

EVOLUCIÓN RECIENTE Y TENDENCIAS FUTURAS DE LAS MARCAS EN LATINOAMÉRICA

I. ESTADO DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES

Con excepción de Brasil, Perú y Colombia, recientemente no se han operado cambios radicales en la legislación marcaria de los países latinoamericanos. En algunos como Paraguay¹ y Argentina² todavía están vigentes leyes del siglo pasado; en otros como Nicaragua,³ Panamá,⁴ Bolivia,⁵ Honduras⁶ y El Salvador⁷ las leyes marcarias tienen medio siglo; y un buen número de ellos como Guatemala,⁸ Ecuador,⁹ Chile,¹⁰ Cuba,¹¹ República Dominicana,¹² Uruguay,¹³ México¹⁴ y Costa Rica,¹⁵ conservan leyes dictadas hace más de un cuarto de siglo. De ahí la paradoja de concluir que con más de 15 años de vigencia, las leyes de Haití¹⁶ y Venezuela¹⁷ resulten ser las más modernas.

A) Reformas legislativas diversas

Lo anterior no significa que impere un estancamiento absoluto en el campo legislativo, pues durante la última década algunos Estados han expedido leyes

¹ Ley de marcas de fábrica y de comercio de 6 de julio de 1889.

² Ley número 3,975 de marcas de fábrica, de comercio y de agricultura de 23 de noviembre de 1900.

³ Ley de 21 de noviembre de 1907.

⁴ Código Administrativo de 1917 y Decreto número 1 de 3 de marzo de 1939.

⁵ Ley reglamentaria de marcas de fábrica de 15 de enero de 1918.

⁶ Ley de marcas de 14 de marzo de 1919.

⁷ Ley de marcas de 20 de julio de 1921.

⁸ Ley de marcas, nombres y avisos comerciales de 31 de diciembre de 1924.

⁹ Ley de Marcas de 21 de septiembre de 1928.

¹⁰ Decreto-Ley sobre propiedad industrial de 8 de junio de 1931.

¹¹ Ley de propiedad industrial de 4 de abril de 1936.

¹² Ley de marcas de 30 de diciembre de 1937.

¹³ Ley de marcas de fábrica, de comercio y de agricultura de 1º de octubre de 1940.

¹⁴ Ley de la propiedad industrial de 31 de diciembre de 1942.

¹⁵ Ley de marcas de 21 de junio de 1946.

¹⁶ Ley de 16 de agosto de 1954 sobre marcas de fábrica y de comercio.

¹⁷ Ley de propiedad industrial de 14 de octubre de 1955.

y decretos que actualizan las normas sobre marcas aun cuando sea en modesta escala. Así lo comprueba este análisis: en *Argentina* se han dictado disposiciones sobre su adhesión al Convenio de París¹⁸ y sobre formularios tipos para solicitar inscripción de transferencia y oposición al registro de marcas.¹⁹ En *Bolivia*, sobre la obligación de emplear abogados en el trámite para obtener títulos y resoluciones de marcas y patentes que provengan del exterior.²⁰ El *Brasil* ha dictado una nueva Ley de propiedad industrial²¹ y ha creado el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.²² Por su parte, el Congreso de *Colombia* aprobó el Convenio de París²³ y ha adoptado la clasificación internacional de productos y servicios, aumentando el número de clases de 24 a 34.²⁴ En la *República de Chile* se creó el Departamento de Propiedad Industrial como organización independiente del Ministerio de Economía;²⁵ se ordenó que el Departamento de Agricultura apruebe previamente la solicitud de registro de marca que consista en el nombre de un tipo de semilla o de raza;²⁶ más recientemente, fueron aumentados los derechos por concepto de registro y renovación de marcas y patentes.²⁷ El *Ecuador* modificó la Ley de marcas en lo relativo a la publicación de las solicitudes de registro así como sobre la reducción del precio de la Gaceta de la Propiedad Industrial²⁸ y sobre la no registrabilidad de denominaciones genéricas.²⁹ En *Haití* se adoptó la clasificación internacional de productos y servicios aprobada en Niza en 1957.³⁰ Por lo que a *México* se refiere, se ha legislado acerca de su adhesión al texto del Convenio de París revisado en Lisboa;³¹ forma de las marcas en los artículos de plata labrada³² y prohibición de registrar como marca el emblema del Comité Olímpico Internacional, las denominaciones "olímpico", "olimpíada" y "juegos olímpicos".³³

¹⁸ Ley de 11 de noviembre de 1966.

¹⁹ Disposición número 38 de 12 de diciembre de 1969.

