *parecido* o *semejante* y por este último se entiende como aquello que semeja o se parece a una cosa⁶⁴³, los supuestos de *conurrencia*, *similitud* y *semejanza* podrían ser asimilables.

Si de verificar que queden cubiertos todos los supuestos planteados por el ADPIC se trata, la legislación marcaría lo cumple conforme los artículos antes citados, y especialmente en lo que concierne al art. 6 LMU: el derecho de exclusión frente a un signo idéntico o similar establecido en el Acuerdo, queda amparado por la exigencia de que las marcas a ser registradas sean *claramente diferentes* a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro; y en lo referido a la hipótesis de similitud o identidad entre productos o servicios requeridos por el ADPIC, queda cubierto por la referencia a *los*

⁶⁴¹ Según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española (vigésima primera edición), concurrente es el participio activo de concurrir, el cual significa “(...) 2. *Concidir en alguien o en algo diferentes cualidades o circunstancias. (...)*”.

⁶⁴² Según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española (vigésima primera edición), concurrente es el participio activo de concurrir, el cual significa “(...) 2. *Concidir en alguien o en algo diferentes cualidades o circunstancias. (...)*”. Como sinónimos: coincidir, converger, confluir. Cfr. *Diccionario de Sinónimos y Antónimos El Ateneo*, Buenos Aires, Librería “El Ateneo”, 1992; y *Diccionario de Sinónimos y Antónimos Larousse*, Ediciones Larousse para La Nación, Chile, 2005.

⁶⁴³ Cfr. Diccionario de la Lengua Española cit.

mismos o concurrentes productos o servicios. No obstante, la referencia a la similitud, semejanza o concurrencia (este último como refiere la LMU) son supuestos que deben ser establecidos en el caso concreto por los Tribunales, al analizar la probabilidad de confusión como límite al derecho de exclusión, según se observará más adelante.

Con lo dicho, la Ley de Marcas de la República Oriental del Uruguay cumple con los compromisos asumidos en el Acuerdo sobre los ADPIC en punto al principio de especialidad como límite a los derechos de exclusiva, sin perjuicio de lo que se analice *infra*⁶⁴⁴ respecto de la probabilidad de confusión.

XXV.3.E. Mercosur

Por otra parte, a nivel regional, el Protocolo del Mercosur⁶⁴⁵ nada dispone sobre el principio de especialidad. La regulación es mucho más generosa en punto a la delimitación del derecho de uso exclusivo, teniendo como límite no ya el principio de relatividad sino la confusión o el riesgo de asociación generados por *cualquier* producto o servicio frente a la utilización en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada; o la generación de un daño con motivo de la dilución de la marca o de un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca o de su titular.

La falta de referencia al principio de especialidad no pone en evidencia una incorrección frente al ADPIC, sino al con-

⁶⁴⁴ Ver *infra* Capítulo XXVI.

⁶⁴⁵ Art. 11 Protocolo del MERCOSUR: “Derechos conferidos por el registro. El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo, y de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular”.

trario se elevan los niveles de protección allí establecidos al generar un rango de protección mucho más amplio para con el titular marcario al que -en principio- establece la especificidad de los bienes o servicios a distinguir *ab initio*.

XXV.4. Limitaciones al derecho de exclusiva: el art. 17 del ADPIC

Así como se habla de la necesidad de determinar el contenido del derecho de marcas a los fines de poder ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso por un tercero, también es necesario establecer el límite o excepción a este derecho exclusivo que se confiere al titular de la marca. Junto con ese conjunto de facultades que se otorgan al titular de la marca es consubstancial la existencia de límites para no desvirtuar las funciones⁶⁴⁶ que se le atribuyen.

Se trata de limitar el derecho de exclusión, al permitir que un tercero pueda utilizar una serie de indicaciones útiles de los productos y servicios que no pueden quedar reservadas sólo al titular de la marca, sin que por ello se perturbe la transparencia del mercado⁶⁴⁷. Por ello los derechos que confiere al titular de la marca no pueden ser, en modo alguno, absolutos, sino que poseen limitaciones que se deben establecer en virtud de las características que presentan.

Enfrentamos una serie de supuestos excepcionales en los que el titular de la marca registrada no puede invocar el *ius prohibendi*. Se fundamenta en la imposibilidad que tiene de prohibir *cualquier* uso que un tercero realice de su marca sin su consentimiento, ya que permitirlo indiscriminadamente

⁶⁴⁶ José MASSAGUER - Montiano MONTEAGUDO, "Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC" cit., pág. 169.

⁶⁴⁷ SALIS, Eli. "El Protocolo de Marcas del Mercosur y el sistema de marcas argentino" cit., pág. 200; MASSAGUER - MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 169.

implicaría lesionar los intereses de los competidores y de los terceros en general.

El art. 17 del Acuerdo faculta a los Miembros a establecer excepciones limitadas, con la condición que se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros, enunciando a modo de ejemplo el uso leal de términos descriptivos.

Es una disposición facultativa. Los Miembros no están obligadas a formalizar limitaciones al derecho de marcas, aunque si deciden hacerlo están doblemente condicionadas, por cuanto no podrán ser indiscriminadas -excepciones limitadas-, y por otro lado deberán tener en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros. A modo de ejemplo sólo refiere a una utilización leal de términos descriptivos.

Un derecho absoluto sobre la marca, que desconociese los legítimos intereses de terceros, implicaría otorgar a su titular un monopolio de uso de determinados signos que por sus características pertenecen al uso cotidiano o que por alguna otra razón no puede ser prohibido su uso por parte de terceros, por considerarse como contrario a la transparencia del mercado, a una competencia leal, y a la libre circulación de mercancías.

En caso contrario se afectarían no sólo legítimos intereses de los terceros competidores sino que impediría además una correcta información dirigida al público de consumidores, generando confusión en el mercado. Porque no se puede prohibir que terceros de buena fe utilicen algunos términos considerados como ineludibles para identificar el origen empresarial de los productos. Estos términos son de uso generalizado, y hasta necesarios, por lo que no se puede monopolizar su uso autorizando al titular su uso ilimitado.

Los “intereses legítimos” del titular de la marca y de terceros deben servir de fundamento para permitir este uso no consentido de marcas idénticas o similares, por lo que sobre esta base se podrán determinar también los casos en que se limitará este derecho de exclusiva a los fines de no provocar ninguna disfunción en el contenido del derecho de marcas.

Por su parte, el art. 12 del Protocolo del Mercosur dispone 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 piezas de recambio o accesorios”.

El PM establece dos excepciones que se materializarán en tanto y en cuanto el uso se haga de buena fe y no genere ningún riesgo de confusión respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios.

Respecto de los Miembros de la OMC en la región del Mercosur, sólo Brasil ha formalizado excepciones en su legislación marcaria. En este sentido, el art. 132 LMB⁶⁴⁸ establece que el titular de la marca no podrá impedir que comerciantes o distribuidores utilicen signos distintivos que le son propios, juntamente con la marca del producto, en su promoción o comercialización. Tampoco podrá hacer lo propio respecto de la posibilidad de impedir que fabricantes de accesorios utilicen la marca para indicar el destino del producto, siempre dentro de la competencia leal; no podrá impedir la libre circulación del producto colocado en el mercado interno con su consentimiento, ni impedir la citación de la

⁶⁴⁸ Cfr. art. 132 LMB: *“O titular da marca não poderá: I- impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II- impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III- impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV- impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literaria ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.*

marca en un discurso, obra científica o literaria, siempre que se realice sin connotación comercial ni prejuicio de su carácter distintivo.

En efecto, la utilización en el tráfico comercial del nombre y dirección o la de su establecimiento comercial (art. 12.a PM) o un signo distintivo propio del tercero (132.I LMB) no hace sino dirimir el conflicto que puede existir entre éste y el titular de la marca⁶⁴⁹. La cuestión está en que la utilización se haga de buena fe, sin posibilidad de generar un riesgo confusorio.

Por otra parte, se posibilita que terceros hagan uso de la marca para describir -especialmente en el caso de piezas de recambio y accesorios- indicaciones o informaciones sobre destino (art. 132.II LMB) o disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios. La idea es que, dentro del ámbito de la concurrencia leal y la transparencia del mercado, se puedan utilizar marcas ajenas para indicar características de bienes o servicios propios. Para un fabricante de accesorios o de piezas de recambio es esencial indicar su destino, además de informar eficientemente a los consumidores⁶⁵⁰, por eso es importante que se utilice el signo simplemente a título informativo y no a título de marca, con la cautela de no generar error en el consumidor o usuario respecto de una eventual licencia o autorización del titular respecto de los productos allí individualizados⁶⁵¹.

El tema se pone de manifiesto en el fallo *Tatu*⁶⁵². En el supuesto, se refiere al uso de la marca registrada por un revendedor para indicar el destino de los productos (accesorios) que comercializa, resolviendo que no constituye una in-

⁶⁴⁹ Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de Marcas* cit., pág. 175

⁶⁵⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de Marcas* cit., pág. 179

⁶⁵¹ Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales* cit., t. 2, pág. 267.

⁶⁵² Cfr. Apelação Cível N° 354.511-5, da 2ª Vara Cível da Comarca da Maringá. . Apelante 1: Barbosa & Guimarães Ltda.; Apelante 2: Marchesan

fracción a los derechos marcarios, conforme lo establecido al art. 132 inciso II del Código de Propiedad Industrial. En la situación que se plantea, la actora interpuso acción de uso indebido de marca alegando que, como titular de la marca “Tatu”, “Tatusa”, “Super Tatu *a marca da terra*” y “Tatu Duro Mark”, se debía impedir que la demandada siguiera ofreciendo al público la prestación de servicios de tele ventas de productos y piezas de reposición con dicha marca, incluyendo en sus catálogos los códigos de piezas y componentes de reposición que identifican los productos y las piezas de la accionante.

El pedido se consideró improcedente ya que la situación descripta se encuentra incluida en el art. 132 inciso II del Código de Propiedad Industrial (Ley 9279/96), que determina que el titular marcario no podrá impedir que los fabricantes de accesorios utilicen la marca para indicar el destino del producto, siempre que se cumplan las leales prácticas del mercado. Entendemos que el titular -una vez introducido el producto marcado en el mercado interno- no podrá alegar conculcación alguna a su derecho cuando un tercero utiliza el signo protegido para indicar el destino de repuestos y piezas de reposición con dicha marca⁶⁵³.

Por otra parte, el inciso III del art. 132 LMB que seguimos comentando, alude al principio del agotamiento *nacional* de los derechos de marca. Concebido como un límite estructural⁶⁵⁴ más que límite externo o excepción, metodológicamente lo hemos incluido en el tratamiento de las disposiciones generales y principios básicos del derecho de marca⁶⁵⁵. *Brevitatis causae, el titular de la marca no podrá impedir la*

Implementos e Máquinas Agrícolas TATU S.A.; Apelados: los mismos; Relator: Des. Lauri Caetano Da Silva; Revisor: Des. Renato Naves Barcellos. Sentencia del 8 de noviembre de 2006.

⁶⁵³ La solución a la que se arriba resulta acorde, incluso, con lo que mencionamos respecto del agotamiento *nacional* del derecho de marcas en Brasil, ver *supra* punto XXI.5.B.

⁶⁵⁴ MASSAGUER - MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 171.

⁶⁵⁵ Ver *supra* Parte Tercera, Capítulo XX.

libre circulación del producto colocado en el mercado interno por sí o por otro con su consentimiento, pero sí podrá hacerlo cuando provenga de otros mercados, aun introducidos por el propio titular marcario o por un tercero con su autorización.

Respecto de la cita de la marca en un discurso o publicación⁶⁵⁶, es lógico que se permita y que no opere el derecho de exclusión del titular marcario por cuanto entra dentro del ámbito de la libertad de expresión y de prensa. Lo importante es que el uso de la marca no sea denigratorio⁶⁵⁷ y se realice sin una connotación comercial ni perjuicio de su carácter distintivo.

Las excepciones planteadas tanto en el Protocolo como en la legislación marcaria brasilera encuentran fácil acomodo en el art. 17 ADPIC por cuanto respetan los condicionamientos allí fijados. En realidad no se hace sino concretar excepciones que ya están legitimadas en virtud del uso, aunque sin embargo siempre es aconsejable precisar los límites de su utilización.

En la legislación marcaria del resto de los países del Mercosur nada se dice sobre el particular. Ello no implica ningún desarreglo en relación al art. 17 del ADPIC ya que esta norma deja la posibilidad abierta a sus Miembros de establecer excepciones, a título meramente facultativo y no obligatorio, y con la condición, en caso de que hagan uso de esta opción, de que no se haga una limitación externa indiscriminada y siempre en consideración de los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros, es decir, competidores y consumidores. Aun así, sería aconsejable la contemplación legislativa de aquellos supuestos excepcionales en los que el titular de la marca registrada no puede invocar el *ius prohibendi*, ya que el derecho conferido al titular marcario no es absoluto ni omnímodo.

⁶⁵⁶ Inciso IV del artículo 132 LMB.

⁶⁵⁷ BERTONE – CABANELLAS, *Derecho de Marcas* cit., t. 2, pág. 255.

CAPÍTULO XXVI

LA CONFUSIÓN MARCARIA EN EL ACUERDO

El art. 16.1 ADPIC establece -como límite para el uso no consentido de una marca por parte de un tercero- la probabilidad de confusión⁶⁵⁸, o su presunción. La cuestión está en determinar si la figura de la probabilidad de confusión exigida en el Acuerdo es un concepto autónomo, con bases precisas y postulados específicos que determina sus propios límites y criterios que deberán ser implementados por sus Miembros; o en caso contrario, cómo debe ser entendido en relación al riesgo de confusión -y asociación- exigido por el Protocolo del Mercosur, y las legislaciones nacionales marcarias de la región.

La esencia de todo sistema marcario gira en torno al presupuesto básico del signo susceptible de protección: su aptitud distintiva. Sin este talento que le es inherente, la legislación quedaría desvirtuada, al permitir la simultaneidad de signos con potencial confusionista conexo, ya que evitar la confusión y que dos marcas sean claramente distinguibles son dos caras de la misma moneda: la prohibición de la concurrencia en el sistema de signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios idénticos o similares.

Sobre el particular, el ADPIC establece:

“1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cua-

⁶⁵⁸ José MASSAGUER - Montiano MONTEAGUDO, “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC” cit., pág. 166.

lesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión (...)”.

El derecho de exclusión planteado en el Acuerdo se enerva en caso de probabilidad de confusión, la que a tenor de la norma, acontece en caso de utilización de signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales fue registrada.

Si bien existe una directa relación entre el derecho de exclusiva con el principio de relatividad, se observa que en su faceta negativa -el *ius prohibendi*- el ámbito de actuación es mucho más amplio, no limitado por la especialidad. La confusión confina al *ius prohibendi* (por cuanto la utilización no consentida del signo será ilícita si genera una probabilidad de confusión), el principio de especialidad restringe el ámbito objetivo positivo, el derecho de exclusiva. No obstante, este principio de relatividad constituye el límite objetivo de evaluación del riesgo de confusión, lo cual supone un buen comienzo de apreciación de los supuestos de similitud confusionista.

Precisar la noción de confusión -en acto-, o de confundibilidad -en potencia- no es una cuestión menor si lo que importa es determinar la extensión del derecho de exclusiva del titular marcario. Como parámetros de utilización no consentida del signo, ambos elementos son directamente proporcionales: a mayor amplitud de ámbito de apreciación de la confundibilidad, mayor será el contenido del derecho de exclusión.

En el Acuerdo se utiliza el término de “confusión” como concepto jurídico indeterminado. No haber prefijado su sentido ni su alcance, es una técnica acertada a los efectos de no cristalizar una normativa aplicable a sistemas marcarios con rasgos diferentes entre sí. Se conoce el ámbito de actuación (utilización no consentida por parte de terceros de signos idénticos).

ticos o similares a la marca registrada, para distinguir productos o servicios también idénticos o similares a los que identifica esta última), pero la elaboración de criterios o parámetros de apreciación del paralelismo confusionista es labor que se delega implícitamente a los tribunales de sus Miembros.

Previamente, aunque no de manera excluyente, debería contextualizarse el supuesto de identidad/similitud confusionista en un ámbito circunscripto por el principio de especialidad: el análisis no debe limitarse a la comparación de signos sino también de los productos o servicios distinguidos, en una valoración directamente proporcional entre ellos: el contraste entre los signos deberá ser mayor cuando más evidente y significativa sea la semejanza entre productos y servicios a distinguir entre ambos⁶⁵⁹.

Literalmente, la noción de confusión se vincula con la acción y el efecto de confundir, de generar una equivocación o error, en cuanto supone mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse. De eso se trata jurídicamente en el ámbito marcario también, de no poder distinguir en forma espontánea entre dos signos distintivos ya sea por su identidad o semejanza; de ahí que el intento normativo de evitar la confusión marcaria se vincule directamente con la tutela de la función distintiva del signo protegido.

Una clasificación de la noción de confusión (y su riesgo) entre signos semejantes derivada de una adaptación jurisprudencial ayuda a comprender con claridad sus distintos aspectos⁶⁶⁰: 1) confusión en *sentido estricto*, el cual se subdivide en a) inmediato y b) mediato, y 2) riesgo de confusión en *sentido amplio*.

⁶⁵⁹ Diego CHIJANE DAPKEVICIUS, *Derecho de Marcas* cit., pág. 411.

⁶⁶⁰ Montiano MONTEAGUDO, *La protección de la marca renombrada* cit., pág. 223, donde refiere a la jurisprudencia alemana; Diego CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., págs. 336/337.

1) El riesgo de confusión en sentido estricto⁶⁶¹ surge cuando de la confrontación entre marcas parecidas se genere la idea de una misma y única procedencia empresarial, sugiriendo un idéntico origen: 1.a) cuando ambas marcas confrontadas parezcan idénticas, estaremos frente a un supuesto de confusión inmediato, sin posibilidad de distinguir en forma espontánea entre un signo u otro; 1.b) por sentido mediato se entenderá aquel supuesto en el que si bien los signos no son idénticos, los consumidores pueden llegar a considerar que uno es consecuencia o consecuente del otro y que la titularidad de ambos reposa en un único sujeto como pertenencia de ese solo titular, con un origen empresarial común⁶⁶².

2) En sentido amplio, los consumidores advierten que si bien se trata de productos o servicios con un distinto origen empresarial, el observador puede erróneamente considerar que entre ambas empresas titulares existen lazos económicos o jurídicos que vinculan a las marcas en comparación⁶⁶³. En este supuesto puede producirse una exorbitancia del principio de especialidad, aunque siempre referido a marcas conocidas en el pertinente sector del mercado⁶⁶⁴.

⁶⁶¹ También considerado como confusión directa (ver Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 171).

⁶⁶² También conocido en la jurisprudencia argentina como confusión indirecta es decir, cuando se produce una equivocación en cuanto al origen o procedencia de los productos o servicios: cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos “Establecimiento DF S.A. c/ Filcross Company S.a. s/ Cese de Oposición al Registro de Marcas”, del 19 de septiembre de 2008 (IJ-XXX-623). En idéntico sentido, es decir como confusión indirecta en el público consumidor, que puede atribuir las prestaciones de sus servicios en áreas similares a un origen empresarial común: cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala I, autos “BBVA Banco Francés SA v. OSDE Organización de Servicios Directos Empresariales S.A.”, del 2 de diciembre de 2009; CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos “Oltex Sac. E I c/ Bentley Motors Limited s/ Cese de Oposición al Registro de Marca”, del 13 de mayo de 2004 (IJ-XII-913).

⁶⁶³ Montiano MONTEAGUDO (ver *Marca renombrada* cit., pág. 224) refiere específicamente a la necesidad de que los signos sean similares, requisito que desde la perspectiva que se ofrece en este título no se considera excluyente.

⁶⁶⁴ A modo ilustrativo, aun advirtiendo el distinto origen de dos signos idénticos, el caso de chocolates signados por una conocida marca de automó-

XXVI.1. La probabilidad y la presunción

El Acuerdo, manifiestamente, no precisa el grado de confusión que debe normativizarse a nivel interno, que como concepto jurídico indeterminado, deja librado al desarrollo jurisprudencial y legal de sus destinatarios⁶⁶⁵. Por lo dicho, sin perjuicio de la adaptación del criterio clasificatorio aportado por la jurisprudencia, todas las figuras⁶⁶⁶ pueden ser incluidas en el término incorporado en el ADPIC, en tanto se protege la función distintiva inherente de las marcas, encajando así cualquier situación que genere una situación de error sea respecto del signo como de los productos o servicios por éste distinguidos⁶⁶⁷.

El Acuerdo alude a la *probabilidad* de confusión y a su *presunción*. La probabilidad implica que si bien no se está frente a un supuesto de confusión efectiva y probada, sí existen suficientes razones para pensar que pueda llegar a suceder y concretarse. En realidad, en el sistema marcario norteamericano el término (*likely to cause confusion*) remite a una confusión *efectiva*, y no sólo su posibilidad, proviniendo

viles de alta gama, haría pensar que si bien la empresa automotriz no se dedica particularmente a la elaboración de la golosina, podría existir algún vínculo de tipo económico o jurídico con una fábrica del dulce en cuestión. No obstante, fundado en jurisprudencia alemana de los años setenta, MONTEAGUDO considera no debe existir una distancia excesiva entre los productos a los que se aplican las marcas enfrentadas, ver *Marca renombrada* cit., pág. 224

También se incluye en este supuesto el caso de marcas no similares pero que sugieren una evocación recíproca (noche/día, blanco/negro, etc.), anticipando -por este motivo- que es posible incluir en este supuesto al riesgo o posibilidad de asociación, que se verá más adelante, ver punto XXVI.2.

⁶⁶⁵ José MASSAGUER - Montiano MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 167.

⁶⁶⁶ Referimos a la noción de confusión en sentido estricto, mediato e inmediato; y en sentido amplio.

⁶⁶⁷ Para MONTEAGUDO la cuestión pivotea en torno a la función indicadora de procedencia empresarial, más que sobre la función distintiva como talento natural y propio de la marca. Ver *Marca Renombrada* cit., pág. 226.

su utilización en el Acuerdo de una traducción literal de su versión inglesa (*likelihood of confusion*)⁶⁶⁸.

Pero como el Acuerdo no establece un concepto autónomo de confusión, se estima que en ella puede encontrar acomodo la noción de confusión tal como resulte concebida en el sistema marcario propio del destinatario⁶⁶⁹.

En general, la doctrina iberoamericana refiere al particular como *riesgo* de confusión, lo que podría entenderse como una eventualidad o contingencia de daño que no se ha consumado aún, pero que es posible evitar todavía frente al peligro generado por un daño próximo que se intenta prevenir.

Literalmente no se exige el peligro efectivo de confusión, sino sólo en potencia, y eso se corresponde con una adecuada técnica que comporta precisar, primero, el encuadramiento de una situación en un marco determinado (tipicidad), para luego analizar esa cuestión de hecho a la luz de parámetros de similitud confusionista desarrollados por los tribunales nacionales. Si bien se intenta desarrollar estándares lo más objetivos posible, protegiendo todos los intereses en juego (titular, competidores, consumidores), los criterios de apreciación siempre evidencian un dejo subjetivo (aquel signo que para un individuo es confuso, para otro no lo es) y contextual o circunstancial (un signo es confuso en un medio determinado, pero no en otro distinto).

En efecto, de la propia redacción del Acuerdo se evidencia que no cualquier utilización por terceros es reprochable, sino aquel uso no consentido de un signo por terceros que dé lugar al derecho de exclusión sólo en caso, no de confusión -acto-, sino en caso de probabilidad de ella -potencia- en caso de similitud o semejanza, ya sea entre los signos en pugna o en lo referido a los productos o servicios por ellos distinguidos.

⁶⁶⁸ Ver José MASSAGUER - Montiano MONTEAGUDO, ob cit., notas a pie de págs. 166 y 167.

⁶⁶⁹ MASSAGUER - MONTEAGUDO, ob. cit., nota a pie 21 de pág. 167.

La confusión será declarada *a posteriori* por los tribunales competentes, previa valoración de los elementos fácticos (implantación en el mercado, grado de similitud entre signos y/o productos y servicios distinguidos, etc.). Siguiendo el criterio aportado por la Directiva de Marcas⁶⁷⁰, la regulación de los medios de prueba, y la carga de la prueba, debe corresponder a las normas nacionales de procedimiento.

