

Marcas notorias. convención de París de 1883.

Indice

1. Concepto de marca
2. Aspectos generales de las marcas
3. Funcion y sentido económico de las marcas
4. Función distintiva de las marcas
5. Función de identificación del origen de los bienes y servicios
6. Función de garantía de calidad
7. Función publicitaria
8. Función competitiva
9. Función de protección del titular de la marca
10. Función de protección del consumidor
11. Marcas por derecho comun
12. Las marcas en paises extranjeros
13. Sistema de protección de marcas.
14. Fuentes de derecho, uso y registro.
15. Sistema de oposicion.
16. Proteccion y registro de marcas notorias.
17. Criterios de confusion y uso de marcas.
18. Falsificacion e imitacion de marcas.
19. Convencion de paris de 1883
20. Protección internacional de la propiedad industrial.tratado sobre el derecho de marcas ("tlt"), 1994.

1. Concepto de marca

El concepto de marca juega un papel esencial en la sistematización de la rama del Derecho que nos ocupa y en la aplicación de la legislación marcaria a casos concretos.

Entre las definiciones de marcas tenemos las siguientes :

- a) Es el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.
- b) Es el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías.
- c) Son símbolos denominativos o emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas.
- d) Es el símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor.
- e) Es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de otras empresas.
- f) Es cualquier signo visible que sirva para distinguir los bienes de una empresa.

La Ley no incluye una definición explícita de marca. No obstante, tal definición puede extraerse de su artículo 1ro que enumera lo que puede registrarse como marca.

2. Aspectos generales de las marcas

La industrialización acaecida en el mundo a partir de fines del siglo XVIII, y cuya extensión y profundización no han cesado desde esa época, han conducido a una creciente utilización y valor de las marcas.

Una situación similar subsiste aún en las economías modernas respecto de ciertos productos básicos, particularmente agrícolas y minerales, cuyo carácter fungible presta escasa significación a la identificación de su productor; lo esencial respecto de ellos es que se cumplan las especificaciones de calidad que permitan incluir al producto en cuestión de una de las categorías empleadas en la rama comercial de que se trate para la clasificación de las mercaderías.

En la economía industrial, por el contrario, la utilización de signos que permitan determinar la empresa oferente de bienes y servicios pasa a ocupar un papel relevante. Se acrecienta en el comercio el número de mercaderías cuya calidad no puede ser totalmente determinada mediante especificaciones o descripciones relativamente simples, sino que sólo puede ser precisada con su uso. Adicionalmente,

crece sustancialmente el número de productos no dirigidos a la satisfacción inmediata de necesidades básicas de la población, sino a atender deseos arbitrarios o suntuarios.

En nuestros días, en que la propaganda comercial adquiere dimensiones de enormidad y de obsesión, las marcas pasan a desempeñar dos nuevos papeles. Por una parte, la propaganda lleva a que las marcas no tengan un mero valor identificatorio, sino que su mera presencia otorgue cierto placer o satisfacción al comprador, o en términos más precisos económicamente, que ésta esté dispuesto a pagar un mayor precio por los productos acompañados de las marcas publicitadas. Desde un segundo ángulo, la propaganda permite utilizar a las marcas para dirigir y controlar la demanda. Sin llegar al extremo de quienes consideran que el consumidor ha perdido toda espontaneidad, siendo la llamada soberanía del consumidor una mera apariencia, es evidente que existe una estrecha relación funcional entre gastos de publicidad y demanda; cuanto mayores sean tales gastos, mayor será la demanda. En consecuencia, los gastos de publicidad pasan a cumplir una función esencial dentro de la estructura empresaria.

El orden jurídico destinado a asegurar que los signos marcarios cumplan con su función constituye uno de los instrumentos esenciales para el adecuado accionar de una economía industrializada. Los perjuicios derivables de su fracaso recaerán tanto sobre el patrimonio de las firmas directamente afectadas, como sobre la capacidad de producción y crecimiento que tengan las economías donde tal hecho ocurra.

3. Función y sentido económico de las marcas

Los signos marcarios desempeñan diversas funciones en las economías modernas. El carácter definitorio de los mencionados signos es su capacidad distintiva. Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de los que carecen de la marca, ésta deja de ser tal, tanto económica como jurídicamente. Las restantes funciones de la marca, se encuentran subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de vista lógico como del jurídico.

4. Función distintiva de las marcas :

Es la función básica, que cada marca debe cumplir como medio para identificar una mercadería o servicio.

El rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que éstos sean.