²⁰ Decreto de 12 de febrero de 1971.

²¹ Decreto-Ley 1005 de 21 de octubre de 1969.

²² Ley 648 de 11 de diciembre de 1970.

²³ Ley 35 del 29 de diciembre de 1969.

²⁴ Decreto número 2379 de 7 de diciembre de 1970.

²⁵ En 1966.

²⁶ Resolución número 1141 de 13 de diciembre de 1966.

²⁷ Decreto número 939 de 1º de junio de 1968.

²⁸ Decreto número 2241 de 6 de octubre de 1964.

²⁹ Decreto Supremo número 2768-G.

³⁰ Decreto Presidencial de 13 de septiembre de 1965.

³¹ Decreto de 9 de abril de 1964.

³² Resolución de 26 de julio de 1966.

³³ Decreto de 16 de diciembre de 1966.

En *Nicaragua* se estableció el registro obligatorio de marcas para productos químicos, farmacéuticos y alimenticios.³⁴ *Perú* aceptó la clasificación internacional de productos y servicios³⁵ y aprobó el Reglamento de la Ley General de Industrias, cuyo título V trata lo referente a los elementos de la propiedad industrial.³⁶ Por último, la *República Oriental del Uruguay* ha legislado sobre su adhesión al Convenio de París,³⁷ formalidades para el registro de marcas,³⁸ y publicación en el diario oficial de resoluciones definitivas sobre otorgamiento o denegación de registros.³⁹

Como puede fácilmente advertirse, la citada actividad legislativa consiste en su mayor parte en reglas administrativas de carácter procesal y sólo en muy contados casos esas disposiciones aluden al derecho sustantivo de marcas. Se trata, además, de ordenamientos aislados que no llegan a formar sistemas legislativos propiamente dichos. Únicamente tres países sudamericanos han legislado en forma integral sustituyendo sus antiguas leyes por otras de más moderno cuño: Brasil, Perú y Colombia.

Nueva ley de Brasil

Un decreto de 1923 por el que se creó la Dirección de la Propiedad Industrial constituye el primer texto legislativo que reglamentó a la vez las marcas y las patentes. Posteriormente⁴⁰ fue promulgado el Código de Propiedad Industrial de 1945 que estuvo en vigor durante poco más de dos décadas. En 1967 se aprobó un nuevo código de propiedad industrial⁴¹ vigente a partir del 27 de mayo de 1967, el cual introdujo los cambios fundamentales siguientes:

- a) A las marcas de industria y de comercio adiciona las marcas de servicio.
- b) Autoriza para solicitar el registro a los industriales, comerciantes y personas que ejerzan actividades económicas o profesionales.
- c) Protege las marcas no registradas por sus titulares, pero en uso comprobado, siendo permitido al interesado impugnar en cualquier tiempo el depósito de marca ajena que reproduzca o imite a su marca en uso.

³⁴ Decreto Ley número 2-L del Presidente de la República, del 3 de abril de 1967.

³⁵ Decreto 86-F de 23 de noviembre de 1966.

³⁶ Decreto Supremo número 901-71-I.C.-D.S. de 25 de enero de 1971.

³⁷ Ley de 22 de septiembre de 1966.

³⁸ Decreto 637/968 de 24 de octubre de 1968.

³⁹ Decreto 694/968 de 14 de noviembre de 1968.

⁴⁰ Decreto-Ley número 7,903 de 27 de agosto de 1945.

⁴¹ Decreto-Ley número 254 de 28 de febrero de 1967.

- d) Protege las marcas notorias, independientemente de su registro o de la naturaleza de los artículos que amparen.
- e) Fija la duración del registro en diez años, prorrogables sucesiva e indefinidamente.
- f) Autoriza el uso y la transmisión de los registros marcarios por cualquier contrato.
- g) Establece la cesión libre de la marca.
- h) Sanciona con la caducidad la falta de uso de la marca por dos años consecutivos; mas sólo se decretará a instancia de tercero que *compruebe el desuso*, pudiendo ser alegada la fuerza mayor como excepción de la caducidad.
- i) Reduce a dos años el plazo de la prescripción para ejercitar la acción de nulidad de los registros de marcas.
- j) Contra los actos del director de Propiedad Industrial concede un recurso ante el Consejo de Recursos de la Propiedad Industrial como tribunal administrativo de segunda instancia.
- k) Conserva la clasificación anterior, destinándose la clase 50 a las marcas de servicio.
- l) Excluye la represión penal, pero el titular del registro marcario, con base en la protección común a la propiedad puede ejercitar acciones contra el infractor.
- m) Concede un plazo de noventa días para la oposición del registro y otro similar para la réplica.⁴²

Apenas publicado este Código, un grupo de expertos brasileños⁴³ presentó al gobierno un trabajo con observaciones especialmente acerca de su forma.