La hipótesis (probabilidad) va seguida por un concepto de contornos más firmes, cuando establece que “(...) (e)n el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. (...)”. El supuesto para que se produzca la presunción es claro: la identidad debe producirse en ambos elementos en comparación, no basta la identidad en uno sólo de ellos, si en el otro sólo tenemos una mera semejanza o similitud. Se entiende que para quedar inmerso en la situación planteada por el Acuerdo la identidad debe ser total, cualquier diferencia deberá ser analizada bajo los criterios de similitud o semejanza desarrollados por los tribunales de sus Miembros (probabilidad de confusión), a la luz de las circunstancias fácticas que se planteen. Esta tesitura resulta acorde con la circunstancia fáctica de tener dos signos exactamente iguales, que distinguen los mismos productos y servicios: la solución no puede dejar lugar a dudas, por lo que la protección debe ser absoluta⁶⁷¹. Este desenlace no requiere mayor dilación, por tratarse de una infracción marcaria que deberá ser declarada formalmente para enervar el *ius prohibendi* del titular: la mar-

⁶⁷⁰ Cfr. Exposición de motivos N° 11 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

⁶⁷¹ Así lo corrobora también la Exposición de motivos (nro. 11) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que determina expresamente que la protección debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo, y entre los productos y servicios diferenciados.

ca previamente registrada tendrá mejor derecho que el signo que fue posteriormente utilizado en el comercio.

Lo que no resulta tan evidente en el Acuerdo es qué es lo que se presume realmente, si la confusión o su probabilidad de confusión, lo cual es diferente. Literalmente, pareciera que lo que se presume es la probabilidad, es decir, el peligro o el riesgo de confusión, pero cabe indagarse qué eficiencia tendría determinar que el error fuera posible, si no existiera consecuencia jurídica inmediata, remitiéndonos en definitiva a la situación planteada en el párrafo anterior, es decir, la necesidad de declaración por autoridad competente, con una previa y exhaustiva investigación del supuesto de hecho confusionista.

Más coherente resulta interpretar que en realidad lo que se presume es que existe la confusión en sí misma considerada que, previa declaración formal, dará lugar sin más al titular de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de sus operaciones comerciales un signo idéntico para bienes o servicios idénticos a los del signo en pugna.

Esto lleva a pensar que la presunción planteada en el Acuerdo no admite prueba en contrario, ya que de otra forma llevaría nuevamente al supuesto de probabilidad de confusión, sin que en nada incida la distinción efectuada en la redacción de la norma. En consecuencia, el supuesto planteado supone una presunción *iure et de iure* de confusión, que una vez declarada -sólo a los efectos formales-, conlleva sin más la potestad del titular marcario de impedir su utilización por terceros en el tráfico comercial.

En definitiva, el art. 16.1 del Acuerdo supone una norma programática, que presenta un concepto amplio e indeterminado como es la probabilidad de confusión. Por no tratarse de un concepto autónomo y cerrado, los Miembros deberán partir de los presupuestos básicos prefijados en la norma para elaborar un ulterior desarrollo legislativo y jurisprudencial sobre lo que implica la confusión y su probabilidad, para que en caso positivo, enerve el derecho de exclusión del titular marcario. Esta norma establece un nivel mínimo de protec-

ción, que sus Miembros podrán elevar agregando criterios adicionales para la eficiente tutela de la marca.

En esa circunstancia, la decisión sobre la confundibilidad ante la similitud de dos signos supone una eventualidad sumamente compleja y delicada, que no puede ser considerada solamente a la luz de criterios subjetivos del juzgador, quien deberá tutelar todos los intereses en juego (compradores, competidores y titular marcario) pero que deberá especialmente ponerse en lugar del comprador con una inteligencia y perspicacia media, y con una desconfianza moderada⁶⁷², por lo que tal situación de hecho deberá ser valorada en relación a todas las circunstancias concretas y de hecho del caso, que permitan brindar pautas cada vez más uniformes para su determinación.

Un criterio utilizado en las situaciones de hecho que se plantean, a los efectos de determinar si dos signos son confundibles es realizar “*una visión de conjunto sintética, desde la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más significativo es el lingüístico*”⁶⁷³. En estos casos debe prestarse particular importancia a los elementos más característicos, es decir, aquellos que produzcan un mayor impacto en el público de los consumidores y que posean un fundamental potencial de diferenciación.

Es así que en la decisión sobre el riesgo de confusión entre marcas al momento de solicitar su registro, en el caso de productos o servicios idénticos o similares se deberán tener en cuenta además otros factores que influyan en el caso, *ad*

⁶⁷² Antoine BRAUN, *Précis des Marques* cit., pág. 326. En general se aprecia en atención al consumidor destinatario del producto, su grado de atención y cultura, teniendo en cuenta que es poco probable un examen minucioso y que el comprador no tiene a la vista, las dos marcas al mismo tiempo.

⁶⁷³ Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Derecho de Marcas* cit., pág. 199.

ex., los canales de comercialización que se utilicen para la puesta en el mercado de los bienes de que se traten, como también la finalidad a la que se destinen los mismos junto con el grado de especialización del público consumidor y hasta el precio del producto, sumado a la publicidad y a la promoción que se realice del bien en cuestión⁶⁷⁴.

XXVI.2. Recepción de la figura de riesgo de confusión en el Mercosur y en los distintos países que lo integran. El riesgo de asociación

La primera parte del art. 11 del Protocolo del Mercosur⁶⁷⁵ comienza su redacción sentando la premisa fundamental del derecho de uso exclusivo de la marca sobre la base de su registro. Este derecho de uso exclusivo confiere al titular su opuesto complementario, el derecho de exclusión, cuando sin su consentimiento un tercero utilice en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para cualquier producto o servicio, cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Esta norma pareciera incorporar una figura, sin limitarse a la confusión: el riesgo de asociación. Esta institución es originaria del Derecho del Benelux, y luego plasmada a nivel comunitario por la Directiva 89/104/CEE⁶⁷⁶, ratificando su

⁶⁷⁴ Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Derecho de Marcas* cit., pág. 242 y ss.

⁶⁷⁵ El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Mercosur/CMC/Dec. N° 8/95 (PM) establece en su artículo 11: "El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo, y de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; (...)".

⁶⁷⁶ Anterior Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (D.O. L 40, de 11 de febrero de 1989, pág. 1).

sentido la actual DM ⁶⁷⁷. En el ámbito mercosureño no sólo ha sido tomado por la normativa regional, sino también por la legislación marcaría de la República del Paraguay⁶⁷⁸.

Si bien algún sector doctrinario intenta diferenciar el riesgo de asociación de la confusión, frente a otro que lo considera como una especie de este último⁶⁷⁹, lo cierto es que así se asuma una u otra postura, en realidad, consideramos se está hablando de lo mismo, según cómo estructuramos la noción de confusión. Por lo menos tal como ha sido concebido originariamente por el Derecho del Benelux, como es tomado por las sucesivas Directivas comunitarias, y cómo es receptado en el ámbito del Mercosur, sugiere que el riesgo de asociación forma parte de un concepto más amplio de la confusión, pero siempre como algo diferente de lo que se concibe como confusión en *sentido estricto*⁶⁸⁰.

La confundibilidad reposa sobre una base tuitiva de la función indicadora de origen del signo (si bien su vitalidad se asienta en la protección de la aptitud distintiva que le es inherente), evitando que el consumidor tome un producto -diferenciado por un signo- pensando que en realidad es otro distinto, o que aun siendo diferentes que ambos provengan de la misma fuente (sentido estricto, inmediato y mediato)⁶⁸¹,

⁶⁷⁷ Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

⁶⁷⁸ Ley de Marcas paraguaya, N° 1294. En adelante: LMP. El art. 15 luego de afirmar el derecho al uso exclusivo de la marca, determina: "(...) Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos".

⁶⁷⁹ Diego CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., págs. 340 y 342.

⁶⁸⁰ CHIJANE, ob. cit., pág. 341.

⁶⁸¹ "El riesgo de confusión se asienta sobre dos pilares: la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual de los signos y, de otra parte, la identidad o similitud de los productos o servicios. En cambio, los contornos del riesgo de

El riesgo que se produce en la figura de la asociación es que el consumidor desarrolle por un proceso natural una fuerte vinculación entre la marca y el signo, de suerte que se genera una remembranza entre ellos, imprimiendo una fuerte huella. Con esa idea, la posibilidad de relacionar signos se proyecta y se expande en forma exponencial, a tal punto que cualquier signo podría llegar a evocar o ligarse con cualquier otro.

Tal como se describe, se critica que es tan amplia la protección generada, que en algún punto se confiere un cuasi monopolio del signo, con un ámbito excesivo de tutela⁶⁸² que impide a los terceros cualquier forma de utilización que pueda llegar a generar una idea o posibilidad de asociación con otro, haciendo que cualquier clase de uso de un signo se transforme en riesgoso. A nuestro modo de ver, la cuestión radica en el desenlace de dicha evocación mental con efectos perjudiciales para la marca originaria: la generación de una aptitud de compra o adquisición del producto marcado con motivo de la alusión de la primera.

No se produce aquí un error en punto a la procedencia del signo, no tiene aptitud confusoria por cuanto se sabe claramente que ambos elementos en confrontación provienen de orígenes diferentes, no obstante, atenta contra la aptitud distintiva -inherente a la marca- por trasladar información valiosa que no le corresponde con un efecto claramente nocivo: el desvío de clientela.

Lo dicho fundamenta la idea de considerar el riesgo de asociación dentro del concepto de confusión en sentido amplio, por cuanto puede llevar a pensar al consumidor promedio que entre ambos titulares existen vínculos o lazos de tipo económico o jurídico (confusión en sentido amplio)⁶⁸³.

asociación tienen que ser más amplios porque esta nueva figura no presupone la identidad o similitud de los productos o servicios confrontados". Ver Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de Marcas* cit., pág. 261.

⁶⁸² CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 342.

⁶⁸³ Idem, pág. 341.

La sola evocación, asociación o vinculación no será nociva si no atenta contra el poder distintivo de la marca, se aproveche de su implantación en el mercado y se materialice en una opción de compra que perjudique a la marca evocada⁶⁸⁴, lo contrario implicaría ampliar la tutela a márgenes inconmensurables que, más que elevar niveles estándares jurídicos de protección, terminaría por desvirtuar el sistema marcario.

Por otra parte, en el art. 11 del PM la protección conferida, basada en la posibilidad de impedir el uso trasciende el principio de especialidad: la tutela se otorga cualquiera sea el producto o servicio distinguido por el signo en disputa, sin que sea menester la igualdad o semejanza, por lo que -sin contrariarlo- va más allá de la pauta señalada en el ADPIC elevando los estándares mínimos de protección. Como técnica normativa, la circunstancia de trascender el principio de especialidad resulta acorde a la figura del riesgo de asociación⁶⁸⁵, tal como la concebimos y así ha sido referido.

En definitiva, la primera parte del art. 11 del Protocolo del Mercosur⁶⁸⁶ habilita el derecho de excusión frente a un

⁶⁸⁴ Cfr. Antoine BRAUN, ob. cit., pág. 323 donde se cita: “(...) *ce n'est pas un risque de confusion qu'il faut craindre, mais bien une atteinte au pouvoir distinctif de la marca, ou bien que l'on tire injustement profit de la notoriété de cette marque; il se peut également que la marque soit atteinte dans son pouvoir d'inciter à l'achat (...)*”.

⁶⁸⁵ No parecería estar de acuerdo con esto Montiano MONTEAGUDO (cfr. *Marca renombrada*, págs. 232 y 233), al referirse específicamente a la anterior Ley de Marcas española. En el título “El riesgo de asociación y el principio de especialidad” sostiene: “(...) *Conforme a una interpretación literal de la norma contenida en el apartado a) del artículo 12.1 LM cabe sostener que el riesgo de asociación presupone la similitud de los correspondientes productos o servicios dado que el texto normativo no sitúa el riesgo de asociación al margen del requisito del principio de especialidad. En nuestra doctrina, sin embargo, se ha postulado una interpretación sistemática a la luz de los artículos 4.4 y 12.1 LM. A nuestro juicio debe primar la interpretación literal por varias razones. (...)*”.

⁶⁸⁶ La segunda parte del artículo 11 PM refiere a la posibilidad de impedir el uso no consentido corresponde cuando pudiese causar un daño económi-

uso de la marca no consentido, trascendiendo incluso el principio de especialidad, en caso de confusión y riesgo de asociación, considerando que este último integra la noción de confusión, como una especie de ella y no como algo distinto. Lo dicho no atenta en modo alguno⁶⁸⁷ con lo dispuesto en el art. 16.1 del ADPIC, que sólo ha prefijado un concepto jurídico indeterminado en el cual tiene cabida toda figura que desaliente la confusión en todas sus formas, y que incluso eleva el nivel de protección establecido.

Con respecto a la República del Paraguay, como se ha adelantado, resulta precisa la redacción del art. 15 de la LMP, que siguiendo la orientación del PM también se desmarca específicamente del principio de especialidad, y agrega el riesgo de asociación.

Independientemente de cualquier elucubración teórica, literalmente, el riesgo de asociación puede interpretarse como integrante del concepto de confusión en sentido lato, al determinar que “(...) *(a)simismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos*” (el destacado es nuestro), evidenciando que queda cubierta la protección contra la confusión en sentido estricto, tanto mediato como inmediato, y que la confusión en sentido lato es prevenida por la figura del riesgo de asociación.

co o comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular. Sobre el particular, Eli SALIS (cfr. “El Protocolo de Marcas del Mercosur y el sistema de marcas argentino” cit., págs. 231/232) considera que la protección contra la dilución, que en principio debería ser acompañada por el riesgo de confusión, se condiciona al renombre de la marca, en un intento por evitar el aprovechamiento indebido que llevaría al debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca registrada.

⁶⁸⁷ Aun cuando se considere el riesgo de asociación como un instituto distinto de la confusión, no se contradice el artículo 16.1 ADPIC como regulación de mínimos.

Encuentra sustento además en el impedimento de registro de signos idénticos o similares a una marca anterior (o que constituyan una reproducción, imitación, etc.), independientemente del principio de especialidad, cuando se pudiera causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, o un aprovechamiento de su notoriedad o dilución de su fuerza distintiva⁶⁸⁸.

Al igual que la norma contenida en el PM, el criterio adoptado por la LMP es congruente con lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, ampliando los límites y elevando el nivel de protección por trascender el principio de especialidad e incorporar la figura del riesgo de asociación, como componente del riesgo de confusión en un sentido amplio.

En esta lógica también se encuentra la Ley de Marcas de la República Federal de Brasil, aunque mantiene su incumbencia dentro del marco del principio de relatividad. El sistema marcario brasilero basa sus cimientos en el art. 129 LMB⁶⁸⁹, el que asegura al titular el uso exclusivo de la marca con motivo de la propiedad adquirida por el registro, produciendo una automática incompatibilidad entre marcas idénticas o similares.

⁶⁸⁸ Cfr. art. 2 LMP: “No podrán registrarse como marcas: (...) f. los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; g. los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; (...)”.

⁶⁸⁹ Cfr. art. 129, primera parte, LMB: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro válidamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (...)”.

En consonancia, el art. 124 inc. XIX, impide el registro de toda reproducción o imitación, de una marca ajena registrada para distinguir un producto o servicio idéntico, semejante o afín, que sea susceptible de causar confusión o asociación con una marca ajena.

Ambas figuras encuentran acomodo, sin contradicción, en la amplia noción de confusión prefijada en el ADPIC.

En la República Oriental del Uruguay, el sistema marcario se estructura en función de la tutela de la aptitud distintiva de la marca establecida dentro de las condiciones de registrabilidad de un signo en la LMU.

En efecto, el art. 6 expresamente dispone que las marcas, para ser registradas, deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, con el objeto de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.

El *ius prohibendi* se activa generando el derecho a oponerse al uso o registro de *cualquier* marca que pueda producir confusión entre productos o servicios (art. 14), sin requerir que la marca sea idéntica o similar, por lo que brinda la posibilidad de pensar no solamente una confusión en sentido estricto, sino también en un sentido amplio, por cuanto se pudiera generar una asociación entre marcas, en caso que se empañe su aptitud distintiva o la función indicadora de la procedencia empresarial.

La norma es acorde a la propiedad exclusiva conferida por el registro de la marca, específicamente en relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada (art. 11) que genera la posibilidad de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión en el público consumidor.

Independientemente del principio de especialidad, el art. 88 habilita la posibilidad de solicitar en sede judicial la acción de prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a una marca registrada (art. 88 LMU).

La Ley de Marcas uruguaya resulta conforme al criterio planteado por el ADPIC, asumiendo que el instituto “confu-

sión” resulta lo suficientemente amplia y flexible para acoger las figuras de confusión en sentido estricto -mediato e inmediato-, como también en sentido amplio.

Por último, en la República Argentina, la noción de riesgo de confusión no es utilizada por su legislación marcaria⁶⁹⁰ pero indubitablemente está presente como criterio demarcador del contenido del derecho de marcas, cuyo sistema marcario está estructurado con el objeto de que las marcas cumplan neta y eficientemente su aptitud distintiva.

El riesgo de confusión es un concepto jurídico utilizado y ampliamente arraigado tanto en doctrina como en jurisprudencia⁶⁹¹, fundamentado en el polifacético art. 4 LM, al sentar que la propiedad de la marca y la exclusividad de su uso conferidas por su registro “(...) *consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada*”. La coincidencia de marcas idénticas o similares genera sin más una base fáctica de confusión, que suscita la posibilidad no sólo de “(...) *deducir oposición, sino también para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el*

⁶⁹⁰ No obstante es un concepto presente y relevante en el contenido del derecho de marcas en el derecho comparado y a nivel internacional. En el derecho español, al referirse al contenido del derecho de marcas, el art. 31 establece como criterio la posibilidad de inducción a errores. La doctrina ha interpretado este requisito como una inclusión en este concepto del riesgo de confusión como del riesgo de asociación. En un plano internacional, el art. 6 *bis* del Convenio de la Unión de París utiliza el concepto “confusión”, para referirse a la facultad de exclusión en relación a marcas notorias. El artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a la “probabilidad de confusión” como criterio condicionante de la facultad de exclusión de la marca de fábrica o de comercio registrada o de la marca notoriamente conocida.

⁶⁹¹ Ver desarrollo en Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 149 y ss. También: Luis CABANELLAS, Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *DERECHO DE MARCAS. Marcas, designaciones y nombres comerciales* cit., t. 2, pág. 28 y ss.

*cese de uso de una marca de hecho, y hasta para que se configuren los delitos marcarios*⁶⁹².

El art. 3 inc. A) LM otorga una protección absoluta a los efectos de impedir la coexistencia de dos signos idénticos para distinguir los mismos productos o servicios. La identidad se produce en ambos elementos: el signo en sí, como su ámbito de diferenciación, limitado por el principio de especialidad.

Precisamente a partir del inc. B) del art. 3 LM es que surgen los supuestos de análisis de similitud confusionista con motivo de la imposibilidad de registrar marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios, también circunscripto por el principio de especialidad.

Si bien la protección conferida legalmente se limita al análisis referido a los mismos o parecidos productos o servicios diferenciados, en el estudio de los supuestos de similitud confusionista es posible trascender el principio, aplicando un criterio más benévolo en el cotejo de marcas⁶⁹³, con la posibilidad de deducir una acción de cese de uso de signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios *diferentes*, aunque esto no está previsto expresamente por la ley⁶⁹⁴.

La jurisprudencia⁶⁹⁵ se basa “*en fórmulas de gran generalidad y amplitud para evaluar la confundibilidad entre marcas (...) el juez no debe limitar su cometido a una mera confrontación abstracta de los principios en pugna*” sino que “*debe ponderar también las circunstancias adjetivas y atender a la estructura intrínseca de las denominaciones y marcas, a la realidad del mercado en que se desenvuelven, al poder distin-*

⁶⁹² Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., págs. 245 y 148.

⁶⁹³ *Ibidem*, pág. 182.

⁶⁹⁴ Eli SALIS, “El Protocolo de Marcas del Mercosur y el sistema de marcas argentino” cit., pág. 232

⁶⁹⁵ La jurisprudencia es vasta y un desarrollo minucioso desbordaría el objetivo pretendido en este trabajo.

tivo o debilidad de la marca, a la naturaleza del público consumidor, superposición o proximidad de las actividades, etc.”. Es tan amplia la gama de posibilidades que se brinda con estos criterios de apreciación de los supuestos de similitud confusionista que en muchos casos se dejan margen para la imprevisión e iniquidad⁶⁹⁶, aunque la pauta en el cotejo marcario en general está dada por ponerse en lugar del consumidor “y dejarse llevar por la impresión del conjunto, la aprehensión espontánea que dejan los signos, examinándolos sucesiva y no simultáneamente”⁶⁹⁷.

Esta omisión legislativa requiere de una rápida adaptación de la Ley de Marcas argentina al poner en evidencia un desajuste importante con el ADPIC. Si bien la noción de confusión es un concepto ya arraigado tanto en doctrina como en jurisprudencia, lo cierto es que sería aconsejable plasmarlo legislativamente.

En conclusión, ***el art. 16.1 del Acuerdo es una norma programática, sin establecer un concepto jurídico autónomo referido a la noción confusión. Su indeterminación permite que en él se adapten todas las figuras que susciten una representación falsa en el consumidor por la coexistencia de marcas similares, adaptándose cómodamente en el modelo abstracto de riesgo confusorio***⁶⁹⁸. ***En él encuadran cómodamente las nociones de confusión -e incluso de asociación- previstas en el Protocolo del***

⁶⁹⁶ BERTONE - CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas* cit., t. 2, pág. 32.

⁶⁹⁷ Es una pauta utilizada por la mayoría de los tribunales, a tales fines confrontar: CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos “Noble Group Limited c/ Fundación Roberto Noble s/ cese de Oposición al Registro de Marca”, del 13 de marzo de 2007 (IJ-XV-380).

⁶⁹⁸ En relación a la LMU, ver Diego CHIJANE DAPKEVICIUS, *Derecho de Marcas* cit., pág. 338; Montiano MONTEAGUDO (*La protección de la marca renombrada* cit.), refiere en pág. 226 en relación específicamente al ordenamiento jurídico español: “tanto el riesgo de confusión en sentido estricto como el riesgo de confusión en sentido amplio tienen cabida en nuestro ordenamiento en la mención riesgo de confusión. Si mediante esta figura se protege la función indicadora de la procedencia empresarial, tendrá acomodo en ella cualquier relación entre signos que enturbie la representación de origen empresarial” (el destacado nos corresponde).

Mercosur, en la Ley de Marcas del Paraguay, la de la República del Oriental del Uruguay y del Código de Propiedad Industrial del Brasil. La Ley de Marcas de la República Argentina requiere una rápida reformulación, sin perjuicio de que la noción de confusión es un concepto de raigambre doctrinaria y jurisprudencial.

CAPÍTULO XXVII

MARCAS QUE PRESENTAN RASGOS PARTICULARES: LA MARCA NOTORIA Y LA RENOMBRADA

La segunda y tercera parte del art. 16, el ADPIC lo dedica a regular aquellos signos distintivos que escapan de los rasgos tradicionales hasta aquí marcados: las marcas notoriamente conocidas y las renombradas. El evento que las hace merecedoras de tutela no nace ahora con su registro, ni tampoco su uso, sino con su notoriedad o celebridad, como conocimiento de excelencia o buena fama que se tiene de un signo que se divulga y proyecta más allá de las propias fronteras territoriales. Como se desarrolla más adelante, según la figura de que se trate, estos signos escapan a los criterios de territorialidad, registro y especialidad que hemos desarrollado hasta ahora.

Sobre ellas, el art. 16 establece:

“2. El art. 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.

3. El art. 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”.

El art. 6 bis CUP forma parte del texto incorporado expresamente por referencia por el art. 2.1 del ADPIC.

En rigor de verdad no hubiera sido necesario enfatizar en la aplicación del artículo en los supuestos de notoriedad, si no hubiera sido que esta redundancia en realidad pone en evidencia que el Acuerdo no solamente hace hincapié en la regulación de la misma situación de hecho, con idéntica consecuencia jurídica que la sostenida en el CUP, sino que va más allá en el supuesto, en los puntos que se mencionan a continuación.

Es llamativo que la norma en ningún momento nomina el supuesto de hecho regulado, remitiendo directamente al texto del CUP, el cual, sí, refiere solamente a las marcas notoriamente conocidas. No obstante, remisión mediante, el párrafo 3 del art. 16 del ADPIC alude a un supuesto distinto y más específico todavía, que es el de las marcas renombradas, pero aun así mantiene el conservadurismo del texto de la Unión de París con su nominación de *marcas notorias* aun describiendo un supuesto diferente, e implicando la trascendencia del principio de especialidad.

Estas marcas fueron originariamente reguladas por el art. 6 bis de la Convención de París de 1883 según la modificación efectuada en La Haya 1925, el 6 de noviembre⁶⁹⁹.

Con esta disposición se otorgaba una protección suficiente para la marca notoria frente a un *registro* de una marca idéntica o similar, pero no frente al *uso* de una idéntica o similar. A esto puso fin la Conferencia de Lisboa, con la prohibición no solamente del registro, sino también del uso de una marca imitando una marca notoria⁷⁰⁰.

⁶⁹⁹ Albert CHAVANNE - Jean-Jacques BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 5^e édition, Dalloz, París, 1998, pág. 585.

⁷⁰⁰ Antoine BRAUN, *Précis des Marques* cit., pág. 584.

En efecto, el primer párrafo del art. 6 bis CUP⁷⁰¹ dispone:

“1. 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 conocidas 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. (...)”.

Indudablemente el elemento superador está dado por la sola circunstancia de la notoriedad, más allá del registro o del mero uso de la marca como fundamento de protección normativa⁷⁰².