La función distintiva hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas. Sin algún sistema de identificación del producto, la elección informada del consumidor, y por lo tanto la competencia significativa en materia de calidad, no podrían existir.

Se sostiene que la función propia de las marcas de productos y servicios es la de identificar la cosa o actividad, diferenciándola de otra u otras; función cuyo cabal cumplimiento importa en alto grado a una comunidad estructurada en un régimen de respeto a la libertad de comercio, pues mediante las marcas los productores individualizan las mercancías que fabrican y venden, construyen su prestigio comercial y constituyen y defienden su clientela, y los adquirientes pueden, a través de los signos marcarios, seleccionar y elegir las cosas que les ofrecen. La función distintiva de la marca es reconocida por el orden jurídico y, en una sociedad que concede tutela legal a las marcas, sólo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal protección. La función distintiva de la marca no sólo hace a la esencia de este signo, sino que sólo se cumple y delimita adecuadamente en base al derecho exclusivo del titular de la marca, que es el corazón del Derecho de marcas.

El eje del derecho concedido al titular de una marca es el *jus prohibendi* respecto del uso de ese signo por terceros. Cuando una marca es utilizada lícitamente, ello implica, jurídicamente, que el titular de ese signo se ha abstenido de ejercer ese *jus prohibendi*. Tal abstención, porque se trate de bienes comercializados por el titular de la marca, o por sus licenciatarios, es lo que distingue a esos bienes de los de terceros.

El carácter distintivo de las marcas está dirigido a asegurar y mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una economía. El hecho de que, económicamente, lo esencial sea el mantenimiento de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una sociedad, no quita que, jurídicamente, tal propósito quede absorbido por el medio para lograrlo, o sea la mencionada función distintiva o identificación de marcas.

La relación entre la función distintiva de los signos marcarios y la calidad de los bienes ofrecidos opera del siguiente modo. Quien es titular de una marca y utiliza o autoriza su uso respecto de artículos de determinada calidad sabe que los consumidores tenderán a identificar su marca con tal calidad. Esta identificación le permitirá obtener un precio superior por los artículos distinguidos con esa marca, y dará a ésta su valor.

Nada impide, y aquí radica el esencial servicio que el Derecho de marcas brinda a la economía, que el dueño de la marca disminuya la calidad de los productos que la lucen. Pero como los consumidores no tardarán en percibir esa caída de calidad, los perjuicios derivados de ésta redundarán en contra de quien los cause, o sea el dueño de la marca que autorizó su uso en productos de baja calidad o así actuó por su propia cuenta, de la misma forma que los beneficios derivados de una mejor calidad incidían sobre el dueño de la marca. De esta forma se logra, en materia de calidad, una de las condiciones esenciales de toda economía descentralizada, sean sus unidades de propiedad capitalista o estatal.

La naturaleza distintiva de la marca permite, solucionar ciertas dificultades en la determinación de la calidad de productos comprados, creando así una economía de los llamados gastos de transacción, o sea los necesarios para concretar operaciones sobre bases racionales e informadas. El sistema marcario permite identificar, cuando el comprador se ve perjudicado por su compra, el origen de la mercadería adquirida llevándole a desplazarse a la adquisición de las identificadas con otras marcas, por las que estará dispuesto a pagar un mayor precio en función de la mayor satisfacción que obtenga.

El sistema sancionatorio de las violaciones de la Ley de Marcas está destinado a asegurar que éstas cumplan su función distintiva, penándose a quien utilice signos marcarios de tal modo que se cree confusión con los de sus titulares legítimos.

5. Función de identificación del origen de los bienes y servicios :

Constituye una consecuencia de la función distintiva de las marcas. Los consumidores y usuarios pueden conocer, a través de la marca, cuál es la empresa que ha producido o comercializado los bienes y servicios ofrecidos.

La función de identificación de origen es una consecuencia común, pero no necesaria, de las características esenciales de las marcas. En primer lugar, los consumidores pueden conocer y estar familiarizados con una marca, conocimiento en base al cual operan en el mercado, y desconocer totalmente la identidad de la empresa que produce o comercializa los bienes y servicios distinguidos con tal marca. En segundo término, una marca puede cambiar de titular o ser objeto de licencias, o puede alterarse la titularidad de la firma propietaria y usuaria de tal marca, sin que tal hecho se refleje en modo alguno en ésta, ni sea conocido por la generalidad de quienes adquieren los productos identificados por ese signo marcario.