El 20 de diciembre de 1969 entró en vigor el actual Código de Propiedad Industrial, cuyo título II trata de los signos distintivos.⁴⁴

Pocos cambios presenta esta nueva ley⁴⁵ en relación con la ya analizada de 1967. En derecho sustantivo la reglamentación de las marcas es la misma. En procedimiento: el plazo para la oposición y el de réplica de la misma se ha reducido a 60 días. El plazo para acción de nulidad se aumentó a cinco años, salvo que el registro haya sido expedido de mala fe. Se encomienda a la autoridad judicial el conocimiento del juicio respectivo.

⁴² Véase "Leyes y Negocios", en *Boletín Informativo*, ed. Custódio de Almeida-Abogados, edición especial julio-agosto de 1967.

⁴³ Ellos fueron: Custódio Cabral de Almeida, Luiz Fernando Cardoso de Gusmao, Conrado Max Gruenbaum, Helio Alves de Araújo y Antonio José Habbema de Maya.

⁴⁴ Artículos 69 a 127 distribuidos en doce capítulos.

⁴⁵ Decreto-Ley número 1005 de 21/10/1969.

Recientemente,⁴⁶ el Departamento Nacional de la Propiedad Industrial, que era un órgano de la administración dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, fue transformado en autarquía federal bajo la denominación de Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con autonomía financiera y administrativa.

De este breve examen de la legislación, podría concluirse que Brasil, impulsado por su veloz desarrollo económico, ha evolucionado paralelamente en su legislación sobre propiedad industrial. Sin embargo, esas repetidas alteraciones provocan inestabilidad en las instituciones y en la jurisprudencia, especialmente por la cambiante estructura de los órganos administrativos cuya transformación no deja de ser teórica mientras no tengan un funcionamiento efectivo.

Nueva ley de Perú

La nueva legislación sobre propiedad industrial de Perú entró en vigor a principios de este año de 1971.⁴⁷

Entre las disposiciones relativas a las marcas, existen algunas que acusan un verdadero avance en el aspecto legislativo y otras que constituyen una limitación al derecho de propiedad industrial. Intentaré resumirlas a continuación:

1) Desde luego, es importante señalar el cambio de filosofía para justificar la protección de la marca, pues el Estado garantiza y protege los distintos elementos constitutivos de propiedad industrial siempre que concurren estas tres condiciones:

- a) Que contribuyan al desarrollo nacional permanente y autosostenido,
- b) que sean de interés social y
- c) que no atenten contra la moral.⁴⁸

El último de los citados requisitos es tradicional en todas las legislaciones, pero los dos primeros tienen un cariz notoriamente revolucionario, coincidente con los sistemas político-económicos implantados recientemente en los Estados que luchan por acelerar su desarrollo industrial. En este caso se advierte igualmente un arraigado sentimiento nacionalista cuando se menciona que la marca

⁴⁶ Ley número 5648 de 11 de diciembre de 1970.

⁴⁷ Está contenida en el título V del Reglamento de la Ley General de Industrias (Decreto Ley número 18350) según decreto supremo número 001-71-IC-DS.

⁴⁸ Según el artículo 46 del citado Reglamento:

debe contribuir al desarrollo "autosostenido", es decir, sin la intervención económica extranjera.

2) Otra modalidad importante en esta nueva legislación aparece en el concepto de propiedad industrial. En efecto, siguiendo el patrón del Convenio de París,⁴⁹ en las legislaciones tradicionales se considera como propiedad industrial las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica, comercio y servicio, el nombre comercial, las denominaciones de origen o indicaciones de procedencia, y la represión de la competencia desleal. De los citados elementos la nueva ley peruana sólo estima como constitutivos de la propiedad industrial las patentes de invención, los diseños industriales, las marcas de fábrica y los nombres comerciales y lemas. Es decir, *quedan excluidos los modelos de utilidad, las marcas de servicio, las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y la represión de la competencia desleal*. En cambio expresamente se incluyen como componentes de la propiedad industrial *los procedimientos tecnológicos*.⁵⁰

3) De gran trascendencia desde el punto de vista económico es la innovación relativa al otorgamiento de licencias de uso y a la transmisión de las marcas, ya que el propietario de una marca sólo podrá otorgarla en licencia de uso o transferirla a terceros mediante contrato, *previa autorización gubernamental*. Dicha autorización deberá recabarse del director general de Industrias si el contrato de licencia o traspaso no ocasiona pagos al exterior. Pero si el contrato de licencia o de transmisión de derechos implica algún pago al exterior, entonces la autorización debe estar contenida en una resolución suprema refrendada por los ministros de Finanzas y Economía y de Industria y Comercio.⁵¹

Con estas medidas de control tributario se establece una restricción de graves efectos al concepto tradicional de exclusividad del derecho sobre la marca.