La regulación se generó a los efectos de evitar que especuladores registren *ex profeso*, en un territorio determinado, marcas que gozan de una amplia difusión y conocimien-

⁷⁰¹ El texto completo del art. 6 bis CUP establece: “1. 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 conocidas 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. 2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.

⁷⁰² BRAUN, ob. cit., pág. 584.

to en el extranjero a los efectos de aprovechar su crédito y ascendencia, e intentar posteriormente su venta a quien tenga un interés legítimo sobre ella al ingresar al territorio de registro⁷⁰³. La norma captó la especial situación de estas marcas no inscriptas, pero ampliamente difundidas, circunstancia abonada sin dudas por la permisividad otorgada por el carácter atributivo conferido al registro por algunos ordenamientos, por lo que la idea fue poner fin a ese abuso con la introducción del art. 6 *bis* CUP.

La regulación no las define, pero estos signos notorios son marcas no inscriptas, pero que en virtud de su amplia difusión requieren ser protegidas allende sus fronteras nacionales.

Si bien se sostiene que se trasciende el principio de territorialidad, en realidad se plantea un nuevo supuesto de hecho, delegando a las autoridades un nuevo factor de tutela, una marca que ha nacido fuera pero que se hace merecedor de protección conforme se establezca en dicho territorio, conforme lo establecido por el art. 6 *bis* CUP. Dicho de otro modo, en realidad lo que supera la regla de la territorialidad del amparo del signo es la facultad de excluir el uso de terceros, que va más allá de los límites nacionales⁷⁰⁴.

La protección prevista en la norma de referencia se otorga para la marca notoria, no así para marcas que, tal es su notoriedad, trascienden el principio de especialidad en su conformación: las marcas renombradas. La posibilidad de incorporar a estas últimas fue propuesta en la revisión del CUP en la Conferencia de Lisboa en 1858, pero no hubo acuerdo⁷⁰⁵ respecto de los elementos configurativos de la misma, como tampoco del espectro de su tutela por lo que la iniciativa fue rechazada. No obstante, en forma innovadora el supuesto está previsto por el tercer párrafo del art. 16 del ADPIC.

⁷⁰³ CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 269; MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 205.

⁷⁰⁴ BRAUN, ob. cit., pág. 586.

⁷⁰⁵ CHIJANE DAPKEVICIUS, ob., cit., pág. 271.

Si bien el Acuerdo refiere, a los efectos nominativos, solamente a las marcas notoriamente conocidas -tomado de su antecedente, el CUP-, no obstante su regulación rebasa esta clase de normas para incluir a las marcas renombradas. La cuestión presenta límites confusos en cuanto a su nomenclatura, a tal punto que la jurisprudencia en general omite cualquier título al respecto; no obstante, aunque se prescinda de cualquier calificación al respecto es importante establecer una distinción porque es diferente el alcance de la protección jurídica en cada una de las categorías⁷⁰⁶.

La marca renombrada no está así nominada *internacionalmente*, aunque sí está tipificada en forma innovadora por el art. 16.3 ADPIC, al evidenciar la importancia de la notoriedad de un signo que trasciende el principio de especialidad. Esta nueva categoría de marca era desconocida hasta la Directiva 89/104/CEE⁷⁰⁷ para la jurisprudencia; en el ámbito de la doctrina iberoamericana fue Fernández-Novoa⁷⁰⁸ en 1984 quien documenta importantes precisiones sobre los mismos.

La doctrina en su mayoría⁷⁰⁹, es cautelosa al momento de nominar el supuesto: evitan a todas luces rigidizar una situación como perteneciente a lo que aquí denominamos una marca notoria o una marca renombrada, cuando en realidad es importante efectuar la distinción⁷¹⁰, trascendiendo una cuestión

⁷⁰⁶ En idéntico sentido, CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 265.

⁷⁰⁷ Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, D.O. L 40 de 11.2.89, pág. 1. En adelante: Directiva de 1988. Cfr. BRAUN, ob. cit., pág. 588. Para el autor, la marca renombrada era desconocida hasta ese momento tanto para la doctrina como para la jurisprudencia.

⁷⁰⁸ Carlos, FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas* cit., págs. 32-33 y ss.

⁷⁰⁹ Como se verá más adelante -ver *infra* punto XXVII.4-, salvo excepciones, la mayoría de la doctrina latinoamericana no hace distinción entre la marca notoria y la renombrada, a diferencia de la doctrina española. Tampoco en el derecho francés, ver CHAVANNE - BURST, ob. cit., pág. 585.

⁷¹⁰ Cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala II, autos "Md. Distribuciones S.A. c/ Quick Foods S.A. s/ cese de Oposición al Registro de Marca", del 17 de septiembre de 2002 (IJ-XII-764).

meramente lingüística, si lo que se quiere es evitar una discusión doctrinaria vacía u otorgar un alcance legal a una situación que no corresponde, motivado todo por imprecisiones terminológicas.

Hay quienes establecen una distinción basados en criterios cuantitativos y cualitativos. Entre los primeros, la distinción se centra en el grado de conocimiento o de difusión pública de la marca: o todo el público en general, o un determinado porcentaje, o solamente los sectores pertinentes del mercado; o según su grado de implantación en el mismo; o según se rebase o no el principio de especialidad, y también el de registro.

Los parámetros cuantitativos simplifican la prueba de la marca notoria, aunque también puede esclerosarlo⁷¹¹, Sobre una base cualitativa, consideran que los signos renombrados, a diferencia de los notorios, son considerados con un predicamento positivo por todo el público en general en virtud de su excelencia, considerándose como un imán atractivo trascendiendo el objeto de diferenciación, en cuanto el signo puede ser utilizado más allá de su función distintiva⁷¹². De esta forma, la marca notoria está ligada a la regla de la especialidad, mientras que la renombrada se desmarca del producto para adquirir un valor en sí misma⁷¹³.

Sintéticamente, la diferencia está dada por ambos parámetros: la marca notoria es aquella que sin haber sido registrada en un territorio determinado, es ampliamente conocida por el público de consumidores a los que se dirige la puesta en el mercado del producto o servicio que con dicho signo se diferencie; la marca renombrada es conocida por mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca en virtud del *goodwill*

⁷¹¹ Montiano MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 46.

⁷¹² CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 267. Montiano MONTEAGUDO, *La protección de la marca renombrada* cit., pág. 47.

⁷¹³ BRAUN, ob. cit., pág. 585.

muy alto que posee, circunstancia que la hace merecedora de protección frente al riesgo de debilitamiento de su fuerza distintiva⁷¹⁴. El prestigio de la marca suele provenir de la excelente calidad de sus productos, aunque esta circunstancia suele ser connatural pero no esencial.

Entender cómo se articulan estos conceptos en el ámbito del Mercosur es uno de los objetivos previstos en esta investigación. Sobre la cuestión, el Protocolo del Mercosur establece:

“Art. 9: Marcas irregistrables (...) 5) El art. 6 bis de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial 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. 6) Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio”.

En efecto, el *quid* se encuentra en determinar cómo debe ser entendida la noción de notoriedad conforme el criterio esbozado por el ADPIC en relación a la regulación del Mercosur, y cómo debe ser implementado por sus miembros. Genera interés el criterio que sienta el Protocolo (art. 6) al hacer referencia, aunque no expresamente, a la marca renombrada. En este punto, el Protocolo sigue el esquema básico del art. 16.3 del Acuerdo pero no lo hace idénticamente, por lo que se genera la duda respecto a la necesidad, por ejemplo, de que esta marca deba estar registrada para que goce de protección.

⁷¹⁴ Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos...* cit., págs. 32-33.

XXVII.1. La marca notoria (art. 16. 2 del ADPIC). Su relación con el Protocolo del Mercosur

El análisis se basa en una marca de hecho, es decir aún no registrada, que es notoriamente conocida en los sectores pertinentes del público y en los círculos interesados (consumidores y competidores) en virtud de la difusión pública, publicidad o del uso intenso que de ella se ha hecho⁷¹⁵.

Estas marcas constituyen una excepción al principio de registro. Esto así, ya que no es posible desconocer la existencia de marcas que aun sin haber sido registradas gozan de un gran reconocimiento del público en virtud de todos los esfuerzos promocionales y muchas veces del uso llevado a cabo por su titular. Estas circunstancias hacen que el titular gane una determinada posición en el mercado que no puede ser menoscabada por un tercero que decida registrar un signo idéntico o similar para diferenciar productos o servicios idénticos o similares y de ese modo aprovecharse de esa situación ganada con esfuerzo por parte del titular. Se trata entonces del reconocimiento de derechos marcarios que surgen con el uso pero que va más allá de ello, ya que produce un determinado resultado: que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial del producto o servicio⁷¹⁶.

La norma de la marca notoria se encuentra sistematizada en el segundo párrafo del art. 16 del ADPIC⁷¹⁷, donde se re-

⁷¹⁵ Por lo general se trata de un uso intenso en virtud de la gran difusión y promoción que se ha realizado de la marca.

⁷¹⁶ Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de Marcas* cit., pág. 35. Del mismo autor: *El Sistema Comunitario de Marcas*, Madrid, Montecorvo, 1995, pág. 134.

⁷¹⁷ El art. 16.2 ADPIC dispone: “*El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar se 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*”.

mite al art. 6 *bis* CUP mediante una técnica de incorporación por referencia. El Acuerdo incrementa el presupuesto de hecho incorporando a las marcas de servicios, no incluidas en el texto del Convenio.

El supuesto fue introducido en 1925, con motivo de la revisión efectuada al Convenio en La Haya. La situación en ese momento imponía hacer frente a un efecto colateral de la utilización en forma “pura” del sistema atributivo para el nacimiento de la marca⁷¹⁸: el régimen permitía el registro, en un territorio determinado, de marcas con una amplia divulgación, valoración positiva y notoriedad pero que al encontrarse solamente inscriptas en el extranjero, permitían a terceros adquirir derechos marcarios sobre dicho signo mediante su inscripción. Por esto se introdujo una excepción al principio registral⁷¹⁹ para los supuestos en que resultasen afectadas marcas ya notoriamente conocidas.

Se protege a la marca notoria dentro del principio de especialidad, es decir en consideración de la marca en su relación con los determinados productos o servicios por ella distinguidos⁷²⁰, otorgando un derecho de exclusión a su titular que desborda los límites territoriales donde se encuentra protegida, aunque no se encuentre registrada en el lugar donde se intenta ese *ius prohibendi*.

⁷¹⁸ Ana María PACÓN, “ADPIC y los países en vías de desarrollo. Posición durante y después de la Ronda Uruguay” cit., pág. 194.

⁷¹⁹ Existen dos modelos que determinan el nacimiento del derecho de marca, signados básicamente por dos principios: el uso y el registro. El ADPIC aborda en el tercer párrafo del artículo 15 la temática relativa a la adquisición del derecho de marca: es decir, se ha decantado rotundamente por el sistema registral, pero dada la pluralidad y diversidad de sus destinatarios internacionales, los autoriza a requerir el *uso* de la marca si así lo estiman eficiente, para el acceso a la protección registral. El artículo 15.3 del ADPIC, entonces, dispone sin más el principio registral como requisito formal de protección jurídica del signo distintivo. Ver *supra* Capítulo XXIV.

⁷²⁰ Cfr. Tribunal Supremo de España, Sentencia del 17 de marzo de 2000. P.: Sr. Martínez-Calcerrada y Gómez (R° 1037/1995). Actualidad Civil, N° 29. 17 al 23 de julio de 2000.

La notoriedad implica que la marca es ampliamente conocida en los círculos comerciales interesados, es decir, no necesariamente por todo el público en general, sino, en tanto signo distintivo de determinados bienes y servicios, éste es conocido por el público pertinente, el especializado. La valoración positiva y reconocimiento logrado por consumidores y competidores es concomitante al uso que de ella se ha hecho, pero no es esencial para dicho conocimiento⁷²¹.

El conocimiento notorio no requiere *necesariamente* el uso, aunque es normal que sea una consecuencia natural de su intensa utilización⁷²², pero puede ser logrado a través de una difusión internacional por medios masivos de comunicación, por la publicidad realizada a través de Internet, televisión por cable, satelital, etc.⁷²³. Esto elimina de plano la posibilidad de supeditar su tutela a la exigencia de un requisito de uso previo de la marca, ya que el signo puede haber adquirido el carácter de notorio con motivo de despliegue publicitario y de promoción *ad hoc* desarrollado en el extranjero, pero sin utilización efectiva en el territorio en que se solicita la protección⁷²⁴.

⁷²¹ Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de Marcas*, cit., pág. 34; Eli SALIS, “El Protocolo de marcas del MERCOSUR y el sistema de marcas argentino” cit., pág. 227; Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales* cit., t. 1, pág. 154.

⁷²² Carlos CORREA, *Acuerdo TRIPs* cit., pág. 96 “(...) es poco probable que una marca se conozca y asocie con ciertas características y calidad sin la comercialización efectiva de bienes o servicios respectivos”.

⁷²³ Cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala II, autos “Md. Distribuciones S.A. c/ Quick Foods S.A. s/ cese de Oposición al Registro de Marca”, del 17 de septiembre de 2002 (IJ-XII-764); CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos “Luis Vuitton S.A. c/ Akerman, Rubén s/ Nulidad Modelos y Diseños”, del 16 de noviembre de 2004 (IJ-XII-840). En idéntico sentido: ver SALIS, ob. cit., págs. 227-228; BRAUN, ob. cit., pág. 589; CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 279; Gabriel A. MARTÍNEZ MEDRANO - Gabriela M. SOUCASSE, *Derecho de marcas*, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 2000, pág. 152.

⁷²⁴ José MASSAGUER - Montiano MONTEAGUDO, “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC” cit., pág. 173;

Específicamente la Recomendación Conjunta de la Asamblea de la Unión de París y de la OMPI⁷²⁵, establece en su art. 2.3.iii que en ningún caso se podrá exigir que la marca sea reconocida por todo el público en general. Esto reviste trascendencia en relación a marcas distintivas de productos especializados, en los cuales el sector pertinente del público puede ser muy pequeño en relación al tráfico económico total⁷²⁶.

A propósito, es llamativa la amplia noción de la Recomendación respecto del aspecto subjetivo a tener en cuenta en el reconocimiento de notoriedad. Su art. 2.2 determina el alcance de lo que debe entenderse por sector pertinente del público, sobre el particular establece:

“[Sector pertinente del público] a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no necesariamente en forma limitativa: los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. c) Cuan-

Carlos CORREA, ob. cit., pág. 95; Ana María PACÓN, “ADPIC y los países en vías de desarrollo. Posición durante y después de la Ronda Uruguay” cit., pág. 198.

⁷²⁵ Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre Protección de marcas notoriamente conocidas preparada por la Oficina Internacional y aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Documento SCT/3/8 OMPI, del 7 de octubre de 1999. El objetivo es simplemente orientar a los países de la Unión respecto de las normas del CUP relativas a las marcas notoriamente conocidas. En adelante: “Recomendación de la OMPI”.

⁷²⁶ Ana María PACÓN, “ADPIC y los países en vías de desarrollo. Posición durante y después de la Ronda Uruguay” cit., pág. 196.

do se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podría ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. d) Un Estado miembro podría determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros dan aplicación al apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro”.

La noción planteada por la Recomendación es excesivamente amplia⁷²⁷, por lo que dado su carácter no vinculante, se aconseja atenerse a criterios más estrictos para la declaración de notoriedad, ajustándose a los consumidores reales y/o potenciales relativos a los productos o servicios distinguidos por la marca⁷²⁸.

El ADPIC nada dice en cuanto al aspecto geográfico en el cual debe verificarse la notoriedad, por lo que tal omisión en su redacción llevó a pensar a la doctrina que el rasgo de notoriedad exigido no estaba vinculado al país donde se peticiona la tutela jurídica, sino que si una marca es conocida en forma notoria en un determinado país, en el resto de países el registro de la misma no podría perfeccionarse, y su uso ser impedido⁷²⁹. Afortunadamente, por la expresa remisión al CUP, del art. 6 *bis* se desprende que la notoriedad debe existir en

⁷²⁷ Sobre el particular ver CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 277 establece: “Esta recomendación adopta un concepto excesivamente flexible y amplio de notoriedad, al punto de que puedan adquirir la calidad de notoriamente conocidas, marcas que los consumidores no reconozcan como signo identificativo de determinado producto o de determinado origen empresarial”.

⁷²⁸ Según sondeos de opinión realizados en Alemania, la marca es notoria en cuanto sea conocida por el 60 a 70% del público, y será de alto renombre en tanto supere entre el 80 y el 90% del público. Ver BRAUN, ob. cit., pág. 586.

⁷²⁹ Ver Ana María PACÓN, “ADPIC y los países en vías de desarrollo. Posición durante y después de la Ronda Uruguay” cit., pág. 198; OTAMENDI considera que la protección sería más eficiente si la notoriedad exigida lo fuera en el país de origen de la marca, cfr. Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 371.

el lugar en el que se reclama la protección, como lo entiende la mayoría de la doctrina⁷³⁰, sin que sea suficiente el conocimiento que de ella se tenga fuera del territorio donde debe determinarse su protección, y tampoco es necesario que sea mundial o internacionalmente notoria⁷³¹.

La carga de la prueba de la notoriedad le corresponde a quien la alegue, a cuyos efectos puede acudirse a pruebas directas como cualquier medio que denote el grado de conocimiento público: el volumen de ventas o la promoción efectuada nacional o internacionalmente, sondeos de opinión, o pruebas indirectas comprendidas como indicios de los que pueda deducirse lógicamente la divulgación y conocimiento que se tenga de la marca en todos los sectores interesados⁷³².

En este sentido, la Recomendación de la OMPI admite una amplia gama de factores a tener en cuenta en la determi-

⁷³⁰ Cfr. art. 6.1 *bis* CUP. En doctrina: ver FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos...* cit., pág. 487; CHAVANNE-BURST, ob. cit., pág. 410; MARTÍNEZ - SOUCASSE, ob. cit., pág. 151. En contra: OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 371. PACÓN sostiene “TRIPs no establece si con la redacción del artículo 16, párr. 2º “... al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, se tomará en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del público...” se busca extender la notoriedad a la que se refiere -entre otros- el artículo 6 bis CUP a una notoriedad internacional. Sobre este punto, la doctrina se muestra más bien escéptica y hubiese sido deseable que el Acuerdo se pronunciase expresamente sobre este punto. Sin embargo, la referencia que hace el artículo 16 párrafo 2 del Acuerdo al artículo 6 bis CUP hacen pensar más bien que la notoriedad debe determinarse en el país en que se está solicitando la protección”, cfr. Ana María PACÓN, “ADPIC y los países en vías de desarrollo. Posición durante y después de la Ronda Uruguay” cit., pág. 197. También así lo ha sostenido la jurisprudencia argentina: cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos “Oltex Sac. E I c/ Bentley Motors Limited s/ cese de Oposición al Registro de Marca”, del 13 de mayo de 2004 (IJ-XIII-913); y CNCiv. y Com. Fed., Sala II, autos “Md. Distribuciones S.A. c/ Quick Foods S.A. s/ cese de Oposición al Registro de Marca”, del 17 de septiembre de 2002 (IJ-XII-764).

⁷³¹ BERTONE - CABANELLAS. *Derecho de Marcas* cit., t. 1, pág. 154.

⁷³² FERNÁNDEZ NOVOA, *El sistema comunitario...* cit., pág. 135; CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 279; MARTÍNEZ - SOUCASSE, ob. cit., pág. 152. OTAMENDI (*Derecho de Marcas* cit., pág. 374) considera que no debería ser necesario probar la notoriedad.

nación de la notoriedad de la marca, sin que ninguno de ellos pueda ser admitido como condición *sine qua non*, por cuanto entiende que toda circunstancia de hecho presenta sus particularidades que deben ser merituadas eficientemente. A tal fin, considera que la autoridad competente podrá tener en cuenta, en la determinación del conocimiento notorio de la marca, el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización y promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca; la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca como también el valor asociado a la marca⁷³³.

El ámbito de protección cubierto por la norma del ADPIC remite directamente a aquella otorgada por el art. 6 bis CUP, el cual se restringe al supuesto de confusión dentro del ámbito de especialidad, otorgando la posibilidad de que el registro sea rehusado o invalidado, o su uso prohibido.

La importancia de la marca notoria se advierte por sí misma, por cuanto una carencia de protección implicaría permitir un aprovechamiento de la reputación del prestigio y de la clientela ajena, como también generar un riesgo de confusión entre los consumidores, ya que no obstante tratarse de una marca no inscrita -en virtud de sus características- cumple las funciones que le son propias en resguardo de posiciones jurídicas ganadas con el uso y/o con su difusión aún sin haber sido registradas⁷³⁴. La regulación efectuada en el ADPIC determina el nivel mínimo de protección que debe otorgársele, siendo susceptible de ser aumentado por los ordenamientos jurídicos de sus Miembros.

⁷³³ Art. 2.1 de la Recomendación de la OMPI.

⁷³⁴ MASSAGUER - MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 163.

La consideración normativa de la marca notoria a nivel regional se encuentra en el quinto párrafo del art. 9 del Protocolo del Mercosur, al referirse a la marcas irregistrables. En este sentido, establece:

Art. 9.5) PM: “El Art. 6 bis de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial se aplicará mutatis mutandis, a los servicios. Para determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citad 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”.

El Protocolo se alinea lógicamente con el ADPIC y con el CUP: por un lado reconoce tácitamente la directa aplicabilidad del art. 6 bis CUP, ampliando su rango de protección en este art. a las marcas de servicios. Por otro lado, simplifica la interpretación respecto del ámbito territorial a tener en cuenta la notoriedad de la marca al referirse específicamente a su conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, advirtiendo que no es necesaria su utilización efectiva y real por cuanto la notoriedad en el sector de mercado pertinente puede haberse logrado por el efecto de una publicidad del signo. Si bien el art. 14 PM refiere específicamente a la nulidad del registro realizado en contravención al art. 9 PM y a la imprescriptibilidad de su acción, por remisión a la norma unionista queda cubierto además no sólo frente a la solitud de nulidad, sino también frente a la oposición al uso y registro del signo en cuestión.

En esta razonable adecuación se considera que tanto el supuesto de hecho, el ámbito de protección, como las consecuencias jurídicas generadas, son aquellas establecidas en el 6 bis CUP, con los agregados mencionados en la norma mercosureña.

En definitiva, ***la regulación efectuada en el PM resulta conforme con el ADPIC, sin evidenciar desajustes.***

XXVII.2. La regulación de la marca renombrada en el ADPIC (art. 16.3). Su relación con el Protocolo del Mercosur

La regulación de una marca “notoria” inscripta y cuyo valor está dado por el signo en sí, independientemente de los productos o servicios por él distinguido, se revela en el plano internacional con su materialización en el art. 16 del ADPIC como un dato innovador, y sumamente necesario en el estado del sistema de marcas actual: la marca renombrada.

Sin utilizar expresamente el vocablo “marca renombrada”, el apartado 3 del art. 16 ADPIC, ha avanzado más allá de la clásica protección jurídica que se realiza a las marcas en el Convenio de la Unión de París. La cuestión no es menor, advirtiendo que esta normativización ha significado incorporar al sistema de marcas un supuesto que, comúnmente, era abordado por los regímenes protectores de la competencia leal, el derecho civil o el derecho penal, ante el vacío legislativo existente hasta el momento⁷³⁵.

Efectivamente el art. 16.3 ADPIC establece:

“El art. 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”.

Como ya se ha explicitado, el Convenio de París refiere específicamente a las marcas notorias, en una regulación específica para aquellas marcas que han trascendido sus propias fronteras territoriales para pasar a ser conocidas en otro

⁷³⁵ José MASSAGUER, “La propiedad industrial: balance y perspectivas” cit., pág. 93 y ss.

distinto, donde todavía no han sido protegidas registralmente, con las consecuencias que ahí se establecen. La remisión que hace al art. 6 *bis* CUP parecería indicar que el supuesto trata de signos no inscriptos, tal como el supuesto de marca notoria arriba comentado⁷³⁶, no obstante, el Acuerdo específicamente refiere al titular de la marca registrada, por lo que despeja toda duda sobre su exigencia: la protección jurídica otorgada por el ADPIC se concede sólo en relación a las marcas notorias que se encuentren registradas⁷³⁷.

El ADPIC regula el particular mediante una técnica de incorporación por referencia en el segundo apartado del art. 16. No obstante ello, el supuesto planteado en su tercer y último párrafo alude a un supuesto diferente, aun mediante esta técnica de traslado al art. 6 *bis* CUP, pero generando una hipótesis que lo rebasa. Al referirse el art. 16 ADPIC a bienes o servicios que *no* sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrado evidencia el desborde del principio de especialidad⁷³⁸, lo que presupone que regula entonces a lo aquí se entiende como *marca renombrada*⁷³⁹.

⁷³⁶ Ver *supra* punto XXVII.1.

⁷³⁷ Ana María PACÓN, "ADPIC y los países en vías de desarrollo. Posición durante y después de la Ronda Uruguay" cit., pág. 199.