La función de identificación de origen de las marcas ha sido variable en el tiempo y en los distintos sistemas jurídicos. En la antigüedad, la función esencial de los signos usados a manera de marcas era identificar el autor o proveniencia de los objetos marcados. En la Edad Media, las marcas cumplían también, una función de identificación del origen de las mercaderías, con un doble propósito : determinar si los artesanos y fabricantes cumplían con las normas de calidad y asegurar que los miembros de una corporación no incursionaran en el tipo de trabajos reservados a los de las restantes. Se trataba así, de lograr a través de las marcas el control del cumplimiento de ciertas reglas vigentes en las sociedades medievales, relativas al funcionamiento de las corporaciones de oficios.

Esta idea de que la función esencial de la marca es la determinación del origen de las mercaderías perdura, en alguna medida, hasta nuestros días. En lugar de entenderse que la marca es un signo distintivo abstracto con capacidad para ser utilizado por cualquier persona, se considera a veces que los signos marcarios representan para el cliente la fuente u origen físicos del producto o servicio en conexión con el cual se usa la marca. Esta teoría ha sido seguida en los Estados Unidos hasta tiempos relativamente recientes.

La función de identificación de origen tiene gran importancia práctica cuando se trata de determinar los límites de la protección jurídica concedida a una marca.

6. Función de garantía de calidad :

Ella asegura al comprador que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar. Igualmente asegura que un deterioro de la calidad puede ser rastreado hasta aquel que lo produjo.

La función distintiva de la marca permite a los consumidores y usuarios determinar qué signos identificatorios corresponden a los productos de mejor calidad, y cuáles a los de peores condiciones.

El Derecho marcario no otorga valor jurídico directo a la función de garantía de calidad. El consumidor que adquiere un bien cuya calidad es sustancialmente inferior a la de otros bienes portadores de idéntica marca, comprados anteriormente, carece de acción alguna bajo el Derecho de marcas.

7. Función publicitaria :

La función publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La primera de ellas se vincula con el elemento esencial de los signos marcarios, o sea su función distintiva. Una segunda faceta de la función

publicitaria se vincula con la consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos visuales que constituyen éste. Un tercer aspecto de la función aquí analizada queda configurado por la utilización de las marcas para dar a conocer, por distintos medios y en forma directa y explícita, información respecto de los productos y servicios marcados.

La función publicitaria de las marcas no se encuentra protegida en forma directa por la legislación marcaria. Las normas que restringen y determinan las facultades publicitarias, por ejemplo, en lo que hace propaganda comparativa, son las relativas a lealtad comercial y competencia desleal.

8. Función competitiva :

La competencia entre empresas tiene lugar a través de distintos elementos, tales como precio, calidad, servicio, condiciones de financiación, etc. Para que esta competencia tenga lugar será necesario que los consumidores identifiquen cuáles son las condiciones ofrecidas por cada una de las empresas que operan en determinado mercado. Las marcas, cumplen un papel de gran importancia, pues permiten determinar, las condiciones de calidad, entre otras, de los bienes ofrecidos.

El sistema marcario forma parte del conjunto de reglas jurídicas dirigidas a regular y fundar el funcionamiento de los mercados. Requieren de normas que impidan a unos competidores apropiarse del trabajo y esfuerzos de los otros, que posibiliten un flujo de información correcta entre los agentes económicos, que impidan la formación de acuerdos y prácticas restrictivos de la competencia o incompatibles con ésta, entre otras disposiciones.

La Ley de marcas en vigor no da valor jurídico autónomo a la función competitiva o concurrencial de las marcas, sino que dicha legislación, a través de los instrumentos normativos que le son peculiares, forma parte del conjunto de normas destinadas a asegurar el correcto funcionamiento del sistema concurrencial.

Los límites de la función competitiva de las marcas tienen sustancial importancia cuando se trata de determinar la validez de las operaciones relativas a esas marcas frente a la legislación de defensa de la competencia, cuestión que adquiere singular importancia en los casos de licencias de marcas. Otro de los aspectos de la función competitiva de las marcas es crear una diferenciación entre los distintos bienes y servicios seguidos con esos signos.

9. Función de protección del titular de la marca :

La posición que da un valor autónomo y absoluto a la protección del titular de la marca se relaciona estrechamente con la concepción de los derechos de éste como atribuciones de orden puramente individual, fundadas en las mismas razones extrajurídicas que hacen al derecho de dominio.

