

LA MARCA COMUNITARIA ANDINA

Una interesante opción

*Ricardo Camacho García**

RESUMEN

El artículo la marca comunitaria andina contiene un análisis jurídico de las condiciones y elementos, tanto institucionales como legales, que se requieren para implementar en los países miembros de la Comunidad Andina un sistema de marca comunitaria.

Además, en el artículo se ahonda en las condiciones básicas de lo que podría denominarse un sistema de marca comunitaria, para ser implementado en un esquema de integración supranacional.

Se efectúa un análisis de la experiencia europea, resaltando los elementos positivos de ese esquema y la gran importancia que la misma ha adquirido en el mundo de la propiedad industrial europea. No se pretende, por su supuesto, la adopción en nuestro medio de los esquemas jurídicos europeos que consagran la marca comunitaria, sino aprovechar lo mejor de esa experiencia para con elementos nuevos y propios podamos establecer en el futuro un esquema propio.

Fecha de recepción: 20 de septiembre de 2004

* Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, entre otros cargos ha sido director jurídico de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Limitada y asesor en el sector público y privado. En la actualidad es asesor del despacho del superintendente de Industria y Comercio. Ha escrito varios artículos relacionados con la propiedad industrial publicados en medios nacionales e internacionales. correo: riacamacho@yahoo.com.

Las opiniones del autor no comprometen a la entidad en que labora.

Es claro, que establecer un sistema de marca comunitario implica que los países intervinientes deban trasladar competencias a órganos supranacionales lo cual no es fácil, ya que esta medida implica necesariamente una decisión política. Pero si se quiere promover el desarrollo e incentivar a la industria nacional es imprescindible brindar posibilidades reales a los empresarios, haciendo posible que amplíen su mercado ayudando de esta forma también en la promoción del desarrollo.

En este sentido el artículo es un análisis dirigido a proponer algo, y esa es la motivación real del autor, quien considera que el análisis jurídico que no propone positivamente algo no es más que letra muerta.

Palabras clave: marca comunitaria.

ABSTRACT

The article "The Andean Community Trade Mark" contains a legal analysis on both legal and institutional requirements necessary for the implementation of a community trade mark system in the Andean Community.

The article deepens on basic conditions for implementing a community trade mark system within a supranational integration scheme.

The European experience is studied, highlighting its positive elements and the considerable significance it has acquired in the European industrial property environment. Certainly, it is not the purpose of the article to foster the adoption of European community trade mark systems, but to make use of the advantages of such experience, in order to constitute in the future an appropriate system with new and fitting elements.

Clearly, the institution of a community trade mark system implies member states to assign jurisdiction to supranational agencies, a tough task since it demands political decisions. Nonetheless, if encouragement and development of national industries are intended, it is indispensable to provide tradesmen and business persons with effective instruments allowing them to broaden their markets, fostering development at the same time.

This article arises from the motivation to put forward a legal alternative for consideration and discussion, as the author is a firm believer that legal studies not conveying positive proposals are efforts to no avail.

Key words: *Community trade mark.*

SUMARIO

1. IMPORTANCIA DE ESTABLECER LA MARCA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD ANDINA
2. PRINCIPIOS ESENCIALES QUE DEBERÁN SER TENIDOS EN CUENTA EN LA CONSAGRACIÓN NORMATIVA DE LA MARCA COMUNITARIA
 - 2.1. El sistema que se establezca debe ser autónomo
 - 2.2. Debe garantizarse el debido proceso, resaltando como principio esencial del mismo el derecho a ser oído
 - 2.3. Debe consagrarse el sistema atributivo para la adquisición del derecho sobre la marca
 - 2.4. Debe existir un organismo independiente que registre las marcas comunitarias, al igual que un tribunal especializado que resuelva los conflictos que se presenten
 - 2.5. Debe haber un proceso educativo en los países del área, para que los empresarios tengan realmente conocimiento de las reales ventajas que otorga la marca comunitaria
3. LA EXPERIENCIA EUROPEA
 - 3.1. La 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
 - 3.2. Reglamento (CE) 40/94 del consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria
 - 3.2.1. Naturaleza jurídica de la marca comunitaria
 - 3.2.2. Elementos trascendentes en el proceso de registro
 - 3.2.3. Procedimiento de recurso
4. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

1. IMPORTANCIA DE ESTABLECER LA MARCA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD ANDINA

El papel de la marca como signo distintivo de los productos o servicios prestados por un empresario en el comercio día a día toma más importancia, debido, entre otros factores, a la utilización de los medios masivos de comunicación y a las modernas formas de comercializar los productos, que incluyen medios de transporte rápidos y seguros. Se ha pasado en la actualidad de una economía provincial a un mercado amplio; contando ahora los empresarios con herramientas para comercializar los bienes que producen en otros países.