⁷³⁸ Sobre el tema, ver *supra* punto XXV.2.

⁷³⁹ Coincidiendo con esta interpretación, MASSAGUER - MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 175. Los autores sostienen: que "(...) *la conexión con el titular de la marca más allá de la similitud de los productos y la lesión de los intereses del titular de la marca como consecuencia del uso cuando se produce tal conexión son, en efecto, circunstancias que sólo pueden producirse respecto de marcas que la doctrina y la jurisprudencia ha calificado como marcas renombradas (...)*", pág. 175. También Ana María PACÓN, "ADPIC y los países en vías de desarrollo. Posición durante y después de la Ronda Uruguay" cit., pág. 198. En contra: ver BERTONE - CABANELLAS, *Derecho de Marcas*, t. 1, pág. 183, donde los autores sostienen -en la posibilidad de considerar que el artículo 16.3 refiere específicamente a la marca renombrada- que "(*tal puede haber sido la intención de los autores de esta disposición, pero su oscura redacción impide reconocerle inmediatamente ese efecto. (...)*)".

Esta nueva categoría de marca, era desconocida normativamente hasta la regulación que de ella se hizo a nivel comunitario mediante la Directiva de 1988⁷⁴⁰, sin que se desconociera su existencia, ya que la doctrina ya había comenzado a describirla con anterioridad⁷⁴¹.

El principio de especialidad es un principio estrechamente vinculado al riesgo de confusión y al contenido del derecho de marcas, no obstante este último no puede escapar a la protección que se debe otorgar a situaciones que se han generado con motivo de la alta reputación de la que gozan las marcas renombradas.

El amplio conocimiento que de ella se tiene se emancipa del producto o servicio que diferencia, de manera que adquiere un valor autónomo, distinto, y ya se desvincula de la clásica noción de signo siempre puesto en relación a un determinado bien o servicio⁷⁴². Su naturaleza parece haber transmutado en un monopolio del signo, aislado de cualquier contextualización, pero siempre conservando el alto concepto que de ella se tiene para que no pierda esta influencia.

El valor de la marca renombrada se encuentra en el signo en sí mismo,⁷⁴³ independientemente de los bienes o servicios por ella distinguidos, por lo que trasciende el principio de especialidad. Goza de una apreciación de excelencia por parte de un sector cuantitativamente importante del mercado⁷⁴⁴ -sin distinción de sectores- extrapolando dicha valoración a productos o servicios distintos a los por ella distinguidos originariamente. El prestigio y el buen posicionamiento logrado en el mercado son resultado de los esfuerzos

⁷⁴⁰ BRAUN, ob. cit., pág. 588.

⁷⁴¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos...* cit., págs. 32 y ss., 290 y ss.

⁷⁴² BRAUN, ob. cit., pág. 587.

⁷⁴³ CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 270.

⁷⁴⁴ Se ha considerado que debe ser conocida por no menos del 70% del público de los consumidores. Ver FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos...* cit., pág. 291.

promocionales de su titular otorgándole una indudable ventaja competitiva⁷⁴⁵.

Como pauta a tener en cuenta se advierte que, para que se enerve el derecho de exclusividad fuera del principio de especialidad, *el uso no consentido de la marca por un tercero debe indicar una vinculación entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, a lo que se debe sumar la consecuencia probabilidad de lesión de los intereses del titular provocada por dicho uso sin autorización. Porque la norma del Acuerdo condiciona la protección a que el uso de la marca en relación a bienes o servicios no similares a los originariamente por ella distinguidos indique una conexión entre aquéllos y el titular de la marca registrada: es fácil advertir que tratándose de marcas con características de fama evidente y nivel de excelencia, dicha vinculación o conexión será fácilmente contrastable sin que se convierta en un obstáculo práctico para lograr la protección de la marca renombrada.*

El haber rebasado su aptitud distintiva, le otorga un valor agregado⁷⁴⁶ que lo hace merecedor de una especial tutela jurídica, proyectándolo más allá del área de los productos específicamente individualizados, y fácilmente reconocibles por el público en general⁷⁴⁷, al punto de no ser necesaria prueba⁷⁴⁸ de su reconocimiento generalizado, por ser evidente.

La utilización por un tercero de un signo que goza de renombre, aun para distinguir productos o servicios distintos de aquellos diferenciados por el titular de la marca lesiona

⁷⁴⁵ José MASSAGUER, "La propiedad industrial...", cit., pág. 93 y ss.; FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas* cit., Sección 5.B.

⁷⁴⁶ Cfr. MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 47.

⁷⁴⁷ Cfr. CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 266; CORREA, ob. cit., pág. 97.

⁷⁴⁸ Cfr. MARTÍNEZ - SOUCASSE, ob. cit., pág. 152. Tema distinto es la acreditación de su prestigio, a cuyo fin se podrá recurrir a la buena calidad de los productos o servicios, la publicidad realizada, y la propia fuerza distintiva o *selling power* del signo que constituye la marca; cfr. Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de Marcas* cit., pág. 128. Así también lo han entendido los tribunales argentinos al señalar que la prueba no sería necesaria, aunque con carácter excepcional, sin sentar un principio rígido que descarte la prueba del renom-

enormemente el valor de la marca en sí: no solamente se produce un aprovechamiento de su prestigio, desviando toda la valoración positiva hacia el otro signo. A ello se suma que menoscabo que produce el diversificar la utilización del signo en distintas clases de productos o servicios se produce un aguamiento o debilitamiento de su fuerza distintiva, y complota contra la posibilidad del titular marcario de ingresar a sectores de mercados diferentes⁷⁴⁹.

El art. 16 del ADPIC condiciona la protección jurídica a la probabilidad de lesión de los intereses del titular de la marca. El supuesto lesivo no solamente incluye ahora la eventualidad de confusión sino también que la norma protege la marca renombrada contra la dilución de su valor distintivo y el aprovechamiento de su prestigio⁷⁵⁰.

En este supuesto la protección otorgada es idéntica a la otorgada en el art. 6 *bis* CUP respecto de la marca notoria: el compromiso de rehusar o invalidar el registro, o posteriormente a prohibir el uso de una marca renombrada.

Por otra parte la norma mercosureña⁷⁵¹ establece en su art. 6:

bre. Cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos "Oltex Sac. E I c/ Bentley Motors Limited s/ cese de Oposición al Registro de Marca", del 13 de mayo de 2004 (IJ XIII-913).

⁷⁴⁹ CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 271; OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 379: el autor menciona que lo importante es evitar que la marca, al ser repetida, deje de evocar un único origen. En idéntico sentido: CNCiv. y Com. Fed., Sala I, autos "Sancor Cooperativas Unidas Limitadas c/ Mastellone Hnos. S.A. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca", del 13 de julio de 2004 (IJ-XIII-338).

⁷⁵⁰ MASSAGUER - MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 176; CORREA, ob. cit., pág. 97; Ana María PACÓN, "ADPIC y los países en vías de desarrollo. Posición durante y después de la Ronda Uruguay" cit., pág. 199; Javier F. NÚÑEZ, "Marcas: excepciones al principio de especialidad", *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, año 37, 2004-A, Buenos Aires, LexisNexis, pág. 514.

⁷⁵¹ Protocolo del MERCOSUR.

“Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio”.

Sin dudas la disposición de referencia apunta a lo que en esta investigación conocemos como marca renombrada, omitiendo -al igual que el ADPIC- cualquier rotulación al respecto, pero aludiendo expresamente a marcas con un grado de conocimiento excepcional, y en relación a cualquier ramo de actividad.

El contenido de la protección debe ser amplio, al comprometerse los Estados Partes a asegurar la protección de las marcas de los nacionales, aunque siempre condicionado a que haya una posibilidad de perjuicio. La redacción es sumamente genérica en este sentido, por lo que los Estados Partes deberán ajustar su tenor, desarrollo legislativo y/o jurisprudencial mediante, en caso que sea menester, por lo que deberá analizarse el ordenamiento jurídico interno de cada Estado, el cual deberá ser acorde a su vez al Acuerdo. Cada uno de ellos deberá estar ordenado en un doble plano: el del ADPIC y el del Protocolo del Mercosur, y a su vez, este último, en virtud de lo dispuesto por el art. 2.1) PM⁷⁵² debe ajustarse al Acuerdo. En términos genéricos, ***el Protocolo sigue lógicamente las pautas prefijadas por el Acuerdo, no obstante, omite referirse a la necesidad de que la marca esté registrada para su adecuada protección.***

Si pensáramos que ex profeso se ha evitado cualquier referencia para dejar expresamente sentado que no es necesaria la inscripción para gozar de la protección de la marca renombrada,

⁷⁵² Art. 2.1) PM: *“Los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio (1994).”*

da, no resultaría en nada arbitrario en relación a lo dispuesto por el ADPIC, porque en tanto regulación de mínimos, éste brinda la posibilidad de ampliar el rango de protección.

En evidencia, una marca no inscrita goza de mayor tutela que una registrada protegida, sin que quede esta última desamparada, ya que si se protege el supuesto menor cuanto más el de máxima. No obstante, consideramos que el art. 2.1) PM brinda una pauta interpretativa importante en caso de dudas, demostrando entonces que la marca debe estar registrada para que goce de la protección pertinente⁷⁵³.

XXVII.3. Conclusión sobre la marca notoria y la renombrada en el ADPIC y su relación con el Protocolo del Mercosur

El art. 16 en su 2º y 3º apartado remite directamente al art. 6 *bis* CUP mediante una técnica de incorporación por referencia, al disponer que éste se aplicará *mutatis mutandis* con las especificaciones en el propio art. 16, ampliando así el presupuesto de hecho.

En efecto, la norma del Acuerdo no podría interpretarse rectamente sin la inclusión de la norma unionista, la cual en sí misma engloba los elementos esenciales de normas autoejecutivas y directamente aplicables, con la delimitación precisa del supuesto de hecho, y fijación de sus consecuencias jurídicas, sin que incida la circunstancia de que pareciera haber sido formulada como un compromiso dirigido a los países de la Unión⁷⁵⁴. Estas características complementan eficientemente la norma del ADPIC, trasladándose a la misma.

⁷⁵³ En idéntico sentido: SALIS, ob. cit., pág. 229.

⁷⁵⁴ Montiano MONTEAGUDO, ob. cit, pág. 206. Además los beneficiarios de las normas del ADPIC son los nacionales de sus miembros, por lo que se despeja toda duda al respecto. Al contrario, PACÓN sostiene que el artículo 6 bis CUP por definición solamente concede una protección a extranjeros súbditos

En lo que respecta a las marcas notorias, el presupuesto de hecho planteado estaría dado por el registro o el uso de reproducción, imitación o traducción de una marca no inscrita de productos o servicios con la que resulte confundible -dentro del principio de especialidad- en un territorio determinado cuya autoridad competente considere que es notoriamente conocida en el sector pertinente del público inclusive teniendo en cuenta la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. Las consecuencias jurídicas de haber incursionado en el supuesto de hecho están dadas por la obligación de rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de dicha marca. El plazo mínimo que deberá concederse, salvo desarrollo legislativo ulterior en el ordenamiento interno aumentando el mismo, será de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca.

En lo referido a la marca renombrada, la consecuencia jurídica es idéntica -por remisión expresa al art. 6 *bis*- no obstante, el supuesto difiere en cuanto se trata de una marca registrada de bienes o servicios notoriamente conocida (renombrada) que trasciende el principio de especialidad ya que se pone en relación a productos o servicios distintos a los por ella distinguidos, 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.

El otro elemento determinante de la protección no está dado solamente por la probabilidad de confusión (allende principio de relatividad) sino por un resultado mucho más amplio, que es el de la probabilidad de que el uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. En tal noción se incluye no solamente el mentado riesgo de confusión sino el

de un Estado Miembro, pero no a los nacionales del país, el artículo 16 párrafo 3º del Acuerdo tampoco obliga a extender la protección prevista a los nacionales. Ana María PACÓN, "ADPIC y los países en vías de desarrollo. Posición durante y después de la Ronda Uruguay" cit., pág. 200

de debilitamiento o dilución de su fuerza distintiva y el aprovechamiento de su reputación.

*La regulación planteada en el ADPIC respecto de la marca notoria como de la marca renombrada es autoejecutiva y de directa aplicación por los nacionales de sus Miembros, instituyendo además un nivel mínimo de protección al ser implementado en sus ordenamientos respectivos*⁷⁵⁵.

En este sentido, la sistematización efectuada en los apartados 5 y 6 del art. 9 del PM no ofrece desajustes con la normativa del ADPIC, restando sólo por definir la necesidad de que la marca renombrada se encuentre registrada ante el silencio de la norma mercosureña. Tal duda se disipa al realizar una interpretación integral de la normativa conforme la pauta sentada en el art. 2.1 PM, por lo que se evidencia una alineación lógica total entre ambas.

XXVII.4. La marca notoria y la renombrada en los sistemas marcarios nacionales en el ámbito del Mercosur

Determinado el carácter autoejecutivo y con aplicación directa del art. 16 -apartados 2º y 3º- del ADPIC, resta determinar si ha sido implementado por los ordenamientos jurídicos internos de cada uno de los Estados Partes en el ámbito de la región del Mercosur.

XXVII.4.A. República Argentina

En efecto, la legislación marcaria argentina omite cualquier referencia a la marca notoria y la marca renombrada.

⁷⁵⁵ Además, permite prescindir de la aplicación de la normativa contra la competencia desleal. Ver MASSAGUER - MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 176.

da⁷⁵⁶, sin perjuicio de la directa aplicación que tienen el art. 6 *bis* CUP⁷⁵⁷ y el art. 16 ADPIC.

Para colmar este vacío legal en general se acude a la protección que brinda el art. 24 inc. b LM, el que dispone: “*Son nulas las marcas registradas: (...) b) por quien, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero; (...)*”; no obstante este art. no cobija el amplio espectro que cubre el art. 16 ADPIC, en su remisión al art. 6 *bis* CUP.

En la norma nacional sólo refiere al supuesto del conocimiento de la marca como carácter autónomo y excluyente - lo que en la norma unionista es consecuencia de la notoriedad-, sin embargo lo más serio es que sólo resguarda en su ámbito de protección jurídica el supuesto de nulidad, apartando la posibilidad de prohibición al registro y al uso de la marca.

Sin perjuicio de esta norma que intenta salvar la laguna mencionada, en general la protección de las marcas notorias suele escudarse con el art. 4 LM. Marca notoria es aquel signo no registrado, pero que es conocido por el público de consumidores a los que se dirige la puesta en el mercado de determinado bien o servicio que con dicho signo se diferencie, que adquiere notoriedad con motivo de la publicidad, promoción y difusión que de ella se ha hecho, casi siempre en virtud de su uso, aunque no de manera excluyente. Lo particular de esta figura es que si bien no entra en juego aquí el principio

⁷⁵⁶ “*En la República Argentina tradicionalmente no se hizo diferencia entre las marcas notorias y las renombradas*” Ver MARTÍNEZ - SOUCASSE, ob. cit., pág. 146. OTAMENDI refiere a marcas notorias incluyendo ambas categorías que aquí diferenciamos, y sostiene que no es necesario categorizar la marca según el grado de notoriedad. Ver OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 373. Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS conceptualizan a la marca notoria como lo que nosotros entendemos por marca renombrada, sin efectuar diferenciaciones entre ambas. Ver los autores citados, *Derecho de Marcas* cit., tomo 2, pág. 108.

⁷⁵⁷ El CUP en realidad está dirigido a la protección de la que gozarán los nacionales de cada uno de los países de la Unión en todos los demás países de la misma (cfr. art. 2 CUP).

de registro, aun así efectivamente cobra plena virtualidad la regla de la especialidad.

Aun sin tipificación en la legislación marcaría argentina, la jurisprudencia⁷⁵⁸ ha concedido tutela jurídica a signos que no se encontraban registrados, con fundamento en el “interés legítimo” que requiere el art. 4 LM para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso.

El análisis se basa en aquella marca de hecho, es decir aún no registrada, que es notoriamente conocida en los sectores pertinentes del público y en los círculos interesados (consumidores y competidores) casi siempre con motivo del uso intenso que de ella se ha hecho⁷⁵⁹.

Aun como supuesto no regulado por nuestro sistema marcario, no es posible desconocer la existencia de marcas que aún sin haber sido registradas gozan de un gran reconocimiento del público en virtud de todos los esfuerzos promocionales y de los usos llevados a cabo por su titular. Estas circunstancias hacen que el titular obtenga una posición en el mercado que no puede ser menoscabada por un tercero que decida registrar un signo idéntico o similar para diferenciar productos o servicios idénticos o similares y de ese modo aprovecharse de esa situación ganada con esfuerzo por parte del titular.

⁷⁵⁸ Cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala III, autos “Oltex S.A.c. e I. c/ Bentley Motors Limited s/ cese de Oposición al Registro de Marca” del 13 de mayo de 2004 (IJ-XII-846); CNCiv. y Com. Fed., Sala II, autos “Md Distribuciones S.A. c/ Quick Foods S.A. s/ cese de Oposición al Registro de Marca”, del 17 de septiembre de 2002 (IJ-XII-764); CNCiv. y Com. Fed., Sala I, autos “D.Jacobson & Sons Limited c/ Chanteiro, Isabel E. s/ Varios Propiedad Industrial e Intelectual”, del 30 de octubre de 2008 (IJ-XXXII-963); CNCom., Sala A, autos “Federal Express Corp. c/ International Express S.A. s/ Ordinario”, del 18 de junio de 2009 (IJ-XXXV-553).

⁷⁵⁹ Por lo general, se trata de un uso intenso en virtud de la gran difusión y promoción que se ha realizado de la marca, pero puede haber conocimiento y notoriedad de la marca con motivo de la difusión y promoción, sin uso de la marca.

Se trata entonces del reconocimiento de derechos marcarios que surgen con el uso pero que va más allá de ello, ya que produce un determinado resultado: que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial del producto o servicio⁷⁶⁰.

Con respecto a la marca renombrada, tampoco la legislación menciona este supuesto aunque en determinadas ocasiones la jurisprudencia, -si bien tampoco utiliza esta expresión-⁷⁶¹, le ha otorgado protección en virtud del invocado “*interés legítimo*” del art. 4 LM⁷⁶², en cuanto se ha reconocido como digna de ser extendida la tutela a determinadas marcas más allá de los productos o servicios para los cuales fue registrada⁷⁶³.

En el derecho comparado se ha reconocido la existencia de este tipo de signo distintivo, las marcas renombradas, como “... *aquellas que poseen y se distinguen en el tráfico por la fama o prestigio que condensan y comunican al público, a la que es en buena parte connatural pero no esencial un elevado grado de implantación, y, por ello, están dotadas de una especialmente intensa fuerza atractiva*”⁷⁶⁴.

Esta tutela se debe brindar no sólo en un intento de salvaguardar el interés del público consumidor, sino también ponderando el correspondiente al titular de la marca, ya que el desconocimiento de esta situación que se plantea no daría lugar sino a un aprovechamiento de su reputación, como también una utilización indebida de la clientela ajena, es decir

⁷⁶⁰ Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, *Derecho de Marcas* cit., pág. 35

⁷⁶¹ El término es utilizado especialmente por doctrina extranjera -cuyos referentes se citan en el presente trabajo-.

⁷⁶² El art. 4 LM señala que “(l)a propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere *interés legítimo del solicitante o del oponente*” (el destacado nos pertenece).

⁷⁶³ Cfr. “Wal Mart Stores Inc. v. Industrias Iberia S.A.”, Sala I, CNCiv.y Com. Fed. del 15 de junio de 2003.

⁷⁶⁴ MASSAGUER - MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 175.

aquella que ha generado su titular por el uso de esa marca altamente famosa con el consiguiente riesgo de dilución de su fuerza distintiva.

Las carencias evidenciadas en la ley marcaria argentina sólo son remadas por los artículos 4 y el 24 inc. b) LM con una solución altamente insuficiente y por ende ineficiente. Frente a estas lagunas la doctrina y jurisprudencia acuden al recurso del art. 953 del Código Civil⁷⁶⁵ -sumado al art. 1109 CC a los efectos de la reparación del daño- por cuanto sirve como fundamento legal para evitar el aprovechamiento de la reputación de un tercero.

También se ha acudido a la normativa represora de la competencia desleal -en Argentina materializada en la figura prevista en el art. el art. 159 Código Penal⁷⁶⁶ - como una conducta reprochable que utiliza en beneficio propio el prestigio de la marca, aun más allá del riesgo de confusión⁷⁶⁷.

El tema es que acudir a la legislación contra la competencia desleal es realmente innecesario frente al art. 16 ADPIC, norma autoejecutiva y directamente aplicable, que enriquece lo dispuesto por el art. 6 *bis* CUP al ampliar el supuesto a las marcas de servicios e incorporar el supuesto de la marca renombrada ampliando la protección frente al riesgo de dilución y aprovechamiento del prestigio de la marca.

⁷⁶⁵ MARTÍNEZ - SOUCASSE, ob. cit., págs. 153-154, advirtiendo que los objetivos del régimen marcario son la protección del consumidor y la regulación de las sanas prácticas comerciales. También cfr. fallo “Société de Distribution pour La Chine v. Iturralde, Claudio Daniel y otro s/cese de oposición al registro de marca”, dictado por la Sala III, CNCiv.y Com. Fed., del 17 de octubre de 2006 (causa 6164/00).

⁷⁶⁶ BERTONE - CABANELLAS, ob. cit., t. 1, pág. 155, tconsiderando que es un recurso siempre problemático. El art. 159 del Código Penal Argentino, (Ley 11.179, sancionada el 30.09.1921, publicado en el B.O. el 3/11/1921), dispone: “*Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, el que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial*”.

⁷⁶⁷ MARTÍNEZ - SOUCASSE, ob. cit., pág. 153.

Los Miembros se han comprometido a la implementación del ADPIC en el ordenamiento interno, pero se advierte un desajuste en el sistema marcario argentino frente al vacío legal existente sobre la materia.

La carencia de protección de las marcas notorias posibilita situaciones de riesgo de confusión entre los consumidores, en evidente desmedro de un signo merecedor de tutela, ya que no obstante tratarse de una marca no registrada, en virtud de sus características, cumple las funciones que le son propias, por cuanto se trata de la protección de posiciones jurídicas ganadas con el uso -o por su amplia difusión y divulgación sin utilización efectiva- aun sin haber sido registradas⁷⁶⁸.

Por otra parte, *si bien las marcas renombradas han sido reconocidas jurisprudencialmente bajo el concepto genérico de marcas notorias*⁷⁶⁹, *con protección frente al riesgo de confusión, aprovechamiento de su prestigio*⁷⁷⁰ *y dilución de su fuerza distintiva*⁷⁷¹, *sería oportuno que fueran consideradas expresamen-*

⁷⁶⁸ MASSAGUER - MONTEAGUDO, ob. cit., pág. 163.

⁷⁶⁹ Cfr. CNCiv.y Com. Fed., Sala III, autos “Luis Vuitton S.A. c/ Akerman, Rubén s/ Nulidad Modelos y Diseños Industriales”, del 16 de noviembre de 2004 (IJ-XII-840), alude a la *marca notoria registrada*, aunque fundamenta en el art. 16.2 ADPIC.

⁷⁷⁰ Cfr. CNCiv.y Com. Fed., Sala I, autos “The Procter & Gamble Company c/ Swift Armour S.A. Argentina s/ cese de oposición al Registro de Marca”, del 6 de julio de 2006 (IJ-XXVIII-295); CNCiv.y Com. Fed., Sala III, autos “Oltex S.A.C. e I. c/ Bentley Motors Limited, s/ Cese de Oposición al Registro de Marca”, del 13 de mayo de 2004 (IJ-XIII-913).

⁷⁷¹ Cfr. CNCiv.y Com. Fed., Sala I, autos “Sancor Cooperativas Unidas Limitadas c/ Mastellone Hnos. S.A. s/ Cese de oposición al Registro de Marca”, del 14 de julio de 2004; CNCiv.y Com. Fed., Sala III, autos “Virgin Enterprises Limited c/ Café La Virginia S.A. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca”, del 7 de febrero de 2008 (IJ-XXVII-287); de la misma Sala que el anterior, autos “Louis Vuitton S.A. c/ Akerman, Rubén s/ Nulidad Modelos y Diseños”, del 16 de noviembre de 2004 (IJ-XII-840); CNCiv.y Com. Fed., Sala II, autos “Sáenz Briones y Cía. S.A. c/ Agronorte S.A. s/ Nulidad de Marca”, del 22 de mayo de 2009 (IJ-XXXV-328). CNCiv.y Com. Fed., Sala I, autos

*te en nuestra Ley de Marcas, como una necesidad de dar protección a supuestos de confusión que exceden los márgenes de la regla de la especialidad y como un imperativo que surge del art. 16 del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto regulación de mínimos que supone*⁷⁷².

XXVII.4.B. República Federal de Brasil

La República Federal de Brasil es el único de los Estados que conforman el Mercosur que cumple en forma neta con el compromiso asumido oportunamente al ratificar el ADPIC, en lo que respecta a la regulación de la marca notoriamente conocida y la marca renombrada, o de alto renombre, incluyendo en forma innovadora esta nominación en su legislación marcaria.