El uso de las marcas es facultativo; la relación entre el producto y su índice de origen o marca es establecida únicamente por el propietario de la última, quien puede utilizarla o no, distinguir con ella siempre el mismo producto o un distinto, variar el contenido de los envases, recurrir, en fin, a cuantas maniobras le aconseje su buena o mala fe, sin que el público tenga otra defensa contra el posible engaño que la que a la larga resulta más eficaz : dejar de comprar. La propiedad de una marca es susceptible de cuantas desmembraciones admite la propiedad de las cosas muebles y puede ser negociada bajo toda forma de contratos. La marca es como propiedad una cosa mueble que está en el comercio sin restricción de ninguna naturaleza. En todos los casos expuestos, puede resultar la marca utilizada en la práctica por dos o más comerciantes, sin que tampoco entonces tenga el consumidor recurso alguno para impedirlo.

La caducidad por falta de uso pone de manifiesto que los registros marcarios no son un fin en sí mismos, sino que sólo se justifican en cuanto se destinan a lograr ciertas metas económicas.

10. Función de protección del consumidor :

Se manifiesta directa e indirectamente.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor respecto de los distintos bienes y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos.

Existen ciertas facetas específicas de éste dirigidas a la protección del consumidor. Puede observarse, en tal sentido que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de marcas se manifiesta a través de los casos en que las distintas interpretaciones posibles de ésta pueden tener distintos efectos sobre el público consumidor. También deben tenerse en cuenta, los intereses del consumidor.

Especial importancia tiene el interés del público consumidor cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos marcas, a efectos de autorizar el registro de una de ellas frente a la oposición del titular de otra ya inscrita.

También se ha considerado que debe tenerse en cuenta el interés del público consumidor en la aplicación de las normas de la Ley que prohíben el registro de los signos que constituyen la designación habitual de bienes o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de

novedad. La función de protección al consumidor también ha sido considerada para evitar que una inscripción marcaria sea utilizada para impedir el uso de una marca extranjera preexistente, que ha sido copiada a efectos de proceder a tal inscripción.

Por lo demás, la función de protección del consumidor que cumple el sistema marcario se ve complementada por el conjunto de normas dirigidas a regular el funcionamiento general de los mercados que, deben ser aplicadas conjuntamente con la legislación de marcas.

11. Marcas por derecho comun

La inscripción de marcas no es compulsoria. Los derechos por derecho común comienzan cuando la marca es utilizada por primera vez en relación al producto o servicios al público. Estos derechos en la marca son reclamables en los tribunales, pero están limitados geográficamente al área actual de uso.

Las ventajas de inscribir el derecho sobre la marca incluye el establecimiento de derechos legales suplementarios en la marca además de ofrecer una notificación constructiva a todas las partes subsiguientes de su derecho de titular sobre la misma. Igualmente importante es el que es más fácil y, por ende, menos costoso evitar que un competidor use una marca similar a la suya cuando usted inscribe su marca, en vez de confiar solamente en sus derechos adquiridos por derecho común.

El mero hecho de que la marca esté inscrita a nivel local típicamente detiene a otras personas de usar la misma marca o una similar.

12. Las marcas en países extranjeros

La ley y la protección de marcas son de base nacional. Como regla general, la inscripción de una marca solo cubre un país y se requieren solicitudes distintas en cada país para poder extender esta protección a cada país donde se interesa usar y proteger una marca. Los dueños de marcas que tengan negocios o negocios prospectivos en países extranjeros que deseen proteger sus marcas en esos países deberán familiarizarse con la naturaleza de las leyes de marcas en esos países para así poder defender

sus derechos. En muchos países extranjeros un residente es permitido a inscribir una marca sin nunca haber utilizado la misma en el oficio. Tal inscripción puede ser utilizada para prevenir la importación a ese país de productos con esa marca.

Para poder inscribir una marca en muchos países extranjeros, es esencial que la inscripción sea efectiva en el país de origen del registro. Luego de haber logrado inscripción domésticamente, el dueño de la marca puede frecuentemente inscribirla en países extranjeros aun antes de usar la marca en ese país. La duración de certificados de inscripción en países extranjeros varía de acuerdo con la ley de cada país.

13. Sistema de protección de marcas.

En cuanto a la eficacia del sistema de protección de marcas frente a la realidad comercial que se prevé existirá en la primera década del tercer milenio, el desencanto de diversos países respecto del Convenio de París, la adopción de TRIPS, la creación de la OMC, la expedición del Reglamento de la Marca Comunitaria, los intentos para más países adopten el Protocolo al Arreglo de Madrid, la inclusión de capítulos de propiedad intelectual en los tratados de libre comercio, la creación de zonas de libre comercio en las que se busca que la propiedad intelectual no sea una barrera a ésta, los impulsos de la creación de ALCA y de APEC son muestra que el sistema actual de protección de marcas no ha sido del todo eficaz o lo suficientemente eficaz o haya dejado satisfechas a todas las partes participantes y tal vez difícilmente lo sea para el tercer milenio, a pesar de los cambios estructurales realizados y por realizar, como lo sería todo el nuevo ordenamiento jurídico que en este campo plantea el Proyecto de Código de Propiedad Industrial.