4) Según esta nueva legislación el empleo de las marcas es obligatorio en Perú, ya que las personas que ejerciten una actividad industrial deberán solicitar obligatoriamente el registro de las marcas de fábrica que empleen o proyecten emplear.⁵²

5) Se impone la obligación de usar la marca en un plazo no mayor de cinco años después de otorgado el derecho. Esta obligación se adquiere a través de la solicitud de registro del signo, la cual debe acompañarse de un documento por virtud del cual el solicitante del registro se compromete a usar la marca dentro de dicho período de cinco años.⁵³

⁴⁹ Artículo 1, inciso (2) del Convenio de París.

⁵⁰ Artículo 47 de la Ley General de Industrias.

⁵¹ Artículo 51 de la Ley General de Industrias.

⁵² Artículo 91 de la Ley General de Industrias.

⁵³ Artículo 92, inciso (2), c, de la Ley General de Industrias.

6) Reflejando la ideología económica y social del nuevo régimen del Perú, el Estado reconoce y alienta la difusión y el registro de las marcas colectivas para identificar productos de comunidades y cooperativas, así como para certificar productos que prestigien al país.⁵⁴

7) Respeta de modo expreso el concepto de marcas notoriamente conocidas en el país o en el exterior.⁵⁵

8) En cuanto a la duración del registro, sufre una radical modificación la ley anterior que señalaba el término de diez años, pues según la nueva, el registro de la marca confiere a su titular la propiedad de ella y el derecho exclusivo a su uso por un plazo de *cinco años*.⁵⁶

9) El plazo de cinco años podrá renovarse indefinidamente, a condición de que la marca se haya puesto en uso. Esta es otra innovación de esta Ley, por virtud de la cual evidentemente quedan suprimidas las marcas defensivas, pues la renovación del registro queda condicionada al uso de la marca.

10) También es completamente nueva la disposición según la cual las empresas industriales están obligadas a ofrecer bajo una sola marca los bienes o insumos que produzcan las mismas características técnicas o composición química y que estén destinados al mismo uso o fin.⁵⁷

11) En el orden procesal, se conserva el sistema de oposición.⁵⁸ Además, para acelerar los procedimientos y para evitar la acumulación innecesaria de trabajo, las solicitudes de registros de marcas caerán automáticamente en abandono cuando el respectivo expediente permanezca paralizado durante tres meses, por responsabilidad del interesado, salvo que el expediente se encuentre en estado de resolución.⁵⁹

Nueva ley de Colombia

El texto legislativo más reciente en materia de marcas de los países latinoamericanos es el nuevo Código de Comercio de Colombia, promulgado hace escasos tres meses.⁶⁰

El título segundo del libro tercero, que está dedicado a la propiedad industrial, se divide a su vez en tres capítulos. El primero denominado "De las Nuevas Creaciones", comprende dos secciones, correspondiendo la primera a

⁵⁴ Artículo 94 de la Ley General de Industrias.

⁵⁵ Artículo 97 de la Ley General de Industrias.

⁵⁶ Artículo 98 de la Ley General de Industrias.

⁵⁷ Artículo 102 de la Ley General de Industrias.

⁵⁸ Artículo 126 de la Ley General de Industrias.

⁵⁹ Artículo 129 de la Ley General de Industrias.

⁶⁰ Decreto 410 de 27 de marzo de 1971.

las patentes y la segunda a los dibujos y modelos industriales. El segundo, intitulado "De los Signos Distintivos", comprende cuatro secciones: una sobre definición, otra *sobre marcas de productos y de servicios*; una más respecto de las *marcas colectivas*, y la última, acerca de nombres comerciales y enseñas.

Las disposiciones relativas a las marcas se encuentran contenidas de un modo expreso en los 19 artículos que van del 585 al 604.