La sección III, en el art. 125 LMB dispone que la marca registrada en Brasil -considerada de alto renombre- tendrá una protección especial, en todos los ramos de actividad⁷⁷³. La redacción es sumamente clara al referirse a la exigencia del registro de la marca para el otorgamiento de la protección, la cual será exclusiva para la situación planteada, en tanto excepcionalmente se proyecta a todos los ramos de actividad, rebasando el principio de especialidad. Si bien no establece en qué consiste el rango de protección jurídica, tal omisión hace pensar que la misma goza de la tutela correspondiente a aquella marca registrada frente a un signo idé-

“The Procter & Gamble Company c/ Swift Armour S.A. Argentina s/ cese de oposición al Registro de Marca”, del 6 de julio de 2006 (IJ-XXVIII-295).

⁷⁷² Para OTAMENDI (con quien respetuosamente disentimos sobre el particular) la protección otorgada por el artículo 24 inc. b LM y por la jurisprudencia de nuestros tribunales abarca los supuestos del ADPIC (ver OTAMENDI, *Derecho de Marcas* cit., pág. 372).

⁷⁷³ Cfr. art. 125 LMB: “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

tico o semejante puesto en relación a idénticos o semejantes bienes o servicios distinguidos, aunque en realidad, al referirse a una protección “especial”, la misma puede entenderse como la misma protección (especial) del art. 126 LMB, en los términos del art. 6 *bis* (I) CUP.

La protección de la marca renombrada (o de alto renombre) es una novedad incorporada en el actual Código de Propiedad Industrial, que lo hace ajustarse abiertamente a lo dispuesto en el art. 16.3 del ADPIC, el cual es además directamente aplicable.

Por otra parte, el art. 126⁷⁷⁴, en la sección IV de la LMB, refiere a la marca notoria como aquella que es -valga la redundancia- notoriamente conocida en su ramo de actividad, en los términos del art. 6 *bis* (I) CUP, la cual gozará de protección especial independientemente de estar previamente depositada en Brasil. Al referirse a la norma unionista obligadamente debe aclarar en su párrafo 1º que la protección se proyecta también a las marcas de servicio, en un todo conforme con el art. 16.2º del ADPIC. En consonancia con el párrafo 2 del art. 6 *bis* CUP, su correspondiente número 174 LMB establece que prescribe en cinco años la acción para declarar la nulidad del registro, contados desde la fecha de su concesión.

El Código de Propiedad Industrial cuenta además con una norma similar al art. 24 inc. b de la Ley de Marcas argentina, el art. 124 inc. XXIII al disponer que no será registrable aquel signo que imite o reproduzca una marca cuyo solicitante evidentemente no podía desconocer en razón de su actividad,

⁷⁷⁴ Cfr. art. 126 LMB: “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6 bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. §1º A proteção de que trata este artigo aplica-se às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida”.

dentro del principio de relatividad⁷⁷⁵. Sin perjuicio de esta norma, el art. 126 es mucho más afín y específico al referirse a la marca notoriamente conocida que permite rehusar el registro de un signo -que constituya su reproducción, imitación o traducción-, solicitar su nulidad u oponerse a su uso no sólo so pretexto del conocimiento previo de la marca (inciso XXIII) sino que se agrega algo más, que es su notoriedad. Además, la norma es más específica en cuanto a su presupuesto de hecho y consecuencia jurídica.

No obstante, el art. 158 § 2º LMB agrega una particularidad, al exigir el depósito del pedido de registro de marca, dentro del plazo de 60 días de interpuesto el pedido de oposición, nulidad administrativa o acción de nulidad fundado en el art. 126 LMB⁷⁷⁶. Es decir, se trata de la protección que trasgrede el sistema atributivo, pero que requiere del registro del signo notoriamente conocido para el perfeccionamiento de su resguardo jurídico. Esta particularidad no perjudica su congruencia con el ADPIC, en tanto regulación de mínimos que supone la normativa internacional.

Anteriormente, una ley del 18 de noviembre de 1980 había previsto que para disfrutar de las reglas de la notoriedad, había que solicitar un registro al efecto a la oficina de propiedad industrial para que así fuera declarado, siendo una imposición única y exclusiva de la ley brasileña⁷⁷⁷.

Con lo dicho, podemos concluir que **la LMB se ajusta llanamente a lo dispuesto por los párrafos 2º y 3º del art. 16 del**

⁷⁷⁵ También conocido como principio de especialidad.

⁷⁷⁶ O fundado también en el artículo 124 inc. XXIII LMB.

⁷⁷⁷ Cfr. CHAVANNE - BURST, ob. cit., pág. 588. Tinoco refiere que durante mucho tiempo doctrina y jurisprudencia confundió los conceptos de *marca declarada notoria* y de *marca notoriamente conocida*, lo cual ya ha sido superado. Para tal declaración "(...) el interesado debía comprobar por documentos hábiles que su marca era realmente conocida en prácticamente toda la Federación y entre el mayor número de personas". Cfr. José Carlos TINOCO SOARES, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas. Marcas y congéneres*, cit., pág. 385.

ADPIC en lo referido a la regulación de la marca notoria y marca renombrada.

XXVII.4.C. República del Paraguay

En lo que respecta a las marcas notorias y renombradas, la Ley de Marcas paraguaya posee una sola norma de referencia.

El art. 2º, en su inciso g), dispone la prohibición de registro de signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo.

La norma en sí misma contiene la regulación respecto de la protección de la marca notoria y la marca renombrada, aun bajo la genérica referencia al signo notoriamente conocido.

Sin haber hecho referencia al art. 6 *bis* CUP, la norma se sostiene autónomamente al establecer el elemento subjetivo referido a la notoriedad (sector pertinente del público), el rebasamiento del principio de especialidad, al destacar que refiere a cualesquiera productos o servicios a los que se apliquen el signo, y al disponer que la protección se otorga frente al riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento de la notoriedad o la dilución de su fuerza distintiva. Esto pone en evidencia el abarcamiento no sólo de la marca notoria sino también de la renombrada.

En efecto, lo dicho se entiende sin perjuicio de que la marca renombrada posee una notoriedad que supera el conocimiento del sector pertinente del público; es decir, se ajusta

al supuesto de hecho, y lo aventaja, sin implicar un supuesto atípico. Lo mismo en lo referido a la trascendencia del principio de especialidad establecido en la norma: si procede la protección en ese caso, lo mismo ocurrirá respecto de idénticos o semejantes productos o servicios a los que se aplique el signo.

Si bien el ámbito de protección jurídica procede respecto a la prohibición de registro, quedan vacantes los supuestos de prohibición de uso y anulación de registro previstos en el ADPIC, por remisión al CUP.

Se advierte que la ley se encuentra aggiornada en punto a la regulación de la marca notoria y la marca registrada, no obstante debería concordarse su contenido en relación a la protección jurídica que deriva del ADPIC (cfr. artículos 16 párrafos 2 y 3), en lo referido a la anulación de registro y prohibición de uso en tutela de las marcas mencionadas.

XXVII.4.D. República Oriental del Uruguay

La Ley de Marcas de la República Oriental del Uruguay utiliza la expresión “marca notoriamente conocida” -alineado con el ADPIC- incluyendo lo que aquí distinguimos como marca notoria por un lado y marca renombrada por otro: la regulación marcaria ha sido lo suficientemente inclusiva otorgando la susceptibilidad de regular ambas figuras de manera eficiente⁷⁷⁸.

Efectivamente, el art. 5° LMU dispone que no podrán ser registradas como marcas, y si así lo fuere traería aparejada una causal de nulidad, aquellos signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación, o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre

⁷⁷⁸ Posteriormente, la protección legal será conferida en proporción al grado de notoriedad. Ver CHIJANE DAPKEVICIUS, ob. cit., pág. 282.

comercial. Se advierte que la norma no limita la prohibición a la existencia de un riesgo de confusión, sin estar condicionado por el principio de especialidad, y sin requerir la existencia de registro de la marca, comprendiendo tanto el supuesto de la marca notoria (protección de la marca notoria no inscrita, puesta en relación a productos o servicios idénticos o semejantes a los que ella distingue) y la marca renombrada (protección más allá del riesgo de confusión, con trascendencia del principio de especialidad).

La norma se complementa adecuadamente con lo establecido en el art. 20 LMU al establecer, frente al caso antes descripto, la facultad de oponerse al registro que se intentare o de solicitar la anulación de las marcas ya inscritas al titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, facultad que también le corresponde a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (art. 21 LMU).

La ley marcara uruguaya presenta la misma particularidad que el sistema brasileiro, al exigir que se solicite el registro de la marca dentro de los noventa días de instaurada la acción de anulación, so pena de ser desestimada de pleno derecho⁷⁷⁹. En forma coherente con lo establecido por la normativa unionista, aumenta el plazo de prescripción de la acción de anulación a quince años, salvo el caso de que la marca notoria hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso la acción podrá deducirse en cualquier tiempo⁷⁸⁰.

Con respecto a su prueba, el art. 33 LMU dispone que al deducirse la acción de anulación será preceptiva la agregación de la prueba, mientras que podrá eximirse de ella cuando se acredite que el solicitante o el titular la conocían cuando impetraron su registro. Entendiendo que la notoriedad es un rasgo que deviene del conocimiento, considero que esta última eximición refiere especialmente al supuesto de una

⁷⁷⁹ Cfr. art. 25 LMU.

⁷⁸⁰ Cfr. art. 27 LMU.

marca renombrada, remitiendo a lo que hemos referido respecto de la prueba a estos efectos⁷⁸¹.

La norma ha condensado, en el inciso 6° del art. 5° LMU, el criterio básico para alinearse lógicamente con el ADPIC. De dicha norma proyecta sus efectos relativos a la prohibición de registro y anulación del mismo si ya se hubiere concretado a los artículos 20, 21, 25, 27 y 33 LMU. No obstante, se advierte que en sí mismo no ha establecido cómo debe ser entendido el concepto en relación a su aspecto subjetivo como a su correspondiente geográfico a los efectos de precisar eficientemente el supuesto de hecho. Tampoco menciona específicamente frente a qué tipo de riesgo o lesión (confusión, dilución, aprovechamiento de prestigio ajeno, etc.) se enerva la posibilidad de oponerse o anular el registro. El ámbito de protección jurídica queda en principio escaso al contemplar solamente la posibilidad de oposición y nulidad del registro, pero no la prohibición de uso, tal como lo plantea el art. 6 *bis* CUP, respecto del cual no efectúa ninguna referencia.

En lo referido a la marca renombrada, la norma no parecería requerir el registro de la misma para su efectiva protección, sin perjudicar en este sentido su consonancia con el ADPIC, en tanto se trata este último de una regulación de mínimos.

No obstante ello, se evidencia que ha habido una intención originaria de ordenarse razonablemente en relación a la regulación de la marca notoria y la marca renombrada en el Acuerdo. La insuficiencia advertida en la LMU se subsana eficientemente merced la directa aplicación que tiene el propio art. 16 del ADPIC colmando cualquier vacío al respecto, sin perjuicio de revelar la necesidad de efectuar un ajuste en el sentido referido.

⁷⁸¹ Ver *supra* punto XXVII.2.

CAPÍTULO XXVIII

LICENCIA Y CESIÓN DE LA MARCA EN EL ADPIC (ART. 21)

Si bien este título desborda los objetivos previstos en esta investigación, sería un despropósito omitir referencias sobre la licencia y cesión de la marca (art. 21 ADPIC), para entonces abarcar la totalidad de los artículos del Acuerdo referidos al contenido sustancial del derecho de marcas. El análisis se realiza entonces al solo efecto de señalar los lineamientos básicos de la materia, en forma concomitante con el tratamiento nacional que se ha hecho sobre la misma en la región del Mercosur⁷⁸².

El art. 21 del ADPIC⁷⁸³ trata sobre dos contratos diferentes que tienen por objeto un signo protegido: la licencia y la cesión de la marca. El Acuerdo posibilita a los Miembros establecer las condiciones para su regulación, sentando dos bases claras: en primer lugar no se podrán otorgar licencias

⁷⁸² Para un conocimiento acabado del tema, recomiendo la lectura de: Antonio RONCERO SÁNCHEZ, *El Contrato de Licencia de Marca* cit.; Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas* cit., Sección 6.A y 6.B. Del mismo autor: *Derecho de Marcas* cit., pág. 221 y ss.; Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales* cit., t. 2, Capítulo V, pág. 397 y ss.

⁷⁸³ Art. 21: “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 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 pertenece la marca”.

obligatorias; y en segundo lugar, el titular marcario podrá ceder el signo protegido con o sin la transferencia de la empresa a la que pertenezca.

Refiere a dos contratos diferentes: la licencia, acto mediante el cual el titular autoriza la utilización de la marca reservándose el resto de derechos inherentes al signo; y por otro el contrato de cesión, acto por el cual el titular marcario transfiere la totalidad de sus derechos a un tercero⁷⁸⁴.

La ventaja de obtener una marca por vía de licencia o cesión está en la posibilidad de hacer uso de una marca poseedora de una serie de valoraciones positivas -*selling power*, *goodwill*, clientela, etc.- en relación a una propia, ahorrando los esfuerzos promocionales del licenciante o cedente⁷⁸⁵.

El tema de la licencia y la cesión con transferencia remite a las expresiones vertidas en relación a la función indicadora de origen empresarial de la marca⁷⁸⁶. Esta función ha sido trascendente pero ha ido perdiendo relevancia con el tiempo, ya que antes casi siempre era el propio titular quien distinguía sus productos y así se distribuía por todo el mercado. En la actualidad esto es poco probable que ocurra en forma inmutable con motivo de las licencias y la posibilidad de la cesión de una marca sin necesidad de transmitir conjuntamente la empresa⁷⁸⁷.

⁷⁸⁴ Si bien la distinción entre ambas figuras resulta claro, hay casos como en el de la licencia, en el que se otorgan más derechos aparte de los de la mera utilización, en que se va acercando más a la cesión. Frente a esta zona gris, es importante determinar qué derechos son responsabilidad de cada una de las partes, junto la correspondiente calificación del contrato. Ver BERTONE - CABANELLAS. *Derecho de Marcas* cit., t. 2, págs. 403/406.

⁷⁸⁵ Cfr. los mismos autores mencionados en nota precedente, ob. cit., t. 2, pág. 400.

⁷⁸⁶ Ver *supra* punto XXIII.2.A.

⁷⁸⁷ BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS refieren: "(...) *El carácter meramente concomitante y no necesario de la función de identificación de origen ha quedado aún más claramente de manifiesto bajo el Derecho argentino al sumarse, a la libertad de cesión y licencia de las marcas, la eliminación del requi-*

Actualmente no se puede ponderar esta función en forma excluyente, ya que implicaría generar un vínculo a tal punto inquebrantable que haría impensable que se pueda producir una desunión entre la marca y la empresa de origen, sin perjudicar su aptitud distintiva y por ende su idoneidad para ser protegida jurídicamente en sí misma. Con este sentido es posible reconocer la importancia de la función sin contrariar la cesión libre y la licencia de la marca⁷⁸⁸.

Si bien ambos contratos tienen por objeto una marca la diferencia entre ambas está en que en el de cesión la titularidad de la marca pasa sin más del cedente al cesionario, que al agotarse sus prestaciones en un único acto lo convierte en un contrato de tracto único; mientras que en el contrato de licencia la titularidad de la marca permanece en cabeza del licenciante, transmitiéndose -en principio- sólo el derecho de uso al licenciataro junto a aquellos derechos que especialmente su titular decida transmitir, con prestaciones periódicas (tracto sucesivo)⁷⁸⁹.

sito de que quien las utiliza sea el titular de una empresa respecto de la cual se emplearán tales marcas. (...). Ver BERTONE - CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob., cit., tomo 1, pág. 44.

⁷⁸⁸ La doctrina belga habla de la función de procedencia *en sentido amplio*, entendido como la garantía que el producto marcado procede o de la misma empresa o de otra que posee elementos considerables de continuidad con la empresa de origen o con la que, además, posee lazos de naturaleza contractual o económica. Ver Antoine BRAUN, *Précis des marques* cit., págs. 14 y 15. El texto expone: “*Compte tenu de ceci, la fonction d’indication de provenance de la marque se précise, en dernière analyse, comme la garantie que le produit marqué émane toujours de la même entreprise ou d’une entreprise qui possède des éléments considérables de continuité avec l’entreprise d’origine ou encore qui a avec celle-ci des liens actuels, de nature contractuelle ou économique*”. Así *s’expliquent et se justifient la cession libre et la licence de la marque*”. En el mismo sentido: Adriano VANZETTI y Paul MATHÉLY, en *Marque et droit économique*, Union des fabricants, 1975, págs. 89 y 249, respectivamente.

⁷⁸⁹ RONCERO SÁNCHEZ, ob. cit., págs. 145, 147, 150 y 151. También se ha dicho que la licencia de la marca no implica la transferencia del fondo de comercio, autos “Webspacios Com. S.A. c/ BBDO Argentina S.a. s/ Ordinario”, del 15 de julio de 2007, CNCom., Sala A (IJ-XXIII-579).

XXVIII.1. La licencia de la marca

El contrato de licencia de marca posee la misma naturaleza jurídica que el contrato de licencia por ser una modalidad de este último⁷⁹⁰: es aquél por el cual el titular faculta al licenciataria a utilizar su marca, diferenciando sus propios productos y servicios, ponerlos en el mercado y realizar la publicidad correspondiente, es decir, la posibilidad de hacer un uso comercial del signo protegido, utilizándolo a título de marca⁷⁹¹.

Fue resistido en sus orígenes particularmente por la fuerte conexión establecida entre marca y empresa, no obstante la conveniencia de realizar una licencia de marca se vio particularmente en la posibilidad de proyectarse en la fabricación y venta de productos o distribución de servicios allende las fronteras geográficas originarias, circunstancia que transgredió el vínculo mencionado⁷⁹².

La desventaja se encuentra, en punto a la calidad en la fabricación, promoción y publicidad, que no alcancen la categoría que las efectuadas por el propio titular, ante el impulso de obtener rápidos beneficios utilizando la marca licenciada sin mantener una alta calidad de los productos o servicios distinguidos. El riesgo para el titular marcaria, sobre todo

⁷⁹⁰ FERNÁNDEZ NOVOA considera que se ha producido una tipificación social progresiva, adquiriendo en el clausulado de los contratos unos perfiles característicos y constantes. Confr. el autor en *Derecho de Marcas...cit.*, pág. 227. Hay que aclarar que a la fecha la licencia es un contrato típico en el ordenamiento jurídico español.

⁷⁹¹ Albert CHAVANNE - Jean-Jacques, BURST. *Droit de la propriété industrielle* cit., pág. 664; RONCERO SÁNCHEZ, ob. cit., pág. 117; Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos...cit.*, Sección 6.B, §6.03.

⁷⁹² Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *El Sistema Comunitario de Marcas* cit., pág. 272; del mismo autor: *Fundamentos...cit.*, Sección 6.B, §6.03. La Ley de Marcas uruguayana dispone en su artículo 58: "A los efectos de la presente ley, licencia es un contrato accesorio al registro marcaria, por el que se concede el derecho al uso, total o parcial, de una marca registrada o en trámite de registro, por un tiempo determinado, en forma exclusiva o no. (...)"

en caso de licencia de marca, es el desprestigio en el que puede caer la marca, por lo que en muchas ocasiones se reserva para sí el derecho de seguimiento o de control⁷⁹³.

Tal es el caso de la legislación marcaria brasilera⁷⁹⁴ y paraguaya⁷⁹⁵ donde se establece en sus arts. 139 y 34, respectivamente, el ejercicio de control efectivo sobre las especificaciones, naturaleza y calidad de los productos y servicios distinguidos por la marca licenciada. La reserva efectuada por la Ley de Marcas de Paraguay es requerida a los efectos de la inscripción del contrato, y se efectúa sin perjuicio del control que podrá ejercer la autoridad competente en defensa del consumidor. La omisión efectuada en los sistemas marcarios de la República Argentina como de la República Oriental del Uruguay no impide que tal previsión sea efectuada contractualmente en virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes.

La norma del ADPIC es una norma autoejecutiva, al disponer que, en relación al contrato de licencia, los Miembros podrán establecer los requisitos que consideren oportunos, siempre y cuando no se vulnere la prohibición allí estableci-

⁷⁹³ FERNÁNDEZ-NOVOA, en defensa de la función de la marca como indicadora de calidad, considera que *“el ordenamiento jurídico debe obligar al licenciante de la marca a insertar en el contrato de licencia y a poner en práctica escrupulosamente las oportunas medidas de control sobre la calidad de los productos o servicios que bajo la marca licenciada distribuya el licenciatarío, todo a los fines de evitar eventuales atentados contra la función indicadora de calidad”*. Cfr. Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos...cit.*, Sección 6.B, §6.03 y §6.05. Del mismo autor: cfr. Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *El Sistema Comunitario...cit.*, pág. 277.

⁷⁹⁴ Cfr. art. 139 LMB: *“O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuizo de seu direito de exedrcer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos productos ou serviços. (...)”*.

⁷⁹⁵ Cfr. art. 34 LMP: *“Para efectos de su inscripción el contrato de licencia de uso deberá contener necesariamente disposiciones que aseguren el control por parte del propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la licencia, sin perjuicio del que podrá ejercer la autoridad competente en defensa del consumidor”*.

da. En este marco de discrecionalidad delegado a los Miembros, en modo alguno constituye un desajuste la exigencia de requerir el registro del contrato de licencia ante la autoridad pertinente⁷⁹⁶, con efectos frente a terceros desde la misma inscripción. Tal es el caso de la legislación marcaria brasilera, paraguaya y uruguaya. La Ley de Marcas argentina no posee una regulación específica sobre el particular ni sobre la licencia marcaria en general, existiendo una somera alusión tangencial en el art. 9 LM al referir que cuando más de una persona ha registrado una marca, todos los titulares deberán actuar en forma conjunta para licenciar, transferir o renovar la marca.

Especialmente el art. 21 del Acuerdo establece que, amén las condiciones para las licencias que deseen establecer los Miembros, bajo ningún concepto estarán permitidas las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio, es decir la imposición mediante la intervención de la autoridad estatal de que las marcas sean explotadas por un licenciatario, independientemente de la voluntad del titular marcario, con el objeto de debilitar posiciones anticompetitivas, a través del control de la utilización de las marcas, con un resultado previsible, y claramente expuesto, por Bertone y Cabanellas de las Cuevas, al sostener que *“(c)omo el dueño de la marca no controla la actuación del licenciatario, el valor de la marca puede verse destruido por la licencia obligatoria, y ésta se acerca así, entonces, en los hechos, a una expropiación. Se crea asimismo un riesgo para el público, al perderse el sistema de incentivos que conduce a preservar la reputación de las marcas cuando existe una propiedad efectiva sobre las mismas*⁷⁹⁷. En este sentido, la legislación marcaria de los países inte-

⁷⁹⁶ En Brasil: ante el Instituto Nacional da Propriedade Industrial (art. 140 LMB); en Paraguay: ante la Dirección de la Propiedad Industrial (art. 32); y en Uruguay: ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en el Registro de Licencias de Marcas (art. 59).

⁷⁹⁷ BERTONE - CABANELLAS, *Derecho de Marcas* cit., t. 2, pág. 494.

grantes del Mercosur resulta en un todo conforme con lo dispuesto por la normativa internacional.

XXVIII.2. La cesión de marca

El art. 21 del ADPIC deja la posibilidad de que los Miembros regulen la cesión de la marca con o sin transferencia de la empresa a la que pertenecen. En este sentido se evidencia que existe la más amplia libertad para su regulación, sin que sea imprescindible hacerlo en relación a la empresa de la que forma parte.

Existen tres sistemas relativos a la cesión de la marca: uno que permite solamente ceder la marca vinculada con la empresa de la cual forma parte, tomado del Derecho Alemán de Marcas; otro que considera que la marca puede ser cedida independientemente de la empresa, propio de la doctrina francesa; y una posición intermedia, que supone un híbrido de cesión libre de la marca, tomando ciertos recaudos en tutela del interés de los consumidores, generado por la Ley Británica de Marcas de 1938⁷⁹⁸.

El ADPIC ha querido expresamente excluir el primer sistema, como también surge en forma acorde de la Ley de Marcas argentina⁷⁹⁹ y la correspondiente paraguaya⁸⁰⁰.

La cuestión surgió con motivo de la preocupación generada por la idea de que una cesión desvinculada de la empresa que integraba podría llegar a inducir a error al consumidor:

⁷⁹⁸ Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos...* cit., Sección 6.A, §6.01. Del mismo autor: *Derecho de Marcas...* cit., pág. 222. Y también: *El Sistema Comunitario...* cit., pág. 260.