Habrà que esperar a que los plazos previstos en TRIPS se cumplan, no solo para la implementación de las legislaciones nacionales, sino que se apliquen de manera efectiva por parte de las autoridades administrativas y judiciales de cada país y ver las reacciones de las partes contratantes, ante el incumplimiento de otras.

En relación con el sistema de registro de marcas, debe atenderse a dos aspectos, el de recursos humanos y materiales; y el jurídico. La Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la cual es la encargada de este renglón en nuestro país, así como los usuarios del sistema de propiedad industrial requieren de más personal capacitado y de los recursos financieros y materiales, particularmente informáticos para la agilización de los procedimientos de registro, los usuarios, especialmente las grandes empresas, cada vez más insisten en agilizar los procedimientos, suprimir formalidades y bajar las tasas de registro.

14. Fuentes de derecho, uso y registro.

Otro aspecto que en el este siglo sea motivo de revisión, lo constituye el sistema de registro frente al uso anterior como fuente de derechos, así como la exigencia de algunos países de usar una marca, no como requisito para solicitarla, puesto esto contraviene las disposiciones de TRIPS, pero sí para otorgar el registro. De igual forma, con la formación de zonas de libre comercio y tratados regionales, el principio de territorialidad puede sufrir modificaciones.

15. Sistema de oposición.

El aceleramiento del ámbito comercial en el Siglo XXI, hará necesario agilizar los procedimientos de registro, por ello es conveniente revisar el sistema de oposición frente al examen de novedad realizado por otros para determinar el otorgamiento de un registro marcario. Actualmente la gran mayoría de países se apoya en el sistema de oposición con los problemas que éste representa.

16. Protección y registro de marcas notorias.

Entre los múltiples temas debatibles, está el del posible registro nacional o internacional de marcas notorias. Complejos son los argumentos en pro o en contra, y no existe consenso al respecto, pero la tendencia es en el sentido de analizar esta posibilidad, sin olvidar el posible reconocimiento como notorio, a los nombres comerciales. En este sentido la Convención de París de 1883 establece lo siguiente:

" Artículo 6 bis

[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

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 conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

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.

17. Criterios de confusión y uso de marcas.

En la perspectiva de la industria que se nos presenta más intensiva en conocimientos, así como en información y comunicaciones, será necesario cuestionar los criterios para determinar la confusión de marcas, y pueden aparecer elementos más objetivos para determinarla o se acuda a la tecnología para ello. De la misma forma, el uso obligatorio de marcas, será objeto de revisión, así como la forma de utilizarlas. Los medios informáticos traerán por consecuencia modalidades de uso que bien podrán considerarse como un uso efectivo de la misma, modalidades de uso como el "uso virtual", que junto con el uso oculto y el uso relevante, podrá considerarse como uso efectivo de la marca. Asimismo, podrán surgir formas de uso indebido que conforme a la legislación internacional y nacional vigentes no estén contempladas. A este respecto, cabe mencionar los problemas ya existentes que se enfrentan con la super carretera de la información, por el uso de los nombres dominio, Internet parece ser tierra de nadie, por lo que es necesario una regulación específica que el sistema actual de protección no prevé.

18. Falsificación e imitación de marcas.

La globalización de mercados, no está exenta de este fenómeno. Para este tercer milenio, se incrementarán los mercados, y junto con ellos la falsificación o imitación de marcas, a pesar que TRIPS contiene los mecanismos que se consideran, hoy día necesarios para combatirla eficazmente. En TRIPS, quedaron plasmadas algunas de las inquietudes de la reunión de Canes de 1992. En esta reunión, en la que se pronosticó que para los próximos 25 años la piratería florecerá, y se expresó que la venta de productos de imitación o que deliberadamente se les aplica una marca indebidamente, es una industria internacional. Este fenómeno social, no debe verse de manera exclusiva, como un problema de países en vías de desarrollo, sino que lamentablemente lo es a nivel mundial. Es por ello que apoyados en TRIPS, se deben continuar los trabajos para tomar medidas coordinadas y simultáneas en los diferentes países para ello, de nada servirá, presionar a las autoridades de sólo unos cuantos países, o del país donde se comercializa el producto, pero no tomar acciones en los países donde se fabrican los mismos. La tendencia internacional fue despenalizar las conductas en materia de propiedad industrial, tanto en materia de patentes como de marcas, pero tal vez será necesario revisar si