La expansión del mercado descrita ha llevado a los empresarios, para hacer efectivas sus posibilidades a promocionar los bienes que producen, lo que sin duda ha contribuido al conocimiento y aceptación que tienen en el mercado los más afortunados y sagaces. En este proceso sin duda ha contribuido la comprensión de los empresarios de una verdad que no por obvia deja de ser importante, y es que su más grande activo son sus clientes. En efecto, un empresario que quiera ser exitoso procura ofrecer en el mercado los productos de mejor calidad, y prestar los servicios que brinde de la manera más efectiva.

En este punto es que aparece el connotado papel de la función de la marca en el mercado, ya que es a través de este signo distintivo como los consumidores identificarán el producto y eventualmente volverán a elegirlo, cuando quiera que deban tomar otra decisión similar de consumo, dependiendo en todo caso del grado de satisfacción de sus necesidades logrado por el consumo previo. Es la llamada y básica función de la marca de indicar a los consumidores el origen empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

En el contexto descrito, es en el que observa el gran papel jurídico y económico de las marcas de productos y de servicios en el mundo moderno.

En cuanto a la forma de adquisición del derecho sobre la marca, de acuerdo al artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

Es decir, un empresario que quiere tener el derecho al uso exclusivo de su marca en toda la comunidad, debe obtener su registro ante la oficina nacional competente de cada uno de los países miembros para lograrlo.

Esto, sin duda, en países con escasos recursos como los andinos es una gran desventaja, ya que desmotiva a nuestros empresarios a ser ambiciosos y buscar nuevos mercados, generando en el proceso nuevas fuentes de empleo.

En países con abundante cantidad de pequeñas y medianas empresas la ausencia de una *marca comunitaria*, es decir, que otorgue el derecho exclusivo al uso de la marca en toda la comunidad presenta una doble desventaja.

Por un lado los costos de obtener el registro en cada uno de los países, no sólo por cuenta de las tasas administrativas, sino también de las asesorías que se requieran pueden ser altos. Además, un empresario que no tenga su marca registrada en toda la región, en el caso que decida exportar los productos a otros países miembros, sin tener su marca allí registrada, puede verse expuesto a acciones legales de terceros, que lo consideren un usurpador carente de título, y se puede ver sometido a los costos, en ocasiones muy grandes, que esto implica.

El doctor ALBERTO CASADO CERVIÑO, vicepresidente responsable de asuntos técnicos y administrativos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), comenta de la siguiente manera, en un artículo denominado “La importancia para las PYME de invertir en la marca comunitaria”, la gran importancia que la marca comunitaria en el mercado europeo:

“Por último, es de especial relieve reseñar que la futura ampliación de la Unión Europea, con un espacio europeo económico abierto a 25 países, incrementará aún más para las PYME la importancia del mercado europeo, con alternativas comerciales en países que se miran en muchas ocasiones en el espejo español. Y la marca comunitaria les va a facilitar la extensión y protección automática de sus signos a esos nuevos mercados. Quien sea titular de una marca comunitaria la tendrá protegida también en los nuevos territorios sin necesidad de hacer nuevas gestiones administrativas ni de pagar ninguna tasa adicional.

Así que, la marca comunitaria será para las PYME no sólo un instrumento que les facilitará su apertura al mercado actual europeo, sino que también les protegerá en el nuevo mercado en expansión”¹.

1 www.iprhelppdesk. en Boletín número 1 de junio de 2002. Consorcio Coordinado por la Universidad de Alicante, España. Participan Queen Mary & Wetfiel College, Facultes Universitaires Notre Dame de la Paix y Westfälische Wilhelms-Universität. (Universidad de Munster). En el artículo comentado el doctor CASADO CERVIÑO igualmente anota que hoy en día la OAMI recibe una media anual de 50.000 solicitudes de marcas comunitarias.