⁷⁹⁹ Art. 7 LM: “*La cesión o venta del fondo de Comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario.*”

⁸⁰⁰ Art. 40 LMP: “*La transferencia de una marca registrada podrá hacerse independientemente de la empresa titular del derecho. La transferencia de la empresa comprende la transferencia de sus marcas, salvo reserva expresa.*”

la teoría de que la transferencia de la marca con la empresa (empresario) titular puede llegar a ser una garantía de calidad constante de los productos es endeble, en tanto basta un cambio de personal, un cambio de proveedores o de la materia prima empleada en la fabricación de los bienes, para que este fundamento caiga rápidamente por su propio peso⁸⁰¹, ya que ni siquiera se puede exigir esta garantía en la misma empresa titular, con o sin cesión.

En este sentido, la Ley de Marcas paraguaya ha sido enfática al exigir legalmente⁸⁰² que la cesión no induzca al público a error, particularmente en cuanto a la naturaleza, procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los que se aplica la marca, todo ello bajo sanción de nulidad.

La cesión con independencia de la empresa favorece la circulación comercial de las marcas como activos intangibles valorados en sí mismos⁸⁰³ que al haber sido establecido en el ADPIC no hace sino reconocer implícitamente el valor que posee la marca en sí, puesta en consideración a los productos

⁸⁰¹ CHAVANNE - BURST, ob. cit., pág. 651, quienes sostienen que “(l)e fait que la marque ne soit cédée qu’avec l’entreprise n’est en aucune manière une garantie de qualité constante des produits”. No obstante, la función indicadora de origen empresarial de la marca sigue siendo relevante -aun fuera del sistema maracario- a los efectos de determinar, en la República Argentina, la responsabilidad del titular de la marca respecto del control de calidad del producto, fundada en la normativa de la Ley del Consumidor. Cfr. Gabriel A. MARTÍNEZ MEDRANO, “Responsabilidad del empresario por daños ocasionados en el consumo de productos o servicios identificados con su marca (a propósito de las licencias y franquicias de marcas)”, Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, N° 205, Buenos Aires, LexisNexis Depalma, 2004, pág. 179 y ss.

⁸⁰² Cfr. art. 42 LMP. También el art. 8 de la Directiva de Marcas, al sostener que el titular podrá invocar los derechos conferidos por la marca licenciada cuando el licenciataria infrinja disposiciones del contrato relativas a -entre otras- la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciataria.

⁸⁰³ Carlos CORREA, *Acuerdo TRIPs* cit., pág. 101.

y servicios distinguidos y descontextualizada de la organización de la que forma parte.

En las cuatro legislaciones marcarias nacionales de los Miembros de la OMC en la región del Mercosur se requiere la inscripción de la cesión de la marca, la cual tendrá efecto frente a terceros⁸⁰⁴ desde ese mismo momento (art. 6 LM y 44 LMP), o desde su publicación (arts. 136 LMB y 16 LMU), ante la autoridad administrativa correspondiente.

Sobre la cesión, el art. 21 del ADPIC también ha dejado un amplio margen de regulación a sus Miembros, si bien el Protocolo del Mercosur omite cualquier consideración al respecto, se evidencia que la normativa marcaria mercosureña -incluso la legislación argentina que es anterior a la ratificación del Acuerdo- se encuentra en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la norma internacional. Sin perjuicio de ello, no se debe olvidar el carácter autoejecutivo de la misma, en caso de que se produjera un eventual desajuste entre ellas.

En definitiva, *es claro que actualmente el vínculo generado entre la empresa y la marca no es indestructible, ya que lo contrario implicaría afirmar que en ninguna legislación se permitiría regular la posibilidad de efectuar una licencia de marca o su cesión sin la correspondiente transferencia de la empresa. Con esto se evidencia que la marca tiene valor en sí misma, por su propia aptitud distintiva en relación a los productos o servicios a los que se aplica, elogiando su elemento conatural en forma independiente de su origen.*

⁸⁰⁴ Cfr. CNCom., Sala E, autos “Riddle S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de Verificación Tardía por Fosati, Miguel A.”, del 7 de mayo de 2008 (IJ-XXIX-834); CNCiv. y Com. Fed., Sala I, autos “Xnet Cuyo S.A. c/ Neftis Investments SL Madrid Zug Branch s/ Cese de Oposición al Registro de Marca”, del 21 de febrero de 2008 (IJ-XXVI-625).

CAPÍTULO XXIX

CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS.

HIPÓTESIS Y TESIS

§1. El Acuerdo sobre los ADPIC es el instrumento internacional más completo sobre protección de la propiedad intelectual. En vigor desde el 1º de enero de 1995, es uno de los tres pilares del acuerdo multilateral más importante en el comercio internacional: la OMC. En este marco, hemos centrado la atención en la protección sustantiva del derecho de marcas del ADPIC, analizada desde la perspectiva de los países integrantes del Mercosur.

El ADPIC resulta novedoso al vincular formalmente en un instrumento internacional dos elementos en forma inédita: los derechos de propiedad intelectual y el comercio. En esta relación, y desde la perspectiva que se ofrece, se valora la marca, como activo intangible, y su incidencia en los procesos económicos y de libre circulación de productos y servicios; de tal modo que una ineficiente protección jurídica es susceptible de producir distorsiones y obstáculos en el comercio internacional, producto de infracciones marcarias.

En el marco del comercio internacional, y en un contexto de procesos de integración de mercados y globalización de la economía, el primer obstáculo a sortear por el ADPIC, como iniciativa internacional, es la protección territorial del resguardo de la propiedad intelectual. El principio de territorialidad es un dato fáctico, un hecho que como tal debe ser eludido -sin que sea suprimido, tema que se relaciona con la soberanía de los Estados- en este intento de fijación de pautas mínimamente homogéneas de protección de la propiedad intelectual en un espacio global. El Acuerdo no tiene ambi-

ciones uniformadoras, por lo que no es la intención generar acciones que tiendan en su concreción a la supresión de esta protección territorial sino por el contrario, desde esta base generar políticas coordinadas -basadas en una eficiente protección de la propiedad intelectual- tendientes a potenciar el comercio internacional, merced la libre circulación de productos y mercancías.

Un Acuerdo con tan ambicioso objetivo y en un escenario tan heterogéneo, debe ser lo suficientemente original en su formulación como para influir positivamente en la tutela de la protección intelectual -optimizando las condiciones para el desarrollo favorable del comercio internacional- sin acometer el sistema jurídico interno.

El tema no es menor si se advierte que el ADPIC incide directamente sobre la legislación interna de ciento cincuenta y tres Miembros de la OMC. En este sentido, el ADPIC, ha sido lo suficientemente respetuoso de los distintos sistemas jurídicos nacionales en los que debe ser implementado, al punto de disponer expresamente que cada Miembro podrá establecer libremente el método adecuado para aplicar sus disposiciones, en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

§2. Nuestra *hipótesis de trabajo* supuso el análisis de la aplicabilidad del Acuerdo, específicamente en lo que a derecho de marcas se refiere, desde la perspectiva de los países que integran el Mercosur, tratándose la interacción entre el ADPIC y el sistema marcario interno, como uno de los aspectos más relevantes. Para ello, ha sido preciso indagar sobre los sistemas y práctica jurídicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que, además, como integrantes del Mercosur, están comprometidos con la normativa producida por este bloque regional, y en lo que hace a la materia específica de derecho de marcas, a su Protocolo (PM).

§3. En este doble compromiso asumido en materia de marcas, hemos desarrollado aspectos vinculados al *derecho*

internacional y al *derecho constitucional* de los Estados Partes del Mercosur para determinar, finalmente, que el ADPIC es derecho vigente en sus propios ordenamientos jurídicos.

§4. Por otra parte, el *Protocolo de Marcas* del Mercosur también se considera incorporado en el ordenamiento jurídico interno de todos los Estados Partes, aunque todavía no haya sido ratificado por Argentina y Brasil. En efecto, y sin perjuicio de la formal ratificación efectuada por Paraguay y Uruguay, hemos llegado a la conclusión de que el Protocolo del Mercosur debe ser incluido dentro del Derecho del Mercosur *originario*, dentro de la categoría del derecho de la integración *derivado*, en tanto se trata de una decisión del CMC, y cuya virtualidad ha sido dispuesta por el Tratado fundacional, el cual ha sido internalizado mediante el procedimiento constitucionalmente establecido. De esta forma, no lo desvirtúa la circunstancia de no haber sido específicamente ratificado, en tanto se haya hecho lo propio respecto del Derecho del Mercosur *originario*.

§5. En consecuencia, tanto el ADPIC como el PM se encuentran incorporados en el ordenamiento jurídico interno de los Estados Partes del Mercosur, como derecho vigente. En Argentina y Paraguay poseen una *jerarquía* superior a las leyes nacionales; por el contrario, en Brasil y Uruguay, el derecho internacional incorporado y el derecho nacional poseen el mismo rango. Hacemos notar la inseguridad evidente en este último caso.

En efecto, tanto el Acuerdo como el PM -ya internalizados- corren el riesgo de verse afectados por una ley local posterior, por aplicación del criterio cronológico de derogación normativa. Debe tenerse en cuenta que los tratados poseen su propio sistema de derogación, por lo que hacerlo implícita y unilateralmente por una ley de orden interna -posterior al instrumento internacional-, generaría de suyo un conflicto internacional por incumplimiento de un compromiso asumido soberana y autónomamente. Así las cosas, se vulneraría el

principio *pacta sunt servanda*, que como principio general del derecho internacional *consuetudinario, convencionalmente* está plasmado en el Preámbulo y en el art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Si bien Paraguay aprobó debidamente este instrumento, Brasil todavía no puede invocarlo formalmente por cuanto todavía no integra su ordenamiento jurídico. No obstante ello, la Convención es utilizada como importante regla interpretativa en materia de derecho internacional y, en particular, el principio *pacta sunt servanda* en realidad es un principio de derecho internacional *consuetudinario*, universalmente aceptado, y por ende, tenido en cuenta por doctrina y jurisprudencia.

Sin perjuicio de esto, actualmente tanto en el ordenamiento jurídico brasileiro como en el uruguayo, el ADPIC se encuentra plenamente vigente sin que exista -por el momento- una normativa interna que se le contraponga; no obstante, ante idéntica jerarquía entre las normas, se señala un riesgo que aunque no es actual, sí lo es en forma potencial.

§6. Por otra parte, en caso de divergencias en la *relación ADPIC-PM*, como derecho internacional incorporado en la normativa interna, la solución deberá decantarse a favor del primero, ya que el Protocolo expresamente establece, en su exposición de motivos, que las reglas y principios allí incorporados deben conformarse a las normas fijadas -entre otros- al ADPIC. De todas formas, la normativa regional se revela acorde al Acuerdo, sin presentar discrepancias.

§7. Por otro lado, el Acuerdo se *estructura* en una serie de normas que inspiran la filosofía de la normativa, entre las que se destacan, por su especial incidencia en la hipótesis de trabajo prefijada: la protección de mínimos, el principio de trato nacional, de nación más favorecida y el agotamiento del derecho de marcas.

§8. Para servir a sus objetivos, el ADPIC consagra la *protección de mínimos*, que supone la universalización de

estándares indispensables en relación al contenido de las normas de protección sustantiva. En este sentido el art. 1.1 dispone que los Miembros aplicarán las disposiciones del Acuerdo, pero podrán prever en su legislación, sin estar obligados, una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, sin infringir sus disposiciones.

Esta garantía de mínimos es el principio cardinal de donde se proyectan elementos esenciales a ser tenidos en cuenta en la implementación del Acuerdo. De su recta lectura, se observa la directa aplicación por parte de sus destinatarios, los Miembros, -con la posibilidad de elevar el nivel de protección impuesto, a cuyo fin deberá estar previsto en su legislación en ese sentido- a sus beneficiarios: los particulares.

§9. Dentro de sus normas estructurales, y en este intento por sortear el inconveniente práctico de la protección territorial de la propiedad intelectual, los principios de *trato nacional* y de *nación más favorecida* cumplen un rol fundamental, y sirven de importante pauta hermenéutica en la aplicación del Acuerdo.

En efecto, el principio de trato nacional (art. 3) supone que un Miembro brinde al nacional de otro, el mismo trato, nunca menos favorable que el que otorgue a los suyos en relación a la protección de propiedad intelectual, para así evitar que en un mismo territorio se brinden diferentes grados de protección, tantos como nacionales de distintos Miembros se encuentren en el mismo, lo que generaría una restricción encubierta al comercio igualitario.

Por el principio de nación más favorecida (art. 4) cualquier beneficio que un Miembro conceda a los nacionales de cualquier otro país, será proyectado inmediatamente respecto de los nacionales de los restantes Miembros, sin discriminación y en un plano de igualdad, y sin que una ventaja converja en un solo Miembro en particular.

§10. El *agotamiento de los derechos* cumple un rol fundamental en el comercio internacional y la libre circulación de

mercancías. En el Acuerdo, la regulación del tema ha sido librada a la discrecionalidad de los Miembros. Con esta prerrogativa, y puesta en consideración con la universalización de mínimos, respecto de las normas de contenido sustantivo -de obligatoria implementación-, es dable pensar que se impone una regulación acorde al agotamiento internacional del derecho de marcas. Tal postura resulta coherente con pautas elementales del comercio internacional de mercancías, tales como la libre circulación de productos y servicios, en el sentido de eliminar trabas y distorsiones en el libre comercio. Porque en un escenario que trasciende las fronteras estatales, una eventual limitación a la importación, en territorio nacional, de productos legítimos con marca auténtica (que fueron puestos en el comercio, oportunamente, por su titular o con su consentimiento) produce, sin más, importantes inconvenientes para la circulación de mercancías. Estos obstáculos pueden ser removidos con el agotamiento *internacional* del derecho de marcas, como límite orgánico del derecho de exclusiva.

Sin perjuicio de ello, y de nuestra adhesión por esta postura, regular la materia en distinto sentido no produce un desajuste en relación al ADPIC, en virtud de la facultad dejada al efecto.

En términos generales, Argentina y Paraguay se inclinan por el agotamiento *internacional* del derecho de marcas. En particular, la ley de marcas argentina nada dice sobre el tema, pero tanto doctrina como jurisprudencia se encuentran a favor de esta postura, que a falta de norma expresa, sustentan en el multipropósito art. 4. Entendemos que más allá del fundamento legal que se utilice para la resolución de los casos, resultaría extraordinariamente oportuno que la legislación marcaria argentina se actualice, plasmando en forma expresa, el criterio del agotamiento *internacional* de los derechos de marca, tal como así lo han establecido tanto la doctrina como la jurisprudencia.

Paraguay es el único de los cuatro miembros del Mercosur que ha concretado expresamente en su legislación marcaria el agotamiento *internacional* de los derechos, en actitud que re-

vela un contenido sumamente actualizado, y en coherencia con los compromisos asumidos en el marco del ADPIC.

En forma contraria, Brasil y Uruguay se han decantado por el agotamiento *nacional* de los derechos de marcas. Consideramos que este criterio, si bien es proteccionista del mercado interno frente al comercio exterior, resulta contrario a los compromisos asumidos en los convenios internacionales (ADPIC y Mercosur), que intentan evitar restricciones al libre comercio internacional, y garantizar la libre circulación de mercancías -respectivamente y en forma no excluyente- por lo que aconsejamos una reconsideración del tema en ese sentido.

En relación al Protocolo del Mercosur, la adopción del criterio del agotamiento internacional del derecho de marcas adoptado por Argentina y Paraguay se encuentra por encima del estándar exigido por la normativa regional del Mercosur, aun cuando se entienda que la interpretación que debe otorgarse al art. 13 del Protocolo es la del agotamiento *regional*, con correspondencia entre todos sus Miembros. Sí es de remarcar que el criterio actual del agotamiento *nacional* de Brasil y Uruguay importa una conculcación al Protocolo del Mercosur por ser contrario al art. 1 TA, que establece la libre circulación de productos y mercancías.

§11. El ADPIC está plenamente incorporado en el ordenamiento interno de los países del Mercosur, e impone el compromiso de implementar estándares mínimos de protección jurídica en la legislación marcaria interna. Este indispensable nivel de tutela se pone en relación a *normas de contenido sustancial*, específicamente, -desde la propuesta de esta investigación- del derecho de marcas. En la hipótesis de trabajo presentada, la eficacia directa del Acuerdo puede terminar de evaluarse, concretamente, en función de la estructura de la norma (programática u operativa), individualmente considerada, y de su contenido (facultativo u obligatorio). Es ahí cuando se puede determinar la coherencia de la legislación marcaria interna, en la transposición del ADPIC. Metodológicamente, en la mención de los aspectos sustanciales del

derecho de marcas, la síntesis se realiza en forma temática, no lineal (en relación a su regulación en el Acuerdo).

§12. Particularmente, el art. 15.1 del ADPIC establece una *noción autónoma de marca*, al considerarla como un signo o su combinación, con aptitud para distinguir los bienes o servicios de una empresa de la de otra. La política legislativa de definir a la marca por las funciones a las que debe servir es una metodología que se ha en seguido Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, e incluso a nivel regional.

Por su contenido y estructura, es una norma obligatoria, operativa, directa e inmediatamente aplicable, con la posibilidad de supeditar la protección a la perceptibilidad visual del signo.

La normativa marcaria de los países mercosureños se encuentra en consonancia con ello, incluso con la particularidad que presenta la legislación brasilera que ha hecho uso de la posibilidad de exigir la perceptibilidad visual del signo a los efectos de su protección.

Con criterio discutible y una redacción incompleta, el ADPIC ha aludido innecesariamente al origen empresarial de la marca, cuando en realidad entendemos que la vinculación marca-empresa no es ineludible.

§13. El art. 15.3 del ADPIC dispone sin más el *principio registral*, como requisito formal de protección jurídica del signo distintivo, sin que se impida reconocer derechos anteriores basados en el uso (marca de hecho), como así también la tutela de la marca notoriamente conocida.

Esta disposición es en sí misma obligatoria y operativa, en punto a la recepción del sistema atributivo o constitutivo de protección marcaria, sin perjuicio del desarrollo normativo que corresponda a nivel interno para la reglamentación del registro. Lo dicho, no obsta la facultad -es decir, con carácter optativo, y dentro de ciertos límites, de exigir el uso previo al registro para su eficiente tutela jurídica.

La legislación interna de los Estados que integran el Mercosur resulta en un todo coherente con lo dispuesto sobre este tema.

En Argentina, el uso de la marca no es un elemento superfluo en el análisis referido al otorgamiento de protección jurídica de signos distintivos, ya que las marcas de hecho no están del todo desprotegidas. El Código de Propiedad Industrial de Brasil en nada se contrapone con lo establecido en el art. 15.3 del Acuerdo, en el sentido que no se supedita ni condiciona la inscripción del signo al uso previo de la marca. No obstante, el uso anterior posee un valor adicional en el Código de Propiedad Intelectual, al generar un *derecho de prelación* para el registro en beneficio de aquella persona que de buena fe la utilizó por un período no inferior de seis meses a la fecha del depósito o de la prioridad generada. La Ley de Marcas de Paraguay también se revela en un todo conforme con lo dispuesto en el Acuerdo, evidenciando un notable progreso, especialmente en lo que se refiere al uso obligatorio de la marca: esta exigencia, como la adquisición del derecho de marca, han sido reglados dentro de los expresos límites prefijados por el ADPIC, por lo que nada hay que objetar al respecto. También la regulación marcaria uruguaya, referida a la adquisición del derecho de marca, luce en un todo conforme con lo dispuesto en el ADPIC; de igual forma, la normativa regional (PM).

§14. Por otra parte, la primera parte del art. 16, 1^{er} párrafo, propone un marco que delimita el contenido del derecho subjetivo del titular, haciendo referencia únicamente al *ius prohibendi*.

Esta técnica hace valorar la entidad de este derecho de exclusión: se puede omitir regular las facultades de uso exclusivo, pero no se puede proteger una marca sin regular la facultad de exclusión que le corresponde al titular marcario.

En definitiva, dentro de este derecho de exclusiva, cabe incluir no sólo al derecho de uso exclusivo, sino también del *ius prohibendi*, nociones todas incorporadas en cada una de las legislaciones marcarias nacionales en la región del Mer-

cosur, con excepción de la República Federal de Brasil, que ha omitido referirse expresamente sobre el particular, lo que sería cuestionable a tenor de los compromisos asumidos al ratificar el Acuerdo. No obstante es impensable que un titular marcario no tenga la posibilidad de defenderse frente a un uso no autorizado de un signo idéntico o semejante para distinguir productos también idénticos o semejantes. La jurisprudencia resuelve la cuestión aludiendo específicamente al art. 129 LMB el que otorga al titular de una marca registrada el uso exclusivo del signo en el sentido que ella comporta una orden directa de prohibición, para todos los terceros, de utilizar la marca que fue registrada por el titular. Si bien se subsana la omisión, por cuanto un sistema de marcas eficiente gira en torno de esta facultad de exclusión, consideramos que la técnica utilizada no es apropiada.

§15. El derecho de uso exclusivo está circunscripto por el *principio de especialidad*, como se desprende del art. 16.1. Sobre la cuestión, la legislación marcaria de la República Federativa del Paraguay, de la República del Paraguay, la de la República Oriental del Uruguay como la regulación regional (Protocolo del Mercosur) resultan acordes a los niveles de protección exigidos en el ADPIC, no así la normativa de la República Argentina.

En la Ley de Marcas argentina, parecería que en el art. 4 el derecho de uso exclusivo se otorgara sin limitación alguna, mientras que el *ius prohibendi* o derecho de oposición sólo requiere de un interés legítimo: en ninguna de las dos hipótesis refiere al principio de especialidad. No obstante, para sostener el sistema marcario argentino se debe hacer una interpretación global que alivie la insuficiencia de normas sobre el particular.

En efecto, la propiedad de la marca y el derecho de uso exclusivo son atribuidos con motivo del registro de la marca (sistema atributivo), el cual ha sido conferido en relación a determinados bienes o servicios indicados en la solicitud (art. 10 LM). En consecuencia, el derecho de exclusiva de la marca

encuentra como limitación el uso exclusivo en función de los bienes o servicios determinados en la correspondiente solicitud, los que sirven de referencia. Por otra parte, la facultad de oponerse al registro o al uso requiere un interés legítimo (art. 4 *in fine*), el cual podría entrecerse en las prohibiciones establecidas en los incisos a y b del art. 3 LM.

Con este generoso razonamiento quedan cubiertos algunos puntos del art. 16 del ADPIC referidos al principio de especialidad: la limitación al uso exclusivo conferido por la indicación de los bienes y servicios a distinguir conforme la solicitud de registro; y la manifestación del *ius prohibendi* frente a la prohibición de registro de marcas idénticas o similares para distinguir *idénticos* bienes y servicios. Pero aun con esta interpretación se revela la ausencia de dos supuestos: la protección que brinda el principio de especialidad referida a la facultad de impedir no sólo el registro sino también el *uso* (primera omisión) por terceros de marcas idénticas o similares puestas en relación de bienes o servicios idénticos, sino además *similares* (segunda). Así concebida la legislación marcaría argentina, se revela una disminución de los niveles de protección en relación al estándar planteado por el ADPIC, que si bien es cubierta por interpretaciones de doctrina y jurisprudencia, sería oportuno efectuar una adaptación normativa en ese sentido. El comentario al 1^{er} párrafo del art. 16 se completa con lo desarrollado respecto de la confusión marcaría, pero antes se impone referirnos a las excepciones al derecho del titular marcarío.

§16. El derecho exclusivo no es omnímodo sino que posee limitaciones: el art. 17 del ADPIC faculta a los Miembros establecer *excepciones*, por cuanto un derecho absoluto sobre la marca, que desconociese los legítimos intereses de terceros, implicaría otorgar a su titular un monopolio de uso de determinados signos que por sus características pertenecen al uso cotidiano o que por alguna otra razón no puede ser prohibido su uso por parte de terceros, por considerarse como contrario a la transparencia del mercado, a una competencia leal, y a la libre circulación de mercancías.

Esta es una disposición facultativa, los Miembros no están obligadas a formalizar limitaciones al derecho de marcas, aunque si deciden hacerlo están doblemente condicionadas, por cuanto no podrán ser indiscriminadas -excepciones limitadas-, y por otro lado deberán tener en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros. A modo de ejemplo sólo refiere a una utilización leal de términos descriptivos.

Sólo la legislación marcaria brasilera y el PM han planteado excepciones, con fácil acomodo en el art. 17 del ADPIC por cuanto respetan los condicionamientos allí fijados. En realidad no se hace sino concretar limitaciones que ya están legitimadas en virtud del uso, aunque sin embargo siempre es aconsejable precisar los límites de su utilización.

En la legislación marcaria del resto de los países del Mercosur nada se dice sobre el particular. Ello no implica ningún desarreglo en relación al art. 17 del ADPIC ya que esta norma deja esta posibilidad abierta a sus Miembros, a título meramente facultativo y no obligatorio, y con la condición, en caso de que hagan uso de esta opción, de que no se haga una limitación externa indiscriminada y siempre en consideración de los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros, es decir, competidores y consumidores. Aun así, sería aconsejable la contemplación legislativa de aquellos supuestos excepcionales en los que el titular de la marca registrada no puede invocar el *ius prohibendi*, ya que el derecho conferido al titular marcario no es absoluto ni omnímodo.