esta tendencia fue afortunada o no, o seleccionar algunas conductas para regresarlas al ámbito penal, y equipararlas a otro tipo de delitos, como podrían ser los fiscales, o delitos contra la salud. Por otra parte, las exigencias del comercio, demandarán una mejor conciencia de consumo, que ojalá coadyuve a no adquirir al menos conscientemente artículos falsificados o contratar servicios que se ofrezcan con marcas utilizadas indebidamente.

19. Convención de París de 1883:

En 1883 un grupo de países industrializados y algunas de sus colonias firmaron la Convención de París que regula la ley de patentes industriales en el ámbito internacional, el que fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1908; en Washington el 02 de junio de 1911; en La Haya el 06 de noviembre de 1925; en Londres el 02 de junio de 1934; en Lisboa el 31 de octubre de 1958; en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 02 de octubre de 1979. En 1975 los estados miembros de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (en inglés WIPO) dependiente de Naciones Unidas, comenzaron a revisar la Convención de París hasta que los países industrializados decidieron trasladar sus esfuerzos al GATT con el fin de incorporar y generalizar los derechos de propiedad intelectual a través del comercio.

En 1948, 23 estados crearon el Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas, mas conocido por sus siglas inglesas GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), para facilitar el libre comercio de mercancías desmantelando las barreras proteccionistas. En 1986 se inició en Uruguay la octava ronda de negociaciones, concluida el 15 de abril de 1994 en Marrakech (Marruecos). En esta ronda los países mas industrializados introdujeron por primera vez la Propiedad Intelectual Relacionada con el Comercio (en inglés TRIPS), que además incluía mediante el artículo 27.5.3 (b) a las formas de vida, para proteger sus innovaciones tecnológicas de productos y procesos mediante derechos de autor y patentes, obligando a todos los países signatarios a adaptar su legislación a estas normas para reconocerlos y respetarlos, bajo la amenaza de represalias comerciales. La creación de la Convención Europea de Patentes (CEP) durante la década de los 60, estuvo presidido por el debate sobre si la sociedad debía conceder derechos monopolísticos en sectores fundamentales de la economía, como los alimentos, los productos químicos y farmacéuticos, las plantas y los animales.

El Convenio está abierto a todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se deben depositar ante el Director General de la OMPI. El Convenio se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" establecida en las leyes de unos pocos países), los nombres comerciales (la designación bajo la cual se lleva a cabo una actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes:

1) En virtud de las disposiciones sobre trato nacional, el Convenio estipula que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los otros Estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales. También quedan protegidos por el Convenio los nacionales de los Estados que no sean contratantes siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante.

2) En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), marcas y dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de una primera solicitud de patente de invención o de un registro de una marca regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante un cierto período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad; seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes posteriores tendrán prioridad (de ahí la expresión "derecho de prioridad") sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo y modelo industrial. Además, estas solicitudes posteriores, como están basadas en la primera, no se verán afectadas por ningún hecho que pueda haber tenido lugar en el intervalo, como cualquier publicación de la invención, o venta de artículos que utilizan la marca o en los que está incorporado el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición reside en que un solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de seis o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para organizar con todo el cuidado necesario las disposiciones que ha de adoptar para asegurarse la protección.

3) En el Convenio se estipulan además algunas normas comunes a las que deben atenderse todos los Estados contratantes. Las más importantes son las siguientes:

a) En relación con las patentes: Las patentes concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí: la concesión de una patente en un Estado contratante no obliga a los otros a conceder una patente; una patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada

o haber caducado en cualquier otro. El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente. Una solicitud de patente no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional. Todo Estado contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias no voluntarias para evitar los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, podrá hacerlo únicamente dentro de ciertos límites. Así pues, sólo se podrá conceder una licencia no voluntaria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino la autoridad oficial del Estado de que se trate), basada en la falta de explotación de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres o cuatro años de falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada, y la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con razones legítimas. Además, la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no bastara para impedir los abusos. En este último caso, se podrá entablar una acción de caducidad o renovación de la patente, pero no antes de la expiración de dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

b) En relación con las marcas: Las condiciones de presentación y registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por la ley interna. En consecuencia, no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás. Cuando una marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás Estados contratantes, cuando así se solicita. Ello no obstante, se podrá denegar el registro en casos bien definidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público.