2. PRINCIPIOS ESENCIALES QUE DEBERÁN SER TENIDOS EN CUENTA EN LA CONSAGRACIÓN NORMATIVA DE LA MARCA COMUNITARIA

Para la adopción de un sistema de marca comunitaria son necesarios varios principios y condiciones que deben cumplirse para hacerlo factible. No pretendo abarcar todos los elementos que se requieren para tan necesario fin, pero a mi juicio los puntos que a continuación se tocan son imprescindibles para la implantación de un adecuado sistema de marca comunitaria

2.1. El sistema que se establezca debe ser autónomo

La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma vigente en esta región en materia de propiedad industrial, consagra la normativa que rige en estos países; que se encargan de aplicar en cada uno de ellos las entidades administrativas designadas por las normas internas en materia de competencias. Existiendo autoridades diferentes en los países miembros de la Comunidad Andina, encargadas de aplicar las mismas normas, y existiendo un registro que sólo otorga el uso exclusivo en un territorio determinado y circunscrito a un país, es perfectamente factible que una misma marca sea negada en Perú, por considerarla descriptiva el INDECOPI (autoridad administrativa en ese país) y que sea concedido su registro (para los mismos productos y al mismo titular) en Colombia por la Superintendencia de Industria y Comercio (entidad administrativa que lleva el registro en este país), por considerar que la marca es tan sólo evocativa.

La anterior posibilidad es acorde con el sistema consagrado en la actualidad, pero no puede suceder en un sistema de marca comunitaria el cual debe ser autónomo, y obviamente con vigencia en toda la comunidad.

Lo que determina el registro de un signo debe ser su conformidad con la norma, y lo que determina su rechazo su desapego de ella.

Es menester que la autonomía del sistema sea su característica primaria. Las decisiones tomadas por las administraciones que lleven los registros nacionales no pueden tener para el órgano administrador de la marca comunitaria fuerza vinculante, ya que de otra manera se vería coartada su libertad y el sistema sería en el fondo subordinado, perdiendo la posibilidad de su aplicación real.

Resulta ilustrativo, sobre este tema, lo señalado en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, Sala Segunda, el 2 de julio de 2002, en un proceso en el que el demandante de una resolución en la que se le negó

el registro de la marca SAT.2, para varias clases del nomenclátor marcario. Uno de los fundamentos de la demanda fue la violación del principio de igualdad de trato, ya que la decisión de la OAMI (entidad encargada del registro de la marca comunitaria europea) se aparta de la práctica decisoria relativa a las marcas compuestas por cifras y números. La apreciación del Tribunal de Primera Instancia² sobre el cargo anterior fue:

“Ante todo, procede señalar que las resoluciones sobre el registro de un signo como marca comunitaria que las salas de recurso deben adoptar, en virtud del Reglamento 40/94, dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, debe apreciarse el carácter registrable de un signo como marca comunitaria únicamente sobre la base de la normativa comunitaria pertinente, tal como la ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior divergente de las Salas de Recurso.

Por consiguiente, existen dos supuestos. Si, al reconocer, en un asunto anterior, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria, la Sala de Recurso aplicó correctamente las disposiciones pertinentes del Reglamento 40/94 y si, en un asunto posterior comparable al primero, la Sala de Recurso adopta una resolución contraria, el juez comunitario deberá anular esta última disposición por infracción de las disposiciones pertinentes del Reglamento 40/94. Por lo tanto, en este primer supuesto es inoperante el motivo relativo a la violación del principio de no discriminación. En cambio, si, al reconocer, en un asunto anterior, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria, la Sala de Recurso cometió un error de derecho y si, en un asunto posterior, comparable al primero, la Sala de Recurso adopta una decisión contraria, la primera decisión no podrá invocarse eficazmente en apoyo de una petición de anulación de esta última resolución. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el principio de la igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad...”.

Las argumentaciones anteriores, a mi juicio, son de una claridad irrefutable; ya que las decisiones en materia de registrabilidad de los signos deben ser adoptadas en cada caso, tomado en cuenta las condiciones de cada solicitud, y sólo por excepción cabe la analogía como criterio para determinar la viabilidad del registro de una solicitud. Esta excepción operaría tratándose de una solicitud de una marca idéntica para distinguir los mismos productos de otra previamente solicitada. Obviamente, en este caso, sí puede hacerse una comparación entre las decisiones, y habría una manifiesta violación del principio de igualdad, si, por ejemplo, es negado el registro de la primera solicitud por ser considerada una expresión genérica, y exactamente

2 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), del 2 de julio de 2002 en el asunto T-323/00, marca comunitaria sintagma SAT.2, demandante SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, demandada Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI). Tomado de la página del Tribunal de Justicia: <http://curia.eu.int/es/>

la misma marca para los mismos productos es concedida posteriormente a un tercero.

La solicitud de registro de una marca debe confrontarse, entonces, es con la norma, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada solicitud, incluida, por supuesto, la conformación particular de cada marca, una diferencia, aunque sea de una sola letra, entre dos signos que se compararon en una decisión previa, hace que los conjuntos en comparación sean distintos e inviable la analogía, en principio.