§17. En el ámbito de los derechos de exclusiva, hemos determinado que el principio de especialidad demarca el derecho de uso exclusivo; y por otra parte, la *probabilidad de confusión*, habilita la facultad de exclusión del titular marcario, esto último, a tenor del art. 16.1 del ADPIC.

En el Acuerdo se utiliza el término de “confusión” como concepto jurídico indeterminado. No haber prefijado su sentido ni su alcance, es una técnica acertada a los efectos de no cristalizar una normativa aplicable a sistemas marcarios con

rasgos diferentes entre sí. Se conoce el ámbito de actuación (utilización no consentida por parte de terceros de signos idénticos o similares a la marca registrada, para distinguir productos o servicios también idénticos o similares a los que identifica esta última), pero la elaboración de criterios o parámetros de apreciación del paralelismo confusionista es labor que se delega implícitamente a los tribunales de sus Miembros. Como no se establece un concepto autónomo de confusión, se estima que en ella puede encontrar acomodo la noción de confusión, en sentido amplio e incluyendo a sus formas más específicas (riesgo de asociación), tal como resulte estar concebida en el sistema marcario propio del destinatario.

La normativa marcaria de Brasil, Paraguay, Uruguay, como también la del Mercosur (PM), resultan congruentes con lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC. La ley paraguaya y el PM amplían los límites, elevando el nivel de protección, por trascender el principio de especialidad, e incorporar la figura del riesgo de asociación, como componente del riesgo de confusión en un sentido amplio. Brasil y Uruguay también refieren en su legislación al riesgo de confusión y asociación, resultando igualmente conformes al criterio planteado por el ADPIC, asumiendo que la figura de confusión resulta lo suficientemente amplia y flexible para acoger las figuras de confusión en sentido estricto -mediato e inmediato-, como también en sentido amplio (es decir confusión y asociación).

En la República Argentina, la noción de riesgo de confusión no es utilizada por su legislación marcaria, pero indubitablemente está presente como criterio demarcador del contenido del derecho de marcas, cuyo sistema marcario está estructurado con el objeto de que las marcas cumplan neta y eficientemente su aptitud distintiva.

Esta omisión legislativa requiere de una rápida adaptación de la Ley de Marcas argentina al poner en evidencia un desajuste importante con el ADPIC. Si bien la noción de confusión es un concepto ya arraigado tanto en doctrina como en

jurisprudencia, lo cierto es que sería aconsejable plasmarlo legislativamente.

En definitiva, y completando el amplio espectro contemplado por su norma⁸⁰⁵ el art. 16.1 del Acuerdo supone una norma programática, que presenta un concepto amplio e indeterminado como es la probabilidad de confusión. Por no tratarse de un concepto autónomo y cerrado, los Miembros deberán partir de los presupuestos básicos prefijados en la norma para elaborar un ulterior desarrollo legislativo y jurisprudencial sobre lo que implica la confusión y su probabilidad, para que en caso positivo, enerve el derecho de exclusión del titular marcario. Esta norma establece un nivel mínimo de protección, que sus Miembros podrán elevar, agregando criterios adicionales para la eficiente tutela de la marca.

§18. Por otra parte, el art. 16 del ADPIC, en sus párrafos 2º y 3º, refiere a la *marca notoria y renombrada*, respectivamente.

Estas disposiciones son autoejecutivas y de directa aplicación por los nacionales de sus Miembros, instituyendo además un nivel mínimo de protección al ser implementado en sus ordenamientos respectivos.

Si bien los Miembros se han comprometido a la implementación del ADPIC en el ordenamiento interno, se advierte un desajuste en el sistema marcario argentino con motivo del vacío legal existente sobre la materia.

En efecto, la legislación marcaria argentina omite cualquier referencia a la marca notoria y la marca renombrada, sin perjuicio de la directa aplicación que tienen el art. 6 *bis* CUP y el art. 16 ADPIC. Si bien son reconocidas doctrinaria y jurisprudencialmente (en el caso de las marcas renombradas

⁸⁰⁵ En relación al art. 16.1 del Acuerdo hemos referido al derecho de exclusiva, en virtud del expreso *ius prohibendi* contemplado en la norma, el principio de especialidad -como contorno del derecho de uso exclusivo-, y luego la probabilidad de confusión, que habilita el derecho de exclusión.

incluidas bajo el concepto genérico de marcas notorias) sería oportuno fueran consideradas expresamente en nuestra Ley de Marcas, y como un imperativo que surge del art. 16 del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto regulación de mínimos que supone.

Brasil es el único de los Estados que conforman el Mercosur que cumple en forma neta con el compromiso asumido oportunamente al ratificar el ADPIC, en lo que respecta a la regulación de la marca notoriamente conocida y la marca renombrada, o de alto renombre, incluyendo en forma innovadora esta nominación en su legislación marcaria.

La ley de marcas de Paraguay, si bien regula aspectos relativos a la marca notoria y la marca registrada, debería concordarse su contenido en relación a la protección jurídica que deriva del ADPIC (cfr. art. 16 párrafos 2 y 3), en lo referido a la anulación de registro y prohibición de uso en tutela de las marcas mencionadas.

Por su parte, la legislación marcaria de Uruguay ha condensado, en el inciso 6º del art. 5, el criterio básico para alinearse lógicamente con el ADPIC. De dicha norma proyecta sus efectos relativos a la prohibición de registro y anulación del mismo -si ya se hubiere concretado- a los arts. 20, 21, 25, 27 y 33 LMU. No obstante, revela algunas insuficiencias que se subsanan eficientemente merced la directa aplicación que tiene el propio art. 16 del ADPIC colmando cualquier vacío al respecto, sin perjuicio de revelar la necesidad de efectuar un ajuste en el sentido expresado. En lo referido a la marca renombrada la norma uruguaya no parecería requerir el registro de la misma para su efectiva protección, sin perjudicar en este sentido su consonancia con el ADPIC, en tanto se trata este último de una regulación de mínimos.

A nivel regional, la sistematización efectuada en el Protocolo del Mercosur, en los apartados 5 y 6 del art. 9, no ofrece desajustes con la normativa del ADPIC, restando sólo por definir la necesidad de que la marca renombrada se encuentre registrada ante el silencio de la norma mercosureña. Tal duda se disipa al realizar una interpretación integral de la

normativa conforme la pauta sentada en el art. 2.1 PM, por lo que se evidencia una alineación lógica total entre ambas.

§19. Por último, en lo referido a los aspectos sustantivos del contenido del derecho de marcas en el ADPIC, el art. 21 refiere a los contratos de *licencias y cesión*. Esta norma es autoejecutiva, al disponer que los Miembros podrán establecer los requisitos que consideren oportunos, en el bien entendido que las cesiones de marca se podrán efectuar con o sin la transferencia de la empresa titular, y, por otro lado, las licencias no podrán ser obligatorias. Con un gran espacio de discrecionalidad que queda librado a los Miembros, la legislación marcaria de los países integrantes del Mercosur resulta en un todo conforme con lo dispuesto por la normativa internacional. En la normativa regional se ha omitido el tratamiento del tema, sin generar perjuicio.

§20. En general la legislación marcaria vigente de Brasil, Paraguay y Uruguay, como el Protocolo del Mercosur, son posteriores a la entrada en vigor del ADPIC. El dato no es menor, si se advierte que -a sus resultados- el contenido se encuentra actualizado, sin evidenciar desequilibrios importantes con el Acuerdo. No es el caso de la Ley de Marcas argentina, anterior al Acuerdo, el cual evidencia los mayores desajustes. El asunto es -aun así- superable, porque el ADPIC es directamente aplicable por sus tribunales e invocable por los particulares -los beneficiarios del Acuerdo-, sin perjuicio de la necesidad de su desarrollo en el caso de las normas programáticas. No obstante, se aconseja la adaptación de la Ley de Marcas argentina, en virtud del compromiso internacional oportunamente asumido.

§21. En *conclusión*, la protección jurídica que brinda el Acuerdo se ha estructurado de tal modo que ha podido evitar contrastes insalvables en los sistemas legislativos de cada Miembro, con una protección de mínimos que ha fortalecido el contenido del derecho de marcas, para potenciar su

competitividad a nivel internacional. En punto a la supresión de distorsiones y obstáculos en el comercio internacional el ADPIC todavía tiene un largo camino por recorrer. Pero desde un punto de vista *jurídico*, se advierte que ha sorteado decorosamente el obstáculo de la territorialidad de la marca para generar espacios de homogeneización de criterios relativos a la protección jurídica de la marca en un ámbito internacional, por lo que en la concreción de sus objetivos, se puede decir que el ADPIC lo ha logrado, y de esta forma ha quedado cubierta la hipótesis que guió la investigación.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto, “El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas”, *Derecho de Marcas. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 3*, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, pág. 33.
- “La Nueva Ley Argentina de Marcas y Designaciones”, *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Instituto de Derecho Industrial, Madrid, coedición del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo. Universidad de Santiago (España) y Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 1983, t. 9, pág. 53.
- ARMANDO, Miguel Y LIPSZYC, Delia, “Bienes Inmateriales”, *Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur*, Buenos Aires, Zavalía, 2003, pág. 943.
- ÁVILA, Antonio María - CASTILLO URRUTIA, Juan Antonio - DÍAZ MIER, Miguel Ángel, *Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay*, Madrid, Tecnos, 1994.
- BATTIOLI, Emilio L., “Agotamiento de derechos de Propiedad Intelectual e Importaciones Paralelas”, *Revista de Derecho Industrial. Patentes de Invención. Cambios legislativos e impacto económico*, año 13, septiembre-diciembre, N° 39, Buenos Aires, Depalma, 1991, pág. 539.
- BENSANDÓN, Martín y otros, AA.VV., *Medidas Cautelares en Materia de Patentes de Invención según la Ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC*. Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2008.
- BERALDI, Roberto Mario, *El Derecho de la Propiedad Industrial y el Mercosur*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992.

- BERCOVITZ Y RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Globalización y Propiedad Intelectual”, *Anuario 2002-2003-2004*, Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación. Zaragoza, pág. 243.
- BERENGUER FUSTER, Luis - BERENGUER GIMÉNEZ, Luis, “Derecho de marcas y libre competencia”, *Gaceta Jurídica de la C.E.*, Serie D-30, 1999, pág. 7.
- BERGAMASCHINE MATA DIZ, Jamile, “El Sistema de Internalización de normas del Mercosur: la supranacionalidad plena y la vigencia simultánea”, *Ius et Praxis*, vol. 11, N. 2, Talca, 2005, págs. 227-260.
- BERTONE, Luis Eduardo Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales*, Buenos Aires, Heliasta, 2003.
- BIDART CAMPOS, Germán J., “La incorporación del derecho internacional al derecho interno”, *La Ley*, N° 118, págs. 1048-1065.
- *Manual de la Constitución Reformada*, 2ª reimpresión, Buenos Aires, Ediar, 1994, t. I, pág. 300.
- BORJA, Célio, “Incorporação de normas internacionais ao Direito Brasileiro”, *Dossiê - Centro Brasileiro de Relações Internacionais*, volume 1, ano 5, Río de Janeiro, CEBRI, 2006, pág. 6.
- BOTANA AGRA, Manuel, *La protección de las marcas internacionales (Con especial referencia a España)*, Madrid, Marcial Pons, 1994.
- “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPs) sobre los derechos de propiedad intelectual”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Instituto de Derecho Industrial, Madrid, coedición del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, Universidad de Santiago (España) y Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, t. XVI, años 1994-1995. 1995, págs. 109 y ss.
- BOURGOIS, Jacques H. J., “The EC in the WTO and advisory opinion 1/94: an echnernach procession”, *Common Market Law Review*, N° 32, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1995, pág. 763.
- BRAUN, Antoine, *Précis des Marques*, Maison Larcier S.A., Bruselas, 1995.

- BREUER MORENO, P. C., *Patentes de Invención*, Estudio de la Legislación Argentina, Buenos Aires, 1921.
- BUERGENTHAL, Thomas, "Self-executing and non-self-executing treaties in national and international law", *Recueil des Cours*, 235 1992, IV, Académie de Droit International, pág. 313.
- CASADO CERVIÑO, Alberto, "El Proyecto de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio: GATT y Propiedad Industrial". *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Instituto de Derecho Industrial, Madrid, coedición del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo. Universidad de Santiago (España) y Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, t. XIV, año 1991-1992, pág. 840.
- CASTILLO DE LA TORRE, Fernando, "OMC, competencia prejudicial y efecto directo - La sentencia *Dior/Assco*", *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, N° 9, enero-junio 2001, Granada, Centro de Documentación Europea de Granada, 2001, págs. 281 y ss.
- CASTILLO URRUTIA, Juan Antonio, *El GATT Post Ronda Uruguay*, Estudios Jurídicos internacionales y Europeos Universidad de Granada, Granada, 1993.
- CHAVANNE, Albert - BURST, Jean-Jacques, *Droit de la propriété industrielle*, 5^e édition, París, Dalloz, 1998.
- CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, *Derecho de Marcas*, Montevideo, Reus y B de F Editoriales, 2007.
- CORREA, Carlos, *Acuerdo TRIPs. Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
- CORREA, Carlos M., "Implementation of the TRIPs Agreement in Latin America and the Caribbean". *European Intellectual Property Review*, vol. 8, 1997.
- DE ARAÚJO, Nadia, "A Internalização Dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do Trips", *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Jan.-Fev., 2003, São Paulo, pág. 3.
- DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, *El Uso de la Marca y sus efectos jurídico*, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 1999.

- DE LAS HERAS LORENZO, Tomás, *El agotamiento del derecho de marca*, Madrid, Montecorvo, 1994.
- DE LIMA ASSAFIM, João Marcelo, “El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad intelectual en el Mercado Común del Sur”, *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Instituto de Derecho Industrial, Madrid, coedición del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, Universidad de Santiago (España) y Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 94-95, 1996, pág. 1005.
- DÍEZ, Bernardo Marcos, “La importancia de la teoría del agotamiento del derecho marcario en el comercio nacional e internacional. Antecedentes y situación actual”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, N° 214, septiembre/octubre 2005, Buenos Aires, LexisNexis, 2005, pág. 441.
- DÍEZ DE VELASCO, Manuel, *Las Organizaciones Internacionales*, Madrid, Tecnos, 1997.
- *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Madrid, Tecnos, 2005.
- DÍEZ-HOCHLEITNER, Javier - ESPÓSITO, Carlos, “La falta de eficacia directa de los Acuerdos OMC (A propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999 en el asunto C-149/96, Portugal c. Consejo), *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, N° 206, marzo/abril 2000, Madrid, pág. 10.
- ESPÓSITO, Carlos D., *La Organización Mundial del Comercio y los particulares*, Madrid, Dykinson, 1999.
- EVANS, Gail E., “Intellectual Property as a Trade Issue. The Making of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”, *World Competition. Law and Economics Review*, vol. 18, N° 2, december 1994, pág. 137.
- FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P., “Configuración Sistemática del Derecho Internacional Privado del Mercosur”, *Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur*, Buenos Aires, Zavalía, 2003.
- FERNÁNDEZ DE BRIS, Wilfrido, *Análisis de la Nueva Legislación Marcaria del Paraguay*, 1ª edición, Asunción (Paraguay), Editorial España, 1998.

- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Derecho de Marcas*, Madrid, Montecorvo, 1990.
- *El Sistema Comunitario de Marcas*, Madrid, Montecorvo, 1995.
 - *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Montecorvo 1984.
- GADBAW, Michael, "Intellectual Property and International Trade: Merger or Marriage of Convenience?", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22:223, 1989, pág. 223.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio, "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual", *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Instituto de Derecho Industrial, Madrid, coedición del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo. Universidad de Santiago (España) y Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, vol. XVI, 1994-95, págs. 33 y ss.
- *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Madrid, Civitas, 1988.
 - "Propiedad Industrial (Dº Mercantil), *Enciclopedia Jurídica Básica*, Madrid, Civitas, 1995, t. IV, pág. 5302 y ss.
- GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis, "La jurisprudencia relativa al artículo 28 CE (antiguo artículo 30 TCE) sobre la libre circulación de mercancías después de "Keck y Mithouard", *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, N° 206, marzo/abril 2000, Madrid, pág. 24.
- HARTRIDGE, David - SUBRAMANIAN, Arvind, "Intellectual Property Rights: the Issues in GATT", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22:893, 1989, pág. 893.
- IGLESIAS PRADA, Juan Luis, "Disposiciones generales y principios básicos en el Acuerdo sobre los ADPIC", *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, Madrid, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997, pág. 119.
- JIMÉNEZ BLANCO, Pilar, *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, Comares, 1998.

- KASTENMEIER, Robert - BEIER, David, "International Trade and Intellectual Property: Promise, Risks, and Reality", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22:285, 1989, pág. 285.
- KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter, "The United States Proposal for a GATT Agreement on Intellectual Property and the Paris Convention for the Protection of Industrial Property", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22: 265, 1989, pág. 265.
- LADAS, Stéphane P., *La Protection Internationale de la Propriété Industrielle*, París, E. de Boccard Editeur, 1933.
- LADAS, Stephen P., *Patent, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975.
- LEE, Philip - KENNEDY, Brian, "The Potential Direct Effect of GATT 1994 in European Community Law", *Journal of World Trade*, vol. 30, N° 1, february 1996, pág. 67.
- LEHMANN, Michael, "La teoría de los *property rights* y la protección de la propiedad intelectual e industrial", *Revista General de Derecho*, N^{ros}. 544-545, Valencia, 1990, pág. 265.
- LONG, Olivier, *Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*, Holanda, Dordrecht, Graham & Trotman, Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
- MARCHETTI, Piergaetano - UBERTAZZI, Luigi Carlo, *Commentario breve alla Legislazione sulla Proprietà industriale e Intellettuale (Marchi, Brevetti e Diritto d'Autore)*, Padova, Cedam- Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1987.
- MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A., "Responsabilidad del empresario por daños ocasionados en el consumo de productos o servicios identificados con su marca (a propósito de las licencias y franquicias de marcas)", *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, N° 205, Buenos Aires, LexisNexis Depalma, 2004, pág. 179.
- MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. - SOUCASSE, Gabriela M., *Derecho de marcas*, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 2000.

MASSAGUER, José, “Algunas cuestiones en torno a las relaciones del sistema de marcas comunitario con los sistemas de marcas nacionales y con el sistema de marcas internacionales”. *Colección de trabajos sobre la propiedad industrial en homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos*, Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Barcelona, pág. 309.

- “El agotamiento del derecho de marca y las importaciones paralelas”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, año 31, N° 181-184, Buenos Aires, Depalma, 1998, pág. 817.
- “La propiedad industrial: balance y perspectivas”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XIX, 1998, Madrid, Marcial Pons, 1999, pág. 93.
- *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Barcelona, Bosch, 1989.

MASSAGUER FUENTES, José, “Las relaciones entre el Reglamento sobre la marca comunitaria y los tratados internacionales relativos a las marcas”, *La marca comunitaria*, Madrid, Grupo Español de la AIPPI, 1996, pág. 99.

- *Los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual ante el Derecho Comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia*. Madrid, Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1995.

MASSAGUER, José - MONTEAGUDO, Montiano, “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC”. *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, Madrid, Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, t. I, pág. 153.

MENEZES BRUNETTA, Cíntia, “A incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos na orden jurídica brasileira e seu reflexo nas obrigações legislativas do estado”, *Pensar*, Fortaleza, vol. 9, N° 9, 2004, pág. 36.

MILLER, Mark, “The TRIPS Agreement and Direct Effect in European Community Law: you can look... but can you

- touch?", *Notre Dame Law Review*, volume 74, Number 2, January 1999, pág. 597.
- MONTEAGUDO, Montiano, *La protección de la marca renombrada*, Madrid, Civitas, 1995.
- MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo, *Compendio de Derecho Mercantil I. Introducción- Empresa- Empresario- Auxiliares del Empresario*, Universidad Central de Venezuela - Academia de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2004.
- MUIÑO, Orlando Manuel, "Mercosur y Propiedad Industrial", *Derecho Societario y de la Empresa*, tomo II, Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa- V Congreso de Derecho Societario, Córdoba, 1992, pág. 274.
- MUNICOY, Mariano, "El impacto de la enmienda del art. 31 del ADPIC sobre la regulación latinoamericana de las importaciones paralelas respecto de los derechos patentes". *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, año 39, 2006-A, Buenos Aires, Lexis-Nexis, 2006.
- MUSTO, Néstor Jorge, *Derechos Reales*, reimpresión, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni S.C.C., 1994.
- NÚÑEZ, Javier F., "Marcas: excepciones al principio de especialidad", *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, año 37, 2004-A, Buenos Aires, LexisNexis, pág. 508.
- "Reglas jurisprudenciales sobre la operatividad directa del Acuerdo de los ADPIC en materia de patentes de invención y sobre su jerarquía constitucional", *Jurisprudencia Argentina*, 2001-II, Lexis N° 0003/008185, pág. 759.
- O'FARRELL, Ernesto, "Acerca de la vigencia del Tratado ADPIC" (Comentario al fallo "C. Johnson & Son Inc. c. Clorox Argentina S.A.", CNFed. Civil y Com., Sala II, de fecha 30 de abril de 1998), *La Ley*, T-1998-C, pág. 732.
- ORTUÑO BAEZA, María Teresa, "La cesión de la marca", *Revista de Derecho Mercantil*, número 235, enero-marzo, Madrid, 2000, pág. 75.
- OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 6ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, LexisNexis-Abeledo-Perrot, 2006.

- “El primer fallo sobre el TRIPs” (Comentario al fallo “Dupont de Nemours, E. I. & Company c/ Estado Nacional- Ministerio de Economía”, CNFed. Civil y Com., Sala I, de fecha 9 de noviembre de 1995), *La Ley*, T-1996-A, pág. 318.
 - “La aplicación del artículo 50 del TRIPs”, *Jurisprudencia Argentina*, 2003-II, pág. 374.
 - “Un golpe al TRIPs” (Comentario a fallo de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, 16/03/1999, Gruppo Lepetit S.p.A. c/ Instituto Nacional de Propiedad Industrial), *La Ley*, 1999-c, pág. 120.
- PACÓN, Ana María, “Implicancias de TRIPs en el Derecho de Marcas”, *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1999, pág. 185.
- PAPAÑO, Javier A., “Derecho Interno y Derecho Internacional (reflexiones a propósito del Acuerdo ADPIC”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, LexisNexis, N° 228, enero/febrero 2008, Buenos Aires, pág. 57.
- PAPAÑO, Javier Alejandro, “Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno”, *Medidas Cautelares en Materia de Patentes de Invención según la Ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC*, Buenos Aires, Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, Abeledo-Perrot, 2008, pág. 167.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael, “Marco Internacional del Régimen Jurídico de la Propiedad Industrial en México”, *Propiedad Intelectual en el GATT (Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 1)*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997.
- PEROTTI, Alejandro Daniel, *Habilitación Constitucional para la Integración Comunitaria. Estudio sobre los Estados del Mercosur*, Curitiba (Brasil) Juruá Editora, 2007.
- PEROTTI, Alejandro D., “Elementos básicos para la constitución de un Tribunal de Justicia del Mercosur”, *La Ley*, miércoles 31 de diciembre de 2008, LL-2009-A, pág. 1.
- PESCATORE, Pierre (rapport provisoire présenté par), “La clause de la nation la plus favorisée dans les conventions multi-

- laterales”, *Institut de Droit International*, Quatrième Commission, La Tribune de Genève, Ginebra, 1968.
- PETERSMANN, Ernst-Ulrich - HILF, Meinhard, *The new GATT Round of multilateral trade negotiations - Legal and economic problems*, Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers.
- PETERSMANN, Ernst-Ulrich, *Constitutional Functions and Constitutional Problems of International Economic Law*, University Press Fribourg Switzerland, Detlev Chr. Dicke, Fribourg, 1991.
- PIAGGI, Ana (directora), AAVV, *Tratado de la Empresa*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2010.
- PIMENTEL, Luiz Otávio, *DIREITO INDUSTRIAL. Aspectos Introdutórios*. UNOESC (Universidade do Oeste de Santa Catarina), Chapecó, 1994.
- *DIREITO INDUSTRIAL. As funções do Direito de Patentes*. Porto Alegre, Síntese, 1999.
- PRIMO BRAGA, Carlos A., “The Economics of Intellectual Property Rights and the GATT: A View From the South”, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22:243, 1989, pág. 243.
- PUEYO LOSA, Jorge - REY CARO, Ernesto (coord.), AAVV, *Merco-sur: Nuevos ámbitos y perspectivas en el desarrollo del proceso de integración*. Buenos Aires, Ciudad Argentina y Universidad del Salvador, 2003.
- RANGEL ORTIZ, Horacio, “Las indicaciones geográficas en el ADPIC, NAFTA y otros instrumentos internacionales de reciente adopción en las Américas”, *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Instituto de Derecho Industrial, Madrid, coedición del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo. Universidad de Santiago (España) y Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 1997, t. XVIII, pág. 73.
- REINBOTHE, Jörg - HOWARD, Anthony, “The State of Play in the Negotiations on Trips (GATT/Uruguay Round)”, *EIPR*, 1991, N° 5, pág. 157.