Si en un Estado contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Cada Estado contratante está obligado a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente de ese Estado estimara que es notoriamente conocida en ese Estado como marca de una persona que pueda beneficiarse del Convenio y marca utilizada para productos idénticos o similares. Los Estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales, siempre que les hayan sido comunicados a través de la Oficina Internacional de la OMPI. Las mismas disposiciones se aplican a los escudos, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de ciertas organizaciones intergubernamentales. Las marcas colectivas deben estar protegidas.

c) En relación con los dibujos y modelos industriales: Los dibujos o modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese Estado.

d) En relación con los nombres comerciales: Los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados contratantes sin obligación de depósito o de registro.

e) En relación con las indicaciones de procedencia: Todos los Estados contratantes tienen que adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o la identidad del productor, fabricante o comerciante.

f) En relación con la competencia desleal: Los Estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

g) En relación con las administraciones nacionales: Cada Estado contratante tiene que contar con un servicio especial de propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes, de los modelos de utilidad, las marcas y los dibujos y modelos industriales. Ese servicio tiene

que publicar una hoja oficial periódica. La publicación debe contener los nombres de los titulares de las patentes concedidas con una breve descripción de las invenciones patentadas, y las reproducciones de las marcas registradas. La Unión de París posee una Asamblea y un Comité Ejecutivo. Cada Estado miembro de la Unión que se haya adherido por lo menos a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967) es miembro de la Asamblea. Los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre los miembros de la Unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro ex officio. Al 1 de enero de 1997, el Comité Ejecutivo contaba con 35 miembros. Corresponde a la Asamblea el establecimiento del programa y presupuesto bienal de la Oficina Internacional, en lo que respecta a la Unión de París.

Cabe observar que los Miembros de la OMC, aun cuando no sean parte en el Convenio de París (por ejemplo, la India y Pakistán), deben cumplir con las disposiciones sustantivas del Convenio de París. No obstante, los países en desarrollo y "en transición" podrán diferir, por lo menos hasta el año 2000, la aplicación de muchas de las disposiciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Naturalmente, los Estados parte en el Convenio de París no pueden diferir la aplicación de sus obligaciones previstas en el Convenio de París.

El Acuerdo sobre los ADPIC también menciona la "información no divulgada" (denominada comúnmente "secretos comerciales") y los "esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados" entre los objetos de derechos de propiedad intelectual.

En virtud de Acuerdo sobre los ADPIC, los principios del trato nacional y del derecho de prioridad también obligan a los Estados miembros que no son parte en el Convenio de París. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC impone la obligación del "trato de la nación más favorecida", en virtud del cual las ventajas concedidas por un Miembro de la OMC a los nacionales de cualquier otro país también deben concederse a los nacionales de todos los Miembros de la OMC. Cabe observar que la posibilidad de aplicación diferida del Acuerdo sobre los ADPIC antes mencionada no es aplicable a las obligaciones de trato nacional y de trato de la nación más favorecida.

En el campo de las patentes, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales relativas, entre otras cosas, al plazo mínimo de protección, a la protección para productos y procedimientos, al objeto patentable, a las exclusiones permitidas de la protección, a los derechos exclusivos mínimos, a la protección contra ciertos tipos de discriminación, a la protección de las obtenciones vegetales por patentes o por un sistema sui generis, directrices para las licencias obligatorias, y ciertas formas de prueba de infracción.

En el campo de las marcas, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales, en particular respecto de los tipos de signos que pueden elegirse para protección, el registro de marcas de servicio, los derechos mínimos en virtud de un registro, y protección adicional para las marcas notoriamente conocidas.

En el campo de los dibujos y modelos industriales, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales relativas a las normas mínimas de protección, al plazo mínimo de protección, a los derechos exclusivos mínimos, y seguridades de que los procedimientos para la protección de los diseños textiles no son indebidamente gravosos.

En el campo de las indicaciones geográficas, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales relativas a la prevención de la utilización de indicaciones que confundan al consumidor sobre el origen de los productos, la prevención de usos que constituyan actos de competencia desleal, altos niveles de protección para vinos y alcoholes, y negociaciones futuras relativas a un posible sistema de registro multilateral.

Los circuitos integrados no se mencionan en el Convenio de París, pero el Acuerdo sobre los ADPIC exige que se prevea protección para los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, de conformidad con la mayoría de las disposiciones del Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989 (aún no está en vigor).