Si, como creo, las afirmaciones anteriores son ciertas en relación con el registro que se adelante ante una misma entidad, obsérvese el gran desorden que representaría un sistema de marca comunitaria que no tenga autonomía. Sería en la práctica un sistema inoperante, paralizado por analogías relacionadas con aplicaciones previas en casos que se consideren similares por el interesado.

Por los motivos anteriores, la autonomía del sistema debe irrigar los cimientos de un sistema de marca comunitaria, independientemente que para los casos de violación de los derechos sobre la marca comunitaria sea necesario eventualmente acudir a las normas nacionales.

2.2. Debe garantizarse el debido proceso, resaltando como principio esencial del mismo el derecho a ser oído

En el procedimiento que se consagre para la obtención del derecho sobre la marca debe estar garantizado el debido proceso, incluyendo dentro del mismo el derecho a ser oído. Asimismo, los argumentos expuestos por las partes deben ser tenidos en cuenta por la autoridad en la decisión, convirtiéndose en una realidad de esta forma el derecho de defensa; ya que de nada sirve la consagración teórica de las garantías sin la obligación expresa de los encargados de aplicar la normativa de considerar los alegatos de los interesados.

Si bien los principios antes señalados son comunes en diversas ordenamientos legales modernos de corte democrático, tratándose de una normativa destinada a aplicarse en una comunidad formada por varios países, se hace aun más necesario la consagración de los elementos que componen el debido proceso, ya que la única manera como ciudadanos de varios países pueden aceptar como válido un ordenamiento y se hagan usuarios de la marca comunitaria es si positivamente constatan que sus derechos son respetados en toda su extensión.

2.3. Debe consagrarse el sistema atributivo para la adquisición del derecho sobre la marca

Los sistemas para la adquisición del derecho sobre la marca pueden basarse en el uso, en el registro, o bien ser sistemas mixtos. La posibilidad de informarse sobre lo que se encuentra inscrito convierte al sistema registral en el más aconsejable, ya que de esta manera los interesados pueden planificar sus actividades económicas con más seguridad, tomando riesgos calculados.

En efecto, un empresario que haga una búsqueda en el registro de no encontrar registrado o solicitado un signo similar al que eligió para distinguir los productos que fabrica, puede tomar el riesgo de empezar la producción incluso solamente con la solicitud de registro. Aunque la búsqueda de anterioridades no le garantiza que terceros interesados no le van a interponer oposiciones a la solicitud, y ésta eventualmente puede ser negada, el riesgo que tomaría por lo menos es razonable.

Sin embargo, sería conveniente consagrar cierto tipo de excepciones en las cuales se dé valor a los signos usados aunque no tengan registro; y esta excepción se justifica tratándose de las marcas notorias. Recuérdese que de acuerdo al artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del cual forma parte la totalidad de los países miembros de la Comunidad Andina, los países de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en el país del uso o del registro, perteneciente a un tercero, que pueda beneficiarse de dicho convenio. Luego las marcas notorias registradas o no, pertenecientes a nacionales de los países miembros o a extranjeros deben protegerse, estableciéndose como excepción a la adquisición del derecho mediante el registro.

El artículo 6 de la Ley 17 del 7 de diciembre de 2001 vigente en España, dentro de las causales de irregistrabilidad como marca de los signos, en su literal d) consagra la irregistrabilidad de los signos idénticos o similares a una marca anterior que distingan productos o servicios sobre los cuales exista riesgo de confusión, incluyendo aquellas similares a las marcas,

“...no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”.

Si bien la norma anterior es un buen ejemplo de una norma que contempla adecuadamente la normativa internacional en relación con las marcas notorias, estimamos que podría irse incluso más allá, consagrándose en la norma:

“que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro, salvo las marcas notorias en los que puede admitirse la adquisición del derecho mediante el uso, tanto para titulares comunitarios como para extranjeros”.

De esta manera quedaría claro, que no es solamente la facultad de oponerse a la solicitud de registro de una marca confundible la que tiene el titular de la marca notoria no registrada, sino también el de ejercer las facultades propias del *ius prohibendi* emanadas de su derecho, contra terceros usurpadores. Esta última interpretación, a mi juicio, es la que guarda más armonía con el artículo 6 bis del Convenio de París y con la naturaleza de las marcas notorias, las cuales no derivan su entidad jurídica de un registro, sino que su poder en el mercado se origina en el esfuerzo del empresario en la publicidad y/o comercialización de los productos o servicios distinguidos con la marca.