- REMIRO BROTONS, Antonio, *Derecho Internacional Público, (II. Derecho de los Tratados)* Madrid, Tecnos, 1987.
- REZEK, Francisco, "Parlamento e tratados: o modelo constitucional do Brasil", *Revista de Informação Legislativa*, a.41 n. 162, abr/jun.-2004, Brasília, 2004, pág. 121.
- RIVAS, Eduardo. "Adopción e internalización de la normativa comunitaria en el seno del MERCOSUR: Un repaso histórico", *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, N° 62, junio 2006, Grupo Eumed-net, Universidad de Málaga, 2006.
- ROFFE, Pedro. "El Acuerdo TRIPs y sus efectos: el caso de los países en desarrollo", *Propiedad Intelectual en el GATT (Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 1)*, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág. 337 y ss.
- ROMERO, José Ignacio. *Manual de Derecho Comercial*, Parte General, 2ª edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2008.
- RONCERO SÁNCHEZ, Antonio, *El Contrato de Licencia de Marca*, Madrid, Civitas, 1999.
- RUBINI, Luca, "Le stranezze della giurisprudenza della Corte di Giustizia tra importazioni parallele da paesi terzi, esaurimento del marchio e norme sulla concorrenza (I casi *Silhouette*, *Sebago* e *Javico*)", *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, anno XXXIX, N° 1, gennaio-marzo, 2000, pág. 67.
- RUIZ DÍAZ LABRANO, Roberto, *Mercosur - Integración y Derecho*, Buenos Aires, Intercontinental- Ciudad Argentina, 1998.
- SALVAT, Raymundo M., *Tratado de Derecho Civil Argentino. Derechos Reales*, 5ª edición actualizada con textos de doctrina, legislación y jurisprudencia por Manuel J. Argañarás, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1962.
- SAINT-GAL, Ives, *Protection et Défense des Marques de Fabrique et Concurrence Déloyale*, París, Éditions J. Delmas et Cie., 1960.
- SÁNCHEZ ECHAGÜE, Ignacio, "¿Operatividad o programaticidad del Acuerdo TRIPs?", *Jurisprudencia Argentina*, 2002-IV, Lexis N° 0003/009228, pág. 1353.

- SANDRI, Stefano, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Padova, Casa Editrice Dott. Antonio Milani (Cedam), 1999.
- SHERMAN, Brad - BENTLY, Lionel, *The Making of Modern Intellectual Property Law. The British Experience, 1760-1911*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- SIPERMAN, Arnaldo - FINKELBERG, Oscar G., “Acerca de los límites a la exclusividad en los derechos intelectuales”, *Jurisprudencia Argentina*, fascículo 14, Abeledo-Perrot, 2008-IV, pág. 21.
- SWIFT, Robert, “*Davidoff*: Scottish Court Declines to Follow English Ruling on Parallel Imports”, *E.I.P.R.*, Sweet & Maxwell Limited, 2000, pág. 376.
- TINOCO SOARES, José Carlos, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas- Marcas y congéneres*, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006.
- VENTURA, Gabriel B., “Algunas reflexiones en torno al registro marcario argentino”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, N° 185-188, año 32, Buenos Aires, Depalma, 1999, pág. 833.
- VIBES, Federico Pablo, “La propiedad intelectual frente al nuevo milenio”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, N° 189-192, año 33, enero-diciembre 2000, Buenos Aires, Depalma, 2000.
- WEGBRAIT, Pablo - LOWENSTEIN, Vanesa - GONZÁLEZ PERINI, Federico, “El principio del agotamiento del derecho de patentes”, *La Ley*, 2004-C, pág. 1143.
- ZUCCHERINO, Daniel R. - MITELMAN, Carlos O., *Marcas y Patentes en el GATT. Régimen Legal*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997.

ANEXO

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

- PARTE I - DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS
- PARTE II - NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
 - 1. Derecho de autor y derechos conexos
 - 2. Marcas de fábrica o de comercio
 - 3. Indicaciones geográficas
 - 4. Dibujos y modelos industriales
 - 5. Patentes
 - 6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados
 - 7. Protección de la información no divulgada
 - 8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales
- PARTE III - OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
 - 1. Obligaciones generales
 - 2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos
 - 3. Medidas provisionales
 - 4. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
 - 5. Procedimientos penales

- PARTE IV - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS
- PARTE V - PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
- PARTE VI - DISPOSICIONES TRANSITORIAS
- PARTE VII - DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

- a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;
- b) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;
- c) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales;
- d) la provisión de procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y solución multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y

- e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable;

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo "OMPI") y otras organizaciones internacionales competentes;

Convienen en lo siguiente:

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

Artículo 1

Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aun-

que no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros¹ el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios². Todo Miembro que

¹ Por el término “nacionales” utilizado en el presente Acuerdo se entenderá, en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero.

² En el presente Acuerdo, por “Convenio de París” se entiende el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; la mención “Convenio de París (1967)” se refiere al Acta de Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por “Convenio de Berna”, se entiende el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; la mención “Convenio de Berna (1971)” se refiere al Acta de París de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por “Convención de Roma” se entiende la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961. Por “Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados” (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989. Por “Acuerdo sobre la OMC” se entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC.

se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el “Consejo de los ADPIC”).

Artículo 2

Convenios sobre propiedad intelectual

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Artículo 3

Trato nacional

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección³ de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos

³ A los efectos de los artículos 3 y 4, la “protección” comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo.

de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

Artículo 4

Trato de la nación más favorecida

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

- a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;
- b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;
- c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los orga-

nismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;

- d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

Artículo 5

Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección

Las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

Artículo 6

Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 7

Objetivos

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

*Artículo 8**Principios*

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

PARTE II**NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL***Sección 1: Derecho de autor y derechos conexos**Artículo 9**Relación con el Convenio de Berna*

1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6 *bis* de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

2. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Artículo 10

Programas de ordenador y compilaciones de datos

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.

Artículo 11

Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un Miembro de esa obligación con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.

Artículo 12

Duración de la protección

Cuando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de

la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año civil de su realización.

Artículo 13

Limitaciones y excepciones

Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

Artículo 14

Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión

1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrá n la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.

2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los

organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).

4. Las disposiciones del artículo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicarán *mutatis mutandis* a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los derechos sobre los fonogramas según los determine la legislación de cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneración equitativa de los titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos.

5. La duración de la protección concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución. La duración de la protección concedida con arreglo al párrafo 3 no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la emisión.

6. En relación con los derechos conferidos por los párrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicarán *mutatis mutandis* a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

Sección 2: Marcas de fábrica o de comercio

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 16

Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados 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.

2. 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.

3. 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.

Artículo 17

Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Artículo 18

Duración de la protección

El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.

Artículo 19

Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

Artículo 20

Otros requisitos

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero

no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

Artículo 21

Licencias y cesión

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 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.

Sección 3: Indicaciones geográficas

Artículo 22

Protección de las indicaciones geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

- a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 *bis* del Convenio de París (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

Artículo 23

Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas⁴.

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista

⁴ En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera fase del artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la observancia.

en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.

Artículo 24

Negociaciones internacionales; excepciones

1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el artículo 23. Ningún Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto de tales negociaciones.

2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al cumplimiento de las obligaciones

establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, celebrará consultas con cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección.

3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

- a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o
- b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen; las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación

geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

9. El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

Sección 4: Dibujos y modelos industriales

Artículo 25

Condiciones para la protección

1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

Artículo 26

Protección

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.

Sección 5: Patentes

Artículo 27

Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial⁵. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

- a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean proce-

⁵ A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones “actividad inventiva” y “susceptibles de aplicación industrial” son sinónimos respectivamente de las expresiones “no evidentes” y “útiles”.

dimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Artículo 28

Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

- a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación⁶ para estos fines del producto objeto de la patente;
- b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

Artículo 29

Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y

⁶ Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6.

completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

2. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

Artículo 30

Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Artículo 31

Otros usos sin autorización del titular de los derechos

Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos⁷ de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

- a) la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias;
- b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la

⁷ La expresión "otros usos" se refiere a los usos distintos de los permitidos en virtud del artículo 30.

autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;

- c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;
- d) esos usos serán de carácter no exclusivo;
- e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;
- f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos;
- g) la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;

- h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;
- i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;
- j) toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;
- k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;
- l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente (“segunda patente”) que no pueda ser explotada sin infringir otra patente (“primera patente”), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:
 - i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
 - ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y

- iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 32

Revocación/caducidad

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.

Artículo 33

Duración de la protección

La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud⁸.

Artículo 34

Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

⁸ Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán establecer que la duración de la protección se computará a partir de la fecha de presentación de solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial.

- a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;
- b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado b).

3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

Sección 6: Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados

Artículo 35

Relación con el Tratado IPIC

Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo “esquemas de trazado”) de conformidad con los artículos 2 a 7 (salvo el párrafo 3 del artículo 6), el artículo 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse además a las disposiciones siguientes.

Artículo 36

Alcance de la protección

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37, los Miembros considerarán ilícitos los siguientes actos si

se realizan sin la autorización del titular del derecho⁹: la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

Artículo 37

Actos que no requieren la autorización del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, ningún Miembro estará obligado a considerar ilícita la realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Los Miembros establecerán que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pero podrá exigírsele que pague al titular del derecho una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del artículo 31 se aplicarán *mutatis mutandis* en caso de concesión de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin autorización del titular del derecho.

⁹ Se entenderá que la expresión “titular del derecho” tiene en esta sección el mismo sentido que el término “titular” en el Tratado IPIC.

*Artículo 38**Duración de la protección*

1. En los Miembros en que se exija el registro como condición para la protección, la protección de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

2. En los Miembros en que no se exija el registro como condición para la protección, los esquemas de trazado quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años contados desde la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo Miembro podrá establecer que la protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado.

*Sección 7: Protección de la información no divulgada**Artículo 39*

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 *bis* del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos¹⁰, en la medida en que dicha información:

¹⁰ A los efectos de la presente disposición, la expresión “de manera contraria a los usos comerciales honestos” significará por lo menos las prácticas

- a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Sección 8: Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales

Artículo 40

1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.

tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece *supra*, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.

3. Cada uno de los Miembros celebrará consultas, previa solicitud, con cualquiera otro Miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene su domicilio en él realiza prácticas que infringen las leyes o reglamentos del Miembro solicitante relativos a la materia de la presente sección, y desee conseguir que esa legislación se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de la legislación ni de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva. El Miembro a quien se haya dirigido la solicitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las consultas, brindará oportunidades adecuadas para la celebración de las mismas con el Miembro solicitante y cooperará facilitando la información públicamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el Miembro solicitante.

4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro Miembro dará, previa

petición, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a las previstas en el párrafo 3.

PARTE III

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Sección 1: Obligaciones generales

Artículo 41

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones ju-

diciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

Sección 2: Procedimientos y recursos civiles y administrativos

Artículo 42

Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos¹¹ procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas per-

¹¹ A los efectos de la presente Parte, la expresión “titular de los derechos” incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.

tinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Artículo 43

Pruebas

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

Artículo 44

Mandamientos judiciales

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tie-

nen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la Parte II específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los Miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación de un Miembro, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

Artículo 45

Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

*Artículo 46**Otros recursos*

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

*Artículo 47**Derecho de información*

Los Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

*Artículo 48**Indemnización al demandado*

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medi-

das y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.

Artículo 49

Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

Sección 3: Medidas provisionales

Artículo 50

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

- a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

Sección 4: Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera¹²

Artículo 51

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos¹³ para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor¹⁴, pueda presentar a las autoridades com-

¹² En caso de que un Miembro haya desmantelado lo esencial de sus medidas de control sobre los movimientos de mercancías a través de sus fronteras con otro Miembro con el que participe en una unión aduanera, no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente sección en esas fronteras.

¹³ Queda entendido que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito.

¹⁴ Para los fines del presente Acuerdo:

petentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

Artículo 52

Demanda

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al deman-

a) se entenderá por “mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas” cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;

b) se entenderá por “mercancías pirata que lesionan el derecho de autor” cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

dante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

Artículo 53

Fianza o garantía equivalente

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.

Artículo 54

Notificación de la suspensión

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51.

*Artículo 55**Duración de la suspensión*

En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50.

*Artículo 56**Indemnización al importador y al propietario de las mercancías*

Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.

*Artículo 57**Derecho de inspección e información*

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes

para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

Artículo 58

Actuación de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:

- a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;
- b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, *mutatis mutandis*, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;
- c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Artículo 59

Recursos

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a

apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

Artículo 60

Importaciones insignificantes

Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Sección 5: Procedimientos penales

Artículo 61

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

PARTE IV

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

Artículo 62

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.

3. A las marcas de servicio se aplicará *mutatis mutandis* el artículo 4 del Convenio de París (1967).

4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se registrarán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.

5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación.

PARTE V
PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Artículo 63

Transparencia

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente Acuerdo (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual) serán publicados o, cuando tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicarán los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.

2. Los Miembros notificarán las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el párrafo 1 al Consejo de los ADPIC, para ayudar a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieron éxito. A este respecto, el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se derivan de las disposiciones del artículo 6 *ter* del Convenio de París (1967).

3. Cada Miembro estará dispuesto a facilitar, en respuesta a una petición por escrito recibida de otro Miembro, información del tipo de la mencionada en el párrafo 1. Cuando un Miembro tenga razones para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los

derechos que le corresponden a tenor del presente Acuerdo, podrá solicitar por escrito que se le dé acceso a la decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca de ellos.

4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 a 3 obligará a los Miembros a divulgar información confidencial que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas.

Artículo 64

Solución de diferencias

1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente Acuerdo no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994.

3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente Acuerdo y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el período previsto en el párrafo 2 sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de aceptación formal.

PARTE VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 65

Disposiciones transitorias

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.

3. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado y libre empresa y que realice una reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del período de aplazamiento previsto en el párrafo 2.

4. En la medida en que un país en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las disposiciones en materia de patentes de productos de la sección 5 de la Parte II por un período adicional de cinco años.

5. Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que

disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

Artículo 66

Países menos adelantados Miembros

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del artículo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período.

2. Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable.

Artículo 67

Cooperación técnica

Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros. Esa cooperación comprenderá la asistencia en la preparación de leyes y reglamentos sobre protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de los mismos, e incluirá apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de personal.

PARTE VII**DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES***Artículo 68**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*

El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerá a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumirá las demás funciones que le sean asignadas por los Miembros y, en particular, les prestará la asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. En el desempeño de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podrá consultar a las fuentes que considere adecuadas y recabar información de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización.

*Artículo 69**Cooperación internacional*

Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

Artículo 70

Protección de la materia existente

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. En lo concerniente al presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971), y las obligaciones relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 14 del presente Acuerdo.

3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público.

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa.

5. Ningún Miembro está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 11 ni del párrafo 4 del artículo 14 respecto de originales o copias comprados antes de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro.

6. No se exigirá a los Miembros que apliquen el artículo 31 -ni el requisito establecido en el párrafo 1 del artículo 27 de que los derechos de patente deberán poder ejercerse sin discriminación por el campo de la tecnología- al uso sin la autorización del titular del derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por los poderes públicos antes de la fecha en que se conociera el presente Acuerdo.

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro:

- a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;
- b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y
- c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la mis-

ma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b).

9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro.

Artículo 71

Examen y modificación

1. El Consejo de los ADPIC examinará la aplicación de este Acuerdo una vez transcurrido el período de transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65. A la vista de la experiencia adquirida en esa aplicación, lo examinará dos años después de la fecha mencionada, y en adelante a intervalos idénticos. El Consejo podrá realizar también exámenes en función de cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan justificar la introducción de una modificación o enmienda del presente Acuerdo.

2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos multilaterales, y que hayan sido aceptadas en el marco de esos acuerdos por todos los Miembros de la OMC podrán remitirse a la Conferencia Ministerial para que adopte las medidas que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC so-

bre la base de una propuesta consensuada del Consejo de los ADPIC.

Artículo 72

Reservas

No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros.

Artículo 73

Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que:

a) imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o

b) impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad:

i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;

ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;

iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o

c) impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

ÍNDICE GENERAL

Capítulo I: Introducción

- I.1. Consideraciones previas. Hipótesis 17
- I.2. Sistemática seguida en la redacción 21
- I.3. Precisiones terminológicas 24

PARTE PRIMERA: EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

Capítulo II: El ADPIC

- II.1. Circunstancias que llevaron al surgimiento del Acuerdo 29
- II.2. La propiedad intelectual y sus aspectos relacionados con el comercio 32
- II.3. La situación económica y social en el área conformada por el Mercosur 35

Capítulo III: Evolución del GATT a la OMC y el nacimiento del Acuerdo sobre los ADPIC 39

Capítulo IV: El CUP

- IV.1. La OMPI o el GATT como eventuales administradores de la inminente regulación internacional de la propiedad intelectual 45

Capítulo V: La Ronda Uruguay y el nacimiento de la OMC 49

Capítulo VI: El Acuerdo sobre los ADPIC y su relación con el CUP 53

Capítulo VII: El Acuerdo de la OMC y su componente subjetivo	
VII.1. La Comunidad Europea como miembro inicial de la OMC	59
Capítulo VIII: Aspectos institucionales de la OMC y del ADPIC	63
Capítulo IX: La territorialidad de los derechos de propiedad intelectual, en especial referencia a la marca, y los procesos de integración de mercados	
IX.1. Los procesos de integración de mercados más importantes en Europa, América y el Caribe	72
IX.2. El Mercosur	77
IX.2.A. El Mercosur: aspectos institucionales	81
PARTE SEGUNDA: EL ADPIC Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO	
Capítulo X: Universalización de estándares mínimos de protección y preliminar del análisis de la eficacia directa de las normas del Acuerdo	87
Capítulo XI: La relación entre el derecho internacional y el derecho interno	
XI.1. Interpretación de los Tratados Internacionales. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados	92
XI.2. La eficacia directa del Derecho Internacional	94
XI.3. El sistema constitucional de incorporación del Derecho Internacional en el ordenamiento jurídico interno y la jerarquía normativa	95
XI.3.A. Concepción monista del derecho internacional	97
XI.3.B. Concepción dualista del derecho internacional	101
XI.3.C. Jerarquía normativa de la disposición de derecho internacional incorporada en el derecho interno	103

Capítulo XII: La directa aplicabilidad e invocabilidad de la norma	
XII.1. Disposiciones programáticas u operativas	109
XII.2. Disposiciones facultativas y obligatorias	111
Capítulo XIII: La eficacia directa en concreto: desde el GATT hasta la OMC	113
Capítulo XIV: La eficacia directa del ADPIC	121
Capítulo XV: Método de implementación, práctica y sistema jurídico: la mirada proyectada desde la perspectiva de los países que integran el Mercosur	
XV.1 República Argentina	131
XV.1.A. Sistema de incorporación de las normas internacionales en Argentina	134
XV.1.B. Jerarquía normativa en Argentina	137
XV.2. República Federal de Brasil.....	147
XV.2.A. Sistema de incorporación de las normas internacionales en Brasil	151
XV.2.B. Jerarquía normativa en Brasil	158
XV.3 República del Paraguay	165
XV.3.A. Sistema de incorporación de las normas internacionales en Paraguay	167
XV.3.B. Jerarquía normativa en Paraguay	169
XV.4. República Oriental del Uruguay	172
XV.4.A. Sistema de incorporación de las normas internacionales en Uruguay.....	174
XV.4.B. Jerarquía normativa en Uruguay	176
Capítulo XVI: El Derecho del Mercosur, como derecho de la integración, desde la perspectiva de cada uno de los Estados Partes	
XVI.1. República Argentina	185
XVI.2. República Federal de Brasil	187
XVI.3. República del Paraguay	194
XVI.4. República Oriental del Uruguay	196

Capítulo XVII: El Derecho del Mercosur y el	
Derecho de Marcas	201
PARTE TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS	
(PARTE I DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)	
Preliminar	207
Capítulo XVIII: Trato Nacional (artículo 3 ADPIC)	209
Capítulo XIX: Trato de la Nación más Favorecida	
(artículo 4 ADPIC)	215
Capítulo XX: El agotamiento de los derechos de	
Propiedad Intelectual	
XX.1. El artículo 6 del ADPIC y el agotamiento	
internacional	223
XX.2. Las importaciones paralelas	226
XX.3. El agotamiento del Derecho en la República	
Argentina y su contexto regional del Mercosur	228
XX.3.A. República Argentina	229
XX.3.B. República Federal de Brasil	236
XX.3.C. República del Paraguay	241
XX.3.D. República Oriental del Uruguay	244
XX.3.E. Región del Mercosur	247
XX.3.F. La cuestión en la Unión Europea	252
PARTE CUARTA: ASPECTOS SUSTANCIALES: EL CONTENIDO DEL DERECHO	
DE MARCAS EN EL ADPIC	
Capítulo XXI: Importancia de la marca en el	
comercio de productos y servicios	259
Capítulo XXII: La marca. Concepto	
XXII.1. Marca-empresa: una relación eventual	266
XXII.2. Signos con aptitud marcaria	268

XXII.3. El objeto de protección en las legislaciones nacionales de la Región y en el Protocolo del Mercosur	271
XXII.3.A. República Argentina	272
XXII.3.B. República Federal de Brasil	274
XXII.3.C. República del Paraguay	276
XXII.3.D. República Oriental del Uruguay	277
XXII.3.E. Mercosur	278
XXII.4. Conclusión sobre la noción de Marca en el ADPIC, en relación a los países del Mercosur	279

Capítulo XXIII: Las funciones de la marca en el ADPIC y su relación con la legislación marcaria en los Estados del Mercosur

XXIII.1. La aptitud distintiva de la marca como presupuesto básico	283
XXIII.2. Funciones subordinadas a la aptitud distintiva	285
XXIII.2.A. Función indicadora de la procedencia empresarial	286
XXIII.2.B. Función indicadora de calidad del producto o servicio distinguidos con un signo ..	291
XXIII.2.C. Función condensadora de la buena fama o <i>goodwill</i> de la marca	295
XXIII.3. Conclusión sobre las funciones de la marca en el ADPIC, en relación a los países del Mercosur	296

Capítulo XXIV: El nacimiento de la protección jurídica de la marca en el ADPIC: el uso y el registro del signo distintivo

XXIV.1. Incidencia del uso de la marca	304
XXIV.2. Duración y mantenimiento del registro en el ADPIC. La importancia del uso	305
XXIV.3. La protección jurídica de la marca en la región del Mercosur	309
XXIV.3.A. República Argentina	309
XXIV.3.B. República Federal de Brasil	312
XXIV.3.C. República del Paraguay	315

XXIV.3.D. República Oriental del Uruguay	317
XXIV.3.E. El supuesto en la regulación marcaria del Mercosur	320
Capítulo XXV: Protección jurídica de la marca en el ADPIC y su proyección en el Mercosur: la delimitación del derecho exclusivo del titular de la marca	
XXV.1. Naturaleza jurídica del derecho de marcas en el ámbito de los países del Mercosur: el derecho de propiedad, y el <i>ius prohibendi</i>	327
XXV.2. El principio de especialidad.....	337
XXV.3. El derecho de exclusiva y el principio de especialidad, en particular.....	340
XXV.3.A. El supuesto en la República Argentina ...	340
XXV.3.B. República Federal de Brasil	347
XXV.3.C. República del Paraguay	348
XXV.3.D. República Oriental del Uruguay	350
XXV.3.E. Mercosur.....	352
XXV.4. Limitaciones al derecho de exclusiva: el artículo 17 del ADPIC.....	353
Capítulo XXVI: La confusión marcaria en el Acuerdo	
XXVI.1. La probabilidad y la presunción	363
XXVI.2. Recepción de la figura de riesgo de confusión en el Mercosur y en los distintos países que lo integran. El riesgo de asociación	368
Capítulo XXVII: Marcas que presentan rasgos particulares: la marca notoria y la renombrada	
XXVII.1. La marca notoria (artículo 16. 2 del ADPIC). Su relación con el Protocolo del Mercosur	386
XXVII.2. La regulación de la marca renombrada en el ADPIC (artículo 16.3). Su relación con el Protocolo del Mercosur	394
XXVII.3. Conclusión sobre la marca notoria y la renombrada en el ADPIC y su relación con el Protocolo del Mercosur	400

XXVII.4. La marca notoria y la renombrada en los sistemas marcarios nacionales en el ámbito del Mercosur	402
XXVII.4.A. República Argentina	402
XXVII.4.B. República Federal de Brasil	408
XXVII.4.C. República del Paraguay	411
XXVII.4.D. República Oriental del Uruguay	412
Capítulo XXVIII: Licencia y cesión de la marca en el ADPIC (artículo 21)	
XXVIII.1. La licencia de la marca	418
XXVIII.2. La cesión de marca	421
Capítulo XXIX: Consideraciones conclusivas.	
Hipótesis y Tesis	425
Bibliografía consultada	443
Anexo: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	455

Se terminó de imprimir en
Editorial Advocatus, Obispo Trejo 181,
en el mes de setiembre de 2014