El Acuerdo sobre los ADPIC complementa las disposiciones sobre competencia desleal del Convenio de París exigiendo prohibiciones adicionales, con el objetivo de asegurar tal protección, sobre el uso por terceros en una manera contraria a las prácticas comerciales honestas de información no divulgada que se mantenga secreta y que posea valor comercial debido a su carácter secreto, y de pruebas de verificación sometidas a los gobiernos como condición para obtener la aprobación de comercialización de ciertos productos químicos farmacéuticos y agrícolas.

En el campo de la administración, el Acuerdo sobre los ADPIC añade obligaciones generales relativas a los procedimientos para adquirir o mantener derechos de propiedad intelectual y para asegurar que no obstaculicen la protección exigida por el Acuerdo dificultades de procedimiento innecesarias.

El Acuerdo sobre los ADPIC prevé obligaciones para asegurar que los titulares de los derechos puedan ejercer los derechos de propiedad intelectual en manera efectiva, y que los procedimientos de ejercicio

de los derechos no creen obstáculos al comercio legítimo. Ello incluye la obligación de disponer de ciertos recursos, incluyendo mandamientos, indemnizaciones, embargo y medidas provisionales, que las autoridades encargadas de la aplicación reúnan ciertos requisitos, y que se establezcan medidas en frontera y sanciones penales para la falsificación de marcas y la piratería en materia de derecho de autor.

20. Protección internacional de la propiedad industrial. Tratado sobre el derecho de marcas ("TlT"), 1994.

al 17 de abril de 1997, eran parte en este Tratado los ocho Estados siguientes: Chipre, Japón, Mónaco, Reino Unido, República Checa, República de Moldova, Sri Lanka y Ucrania. El TLT está abierto a todos los Estados parte en el Convenio que establece la OMPI y, hasta el 31 de diciembre de 1999, a cualquier otro Estado que, el 27 de octubre de 1994, era parte en el Convenio de París y si se pueden registrar marcas en la Oficina de Marcas de ese Estado. Asimismo está abierto a ciertas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse ante el Director General de la OMPI. El objetivo global del TLT es hacer que los sistemas nacionales y regionales de registro de marcas sean de más cómoda utilización. Esto se logra mediante la simplificación y armonización de los procedimientos y la eliminación de los obstáculos, de forma que el procedimiento resulte seguro para los titulares de las marcas y sus representantes. La gran mayoría de las disposiciones del TLT se relacionan con el procedimiento ante el registro de marcas que puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios después del registro y la renovación. Las reglas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se sepa claramente lo que puede exigir una Oficina de marcas y lo que esa Oficina no puede exigir del solicitante o del titular. Por lo que se refiere a la primera fase -la solicitud de registro- el TLT permite exigir a lo sumo las siguientes indicaciones en una solicitud: una petición, el nombre y dirección y otras indicaciones relativas al solicitante y a su representante; varias indicaciones relativas a la marca; los productos y servicios, junto con la clasificación pertinente, y una declaración de intención de uso de la marca. Cada Parte Contratante debe permitir también que una solicitud guarde relación con productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación Internacional de Niza. Una Parte Contratante no puede pedir nada que sea diferente a lo que el TLT le permita expresamente pedir. De ahí, por ejemplo, que no pueda exigir que el solicitante presente un extracto de un registro de comercio o que indique que realiza cierta actividad comercial, o bien que presente pruebas en el sentido de que la marca ha sido registrada en el registro de marcas de otro país. La segunda fase del procedimiento aplicable a las marcas en virtud del TLT se relaciona con los cambios en los nombres o direcciones y los cambios en la titularidad del registro. También en este caso, los requisitos formales permitidos figuran en una lista exhaustiva y todos los demás posibles requisitos están prohibidos. Una petición única debe ser aceptada como suficiente aun cuando el cambio se relacione con más de una solicitud o registro, incluso con centenares de ellos. En cuanto a la tercera fase, la renovación, el TLT normaliza la duración del período inicial del registro y la duración de cada renovación a 10 años cada una. Además, el TLT estipula que un poder puede relacionarse con varias solicitudes o registros del mismo titular. Asimismo estipula que si se utilizan los formularios anexos al TLT, éstos deben ser aceptados y no se podrá exigir que se cumplan otras formalidades. También está prohibido exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o certificación de cualquier firma, salvo en caso de cesión de un registro.

Trabajo enviado por:
Wanda Andujar
wandaandujar@hotmail.com