2.4. Debe existir un organismo independiente que registre las marcas comunitarias, al igual que un tribunal especializado que resuelva los conflictos que se presenten

Como consecuencia de la necesidad de que el sistema de marca comunitaria se aplique uniformemente debe existir un organismo administrativo encargado de su aplicación para el conjunto de la subregión, lo que implicaría el traslado a ese órgano de facultades suficientes para que sus decisiones sean obligatorias para la comunidad. Si las decisiones las tomaran autoridades nacionales es obvio que no serían obligatorias sino en el país en el que tiene competencia la respectiva autoridad. Luego la única manera de estructurar el sistema es mediante el traslado de competencias administrativas por cada uno de los países miembros al nuevo ente.

Igualmente es ideal que las decisiones judiciales entorno a la legalidad de las resoluciones que decidan sobre el registro de marcas comunitarias las adopte un organismo judicial también supranacional. De esta forma se lograría que la jurisprudencia contribuyera a la aplicación e interpretación uniforme de las normas en materia de propiedad industrial. Además, porque si las resoluciones del ente administrativo deben ser obligatorias para todos los países, su eventual anulación también debe serlo; y esto sólo puede lograrlo un organismo judicial con los mismos poderes supranacionales.

2.5 Debe haber un proceso educativo en los países del área, para que los empresarios tengan realmente conocimiento de las reales ventajas que otorga la marca comunitaria

Se observa con frecuencia que la educación de los empresarios es deficiente en relación con los derechos con que cuentan, aun tratándose de normas de alcance puramente nacional. Así, por ejemplo, los empresarios con frecuencia desconocen la forma como se adquiere el derecho sobre la marca, o sobre el nombre comercial, y cómo proteger efectivamente sus derechos.

De crearse un sistema de marca comunitario los atractivos del sistema, descritos en la primera parte de este escrito, deberían ser difundidos, para que los habitantes puedan aprovechar efectivamente sus grandes beneficios.

3. LA EXPERIENCIA EUROPEA

3.1. La 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

En la Comunidad Europea coexisten los sistemas nacionales de registro marcario con el sistema de la marca comunitaria cuya regulación esencial está contenida en el Reglamento 40/94. El derecho nacional de los países miembros de la comunidad regulaba, en un principio, de diferente manera los mismos temas relacionados con el derecho sobre la marca.

Por lo expuesto se promulgó 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, publicada en el *Diario Oficial* n° L 040 de 11/02/1989, cuyo uno de sus principales objetivos es el de

“...facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los estados miembros, sin perjuicio de que los estados miembros tengan la

facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre” (preámbulo de la Directiva).

Con el propósito descrito la directiva contiene disposiciones que deben ser incluidas obligatoriamente en las normativas nacionales y otras que cada uno de los estados está facultado para incluirlas o no, dentro de su derecho positivo.

Como consecuencia de la adopción de las normas obligatorias mencionadas se ha producido una integración positiva de las normas nacionales de los países de la Comunidad Europea.

En el propio texto de los 16 artículos de la Directiva 89 se puede apreciar si el artículo correspondiente contiene una disposición facultativa o una disposición obligatoria.

Dentro de las normas imperativas destaca la contenida en el artículo 3 que contiene las prohibiciones absolutas fundamentales y las causas de nulidad absoluta aplicables a las marcas registradas que deben incorporar las normativas nacionales. Este artículo impone la adopción en las normas nacionales de causales de irregistrabilidad (o nulidad) de los signos que no puedan constituir marca, carezcan de carácter distintivo, los signos usuales genéricos o descriptivos, los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto (o formas necesarias o que le otorguen valor), las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres, las marcas que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o el origen geográfico del producto o servicio y las marcas que no cuenten con la autorización de las autoridades competentes para el registro de acuerdo al artículo 6 del Convenio de París.

La Directiva también obliga a reconocer en las normas nacionales la distintividad adquirida mediante el uso del signo antes de la solicitud de registro, en el caso de las marcas que carezcan de carácter distintivo (intrínseco) y en el caso de los signos descriptivos, genéricos y usuales.

Los derechos conferidos por la marca, contenidos en el artículo 5 de la Directiva, son otra disposición que merece ser destacada, por su gran precisión, y sobre la cual el profesor CARLOS FERNÁNDEZ NOVOA comenta:

“...El artículo 5 delimita con gran rigor técnico el derecho de exclusividad (*ius prohibendi*) conferido al titular de la marca registrada. El núcleo del artículo 5 reside en sus apartados 1 y 3 que contiene las normas imperativas. Al determinar el *ius prohibendi* inherente a la marca registrada, el apartado 1 del artículo 5 invoca la existencia de una doble identidad (signos o productos y servicio), o bien la existencia de un riesgo de confusión que

incluye el riesgo de asociación por parte del público. El apartado 3 del artículo 5 enumera *ad exemplum* las facultades concretas en las que se ramifica el *ius prohibendi* del titular de la marca registrada”³.

No es inherente a un sistema de marca comunitaria, entonces, la inexistencia de normativas nacionales, sino que, por el contrario, puede armonizarse ambos tipos de normas de manera que coexistan armónicamente, en beneficio de las actividades económicas. Este era el aspecto de la Directiva 89 que quería resaltarse en este breve análisis de la misma.

3.2. Reglamento (CE) 40/94 del consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria

3.2.1. Naturaleza jurídica de la marca comunitaria

En el reglamento 40 sobre la marca comunitaria, actualmente vigente en la Comunidad Europea, se establece el sistema atributivo de adquisición del derecho sobre la marca, es decir, que ésta se adquiere (artículo 6) por el registro, e igualmente se establece el carácter unitario de la marca comunitaria, esto es, la vigencia del signo en el conjunto de la comunidad.

Dentro de las personas que pueden ser titulares de las marcas comunitarias se señala en su artículo 5 a las personas físicas o jurídicas (incluyendo a entidades de derecho público), que sean nacionales de los estados miembros, o de un Estado que sea parte del Convenio de París, o que sin ser nacionales de un país perteneciente al convenio tienen su domicilio o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la comunidad o en un país miembro del Convenio de París; o en su defecto, que sean nacionales de países que otorguen un trato recíproco en relación con la protección del derecho sobre las marcas a los nacionales de todos los países miembros de la comunidad.

Es significativo, en cuanto al alcance del derecho otorgado por la marca comunitaria a su titular, que de acuerdo al artículo 16 del reglamento, la marca en cuanto objeto de propiedad en la totalidad y para el conjunto del territorio de la comunidad se considera como una marca registrada en un Estado miembro, en el cual el titular tenga su sede o el domicilio, o, en su defecto, el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada. En caso de no darse ninguno de los criterios anteriores el

3 FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, págs. 49 y 50.

Estado miembro al que se considera perteneciente la marca será aquel en que tenga su sede la oficina.

3.2.2. Elementos trascendentes en el proceso de registro

En el reglamento se presenta la tradicional diferenciación de las causales absolutas y relativas de irregistrabilidad, que miran a los intereses diversos que buscan protegerse con cada una de ellas.

Las causales absolutas pueden ser motivo de negación oficiosa de la solicitud por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), procediendo la negación parcial de la solicitud en caso de que sólo afecte la causal de irregistrabilidad absoluta a algunos de los productos o servicios para los que se solicitó el registro. Si el signo solicitado en registro tiene un elemento que arroje dudas sobre el alcance del signo solicitado, podrá pedírsele al solicitante que excluya del alcance del derecho que pretende proteger él o los mencionados elementos (artículo 38 del reglamento).

En cambio, los motivos de denegación relativos, según el mandato expresado del artículo 8 del reglamento requieren la presentación de oposición del titular de la marca anterior. En relación con las anterioridades que encuentre en el registro la oficina, una vez se dé fecha de presentación a una solicitud la oficina redacta un informe de búsqueda de marcas comunitarias previas que puedan oponerse al registro de la marca solicitada (artículo 39 del reglamento). Igualmente transmite la solicitud de marca comunitaria a las oficinas que llevan los registros en todos los estados miembros, para que efectúen la búsqueda en los registros nacionales, quienes tienen plazo de 3 meses desde la fecha de la solicitud de marca comunitaria para responder a la oficina sobre la existencia o inexistencia de solicitudes o registros de marcas confundibles con la marca solicitada. Estos informes son transmitidos al solicitante de la marca y después de la publicación, con un término máximo de un mes, luego de la mencionada comunicación. En el momento de la comunicación la oficina deberá informar a los titulares de marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria anteriores mencionados en la búsqueda. En un plazo mayor de un mes desde esta última comunicación se realizará la publicación de la solicitud; informando la oficina a los titulares de marcas comunitarias o de las solicitudes de marcas comunitarias anteriores que aparezcan en el informe de búsqueda comunitaria sobre la existencia de la solicitud.

Finalmente, se establecen en la sección cuarta del reglamento que se comenta tanto las observaciones de terceros como la oposición, no adquiriendo el observador calidad de parte en el procedimiento. La observación puede interponerla, de

acuerdo al artículo 41, cualquier persona física o jurídica, o las asociaciones, luego de la publicación expresando los motivos por los cuales considera debe ser negada la marca, los que deben ser, sobre todo, los motivos consignados en el artículo 7 del reglamento, es decir, los que contienen las causales de negación absolutas.

Las oposiciones, por el contrario, se basan en los motivos de denegación relativos, consagrados en el artículo 8 del reglamento, y se interponen en los 3 meses siguientes a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria. Estas causales consagran la irregistrabilidad de las marcas comunitarias solicitadas para registro, por existir marcas confundibles con el signo solicitado (tanto el signo, como los productos o servicios) en el registro de marcas comunitarias o nacionales (de algún Estado miembro), o en un registro internacional que surta efectos en un Estado miembro. Igualmente puede presentar oposiciones el titular de una marca notoria en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París; o el titular de un signo usado que haya adquirido previamente a la solicitud de la marca comunitaria en algún Estado miembro el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior (artículo 8).

Dentro del procedimiento de oposición las partes, a instancia de la oficina, pueden presentar observaciones en relación con las comunicaciones de las demás partes o de la oficina.

Finalmente se profiere por la oficina una resolución estimando o desestimando total o parcialmente la solicitud de registro de marca comunitaria.

3.2.3 Procedimiento de recurso

El procedimiento de recurso está contemplado en el título VII del reglamento y su consagración es consecuencia obvia del carácter unitario de la marca comunitaria, ya que si su vigencia y efectos se producen en el conjunto de la comunidad, los recursos que se interpongan contra los actos de primera instancia debe resolverlo el mismo organismo encargado del registro. De existir organismos encargados para resolver los recursos en cada uno de los países miembros con procedimientos de registro propios las decisiones en relación con el registro en un país podría ser de registro de la marca, y en otro de negación del mismo. El propósito mismo de la marca comunitaria, cual es la obtención de un derecho sobre una marca en varios países, en los cuales se adquiere el derecho sobre el signo derivado de un solo acto registral y con plenos efectos en los países miembros, en tal contexto no se cumpliría.

Por eso de los artículos 57 al 63 del reglamento se consagra el procedimiento de recurso de las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación.

El plazo para la interposición de los recursos es de 2 meses a partir del día de notificación de la resolución, pagando la tasa de recurso. Para la motivación del recurso existirán otros dos meses adicionales. Si hay una sola parte se puede estimar por la instancia el recurso revisándolo prejudicialmente, pero si no se estimare se remite en un plazo de un mes luego de recibido el escrito motivado, a la sala de recurso sin pronunciamiento sobre el fondo (artículo 60 del reglamento).

En relación ya con el examen del recurso, una vez que se ha encontrado admisible, la sala de recurso invita a las partes a que le presenten observaciones sobre los asuntos que les han notificado, o sobre lo que ha presentado la otra parte, dentro del término que le conceda (artículo 61 del Reglamento 40).

En cuanto a la decisión final, la sala de recurso puede ejercer la competencia de la instancia que dictó la resolución impugnada o devolver el asunto a esa instancia para que le dé cumplimiento, vinculándola, en este último caso, la parte motiva y la parte resolutive de la resolución a la sala de recurso.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 63 del citado reglamento, contra las resoluciones de las salas de recurso cabe recurso ante el Tribunal de Justicia, interpuesto dentro de los 2 meses a partir de la notificación de la resolución de la sala de recurso. La competencia de este tribunal comprende la posibilidad de anular o modificar la resolución impugnada, debiendo la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), adoptar la decisión de este Tribunal.

Debe destacarse, finalmente, la propuesta de reglamento⁴ del consejo por el que se modifica el Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria, presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas en Bruselas el 27 de diciembre de 2002 en la que se destacan las siguientes modificaciones al reglamento:

- se amplía la posibilidad de ser titular de una marca comunitaria a toda persona física o jurídica o entidad de derecho público (elimina la reciprocidad),

4 El Consejo de la Unión Europea los días 26 y 27 de noviembre de 2003 alcanzó un acuerdo en torno a la modificación del reglamento sobre la marca comunitaria 40/94/CE .

- elimina el sistema de búsqueda del reglamento 40 por no aportar nada significativo, y sí muy oneroso,
- para evitar contradicciones entre las salas de recurso establece que las mismas tomen decisiones en sala ampliada,
- se establece la oposición al registro de una marca comunitaria a los titulares de los signos protegidos a nivel comunitario y, finalmente,
- se establece la facultad para la oficina de revocar las decisiones erradas si la decisión se toma en los 6 meses siguientes a la adopción de la inscripción o decisión equivocada, dando en todo caso los recursos correspondientes.

De esta manera termina en el presente estudio lo que podría llamar los elementos básicos del sistema de marca comunitaria vigente en la Comunidad Europea, el cual quería resaltar, ya que debe ser considerado como un sistema exitoso. No se trata, por supuesto, de trasladar al área andina (o a otras comunidades) esquemas jurídicos que quizá no resulten fácilmente aplicables en otros medios, pero sí es conveniente su estudio para aprovechar en el futuro sus aspectos positivos, previas las adaptaciones del caso.

4. CONCLUSIONES

1. En la sociedad moderna los empresarios buscan el mejor desempeño de sus actividades empresariales, mejorando los productos que elaboran y optimizando la forma como prestan los servicios en el mercado.

Los empresarios han entendido que sus clientes son un activo invaluable. En tal sentido buscan mantener o mejorar la calidad de los productos o de los servicios que ofrecen.

En el contexto descrito la marca tiene una singular importancia, ya que en ella se condensa el *good will* del empresario y es indicativa del origen empresarial del producto o servicio; ya que los consumidores asociarán el signo con un empresario que ofrece un bien de una calidad determinada.

2. En el Régimen de Propiedad Industrial vigente en el área andina el sistema de adquisición del derecho es mediante el registro ante la oficina nacional competente, del país miembro en que se haga la solicitud.

El registro sólo le da al titular el derecho al uso exclusivo sobre la marca en el país en que efectúe el registro; en el cual podrá ejercer las acciones emanadas del *ius prohibendi*, impidiendo mediante acciones preventivas o coercitivas que terceros no autorizados utilicen de manera que pueda causar confusión en el mercado, un signo similar a la marca registrada. El registro de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina no da derecho exclusivo al uso del signo en otro país miembro, ni de interponer las acciones de protección del signo ya mencionadas; pero sí da la posibilidad de interponer oposiciones a una solicitud de un signo confundible con base en dicho registro.

3. En el contexto descrito, para tener el titular de un registro sobre una marca el derecho exclusivo al uso del mismo en todos los países miembros de la Comunidad Andina, deberá efectuar el trámite correspondiente ante las autoridades pertinentes de cada uno de los países miembros. Los costos administrativos de cada uno de los mencionados trámites, y los eventuales de asesoría son cuantiosos, y sin duda desmotivan a algunos empresarios que quieran ampliar su capacidad productiva y generar más empleo.

Además, el titular de una marca por ejemplo, en Venezuela, puede exportar productos distinguidos con su marca a Ecuador, y verse sujeto acciones judiciales entabladas por el titular de un signo similar, registrado en Ecuador. De no poder llegar a acuerdos con el titular de este último signo (artículo 159 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) le estará vedado el correspondiente mercado. En esta hipótesis también pueden los empresarios tener que incurrir en elevados costos.

También un sistema de marca comunitaria resultaría más atractivo para los empresarios extranjeros, quienes se verían motivados a entrar con sus productos o servicios en la región, por el atractivo de una marca protegida en un mercado más amplio.

4. La adopción de un sistema de marca comunitaria, con vigencia y fuerza obligatoria en el conjunto de la comunidad, será un elemento que motive al sector empresarial en la búsqueda de nuevos clientes para sus productos o servicios; rebajando los costos que implica el comercio de productos y servicios en el interior de la comunidad, permitiéndoles, además, crear más empleo.

Para las PYME andinas será la marca comunitaria, sin duda, como lo es en Europa, una herramienta importante en pos de un mayor desarrollo económico.

5. Se necesita voluntad política para la consagración de la marca comunitaria andina, y que se comprenda que a las pequeñas y medianas empresas debe apoyárseles efectivamente, dándoles posibilidades reales de ampliar su mercado.

Para esto se requiere que nuestras clases dirigentes piensen sin egoísmos y con criterio abierto, que se justifica dar algo de su poder, en beneficio de todos.

BIBLIOGRAFÍA

CASADO CERVIÑO, ALBERTO, "La importancia para las PYME de invertir en la marca comunitaria", en www.iprhelppdesk, en boletín número 1 de junio de 2002. Consorcio coordinado por la Universidad de Alicante, España. Participan Queen Mary & Wetfield College, Facultes Universitaires Notre Dame de la Paix y Westfälische Wilhelms-Universität. (Universidad de Munster).

FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

Primera Directiva 89/104/CEE del consejo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, tomado de www.uaipit.com portal de Internet de la Universidad de Alicante sobre propiedad industrial e intelectual y sociedad de la información.

Reglamento (CE) 40/94 del consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, tomado de www.uaipit.com portal de Internet de la Universidad de Alicante sobre propiedad industrial e intelectual y sociedad de la información.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), del 2 de julio de 2002 en el asunto T-323/00, marca comunitaria sintagma SAT.2, demandante SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, demandada Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) tomada de la página del Tribunal de Justicia: <http://curia.eu.int/es/>.