En la nueva codificación de la propiedad industrial colombiana, destacan estos rasgos en materia de marcas:

- a) El reconocimiento expreso de la marca de servicio y de la marca colectiva; ⁶¹
- b) la protección de la marca y del nombre comercial notoriamente conocidos en Colombia; ⁶²
- c) la no registrabilidad de una marca semejante a un nombre comercial; ⁶³
- d) el registro de la marca tendrá una duración de diez años, prorrogables indefinidamente por períodos de cinco años por medio de renovación; ⁶⁴
- e) la extinción del registro, si la marca no se explota en Colombia durante cinco años, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Sin embargo, también se exceptúa expresamente de la extinción la marca defensiva y, de hecho, lo mismo acontece respecto de las marcas de protección, al estipularse que la utilización de la marca para uno o varios productos o servicios pertenecientes a determinada clase, bastará para impedir la caducidad en relación con los demás productos o servicios de la misma o de varias clases; ⁶⁵
- f) establece el sistema de oposición; ⁶⁶
- g) en forma indirecta y por vía de remisión que hace el código, son aplicables en lo pertinente, a las marcas, las disposiciones sobre patentes relativas a la obligación de los extranjeros de designar representantes, régimen de las sociedades extranjeras que solicitan registros, documentos que deben acompañarse con la solicitud, abandono de solicitudes incompletas, examen de expedientes, régimen de la comunidad y licencia contractual, renuncia del derecho y disposiciones sobre medidas cautelares; ⁶⁷
- h) la infracción contra la exclusividad de una marca se sanciona como un acto de competencia desleal, con la indemnización de los perjuicios cau-

⁶¹ Artículos 585-599 y artículos 600-604.

⁶² Artículo 588, 4º

⁶³ Artículo 588, 3º

⁶⁴ Artículo 594.

⁶⁵ Artículo 597.

⁶⁶ Artículos 592 y 593.

⁶⁷ Artículo 599.

sados y con fuertes multas sucesivas hasta lograr que el usurpador se abstenga de repetir los actos.⁶⁸

Es justo hacer notar que este código no ha sido elaborado en forma precipitada, ya que el antiguo proyecto de ley sobre Código de Comercio fue presentado por el gobierno desde 1958 a la consideración del Congreso Nacional. Diez años después, en 1968, el presidente de la República designó a una comisión de expertos, la cual dio fin a sus labores presentando el proyecto de texto ahora convertido en ley, que entrará en vigor en Colombia a partir del 1º de enero de 1972.

B) *Proyectos legislativos nacionales*

La circunstancia de que únicamente Brasil, Colombia y Perú hayan renovado su legislación marcaría según el análisis que se acaba de presentar, no debe interpretarse como una actitud conformista de las otras naciones latinoamericanas en lo que atañe a su derecho positivo sobre la materia, pues la inquietud por adecuar la ley a sus respectivas necesidades y experiencias también se ha manifestado a través de proyectos legislativos no aprobados hasta hoy.

Por ejemplo, en Argentina ha sido redactado un anteproyecto de reformas a las leyes de propiedad industrial, que incluye las marcas de empresa.⁶⁹

En Cuba hace varios años se elaboró un anteproyecto de ley sobre propiedad industrial que nunca fue aprobado y parece ser que al presente ha sido desechado.

En Chile desde hace algún tiempo existe un proyecto de ley que modifica la legislación sobre propiedad industrial, el cual se encuentra todavía en una de las comisiones de la Cámara de Diputados.⁷⁰

En agosto de 1967 se nombró en Ecuador una comisión mixta encargada de

⁶⁸ Incisos 1 y 4 del artículo 75 del Código de Comercio. Independientemente, el artículo 285 del Código Penal prevé y castiga como delito la falsificación o alteración de las marcas legalmente registradas; y el artículo 277 del mismo Código Penal castiga a quien ponga en venta o haga circular en los mercados nacionales o extranjeros productos industriales con marcas falsificadas.

⁶⁹ Por resolución de 14 de diciembre de 1967 se constituyó la comisión de la Secretaría de Industria y Comercio para proyectar las reformas.

⁷⁰ Boletín número 20,407 de 7 de mayo de 1963 de la Cámara de Diputados. Entre las notas sobresalientes de este proyecto pueden mencionarse el registro obligatorio de marcas para productos alimenticios y preparaciones farmacéuticas; la inscripción de marcas para distinguir establecimientos comerciales (como sospecha de marca de servicio); la calidad de fabricante o comerciante para registrar una marca; usurpación de la marca por su referencia o reproducción en anuncios y publicaciones.

redactar un proyecto de ley de propiedad industrial, el cual fue entregado al Ministerio de Patentes y Marcas, sin que haya seguido un curso favorable.⁷¹

En Paraguay también existe un anteproyecto de ley de marcas redactado hace varios años.⁷²

Igualmente, en la República Dominicana ha sido designada una comisión para que sugiera modificaciones a la ley de marcas.⁷³

En cuanto a mi país, México, hay un proyecto de reformas que en lo relativo a marcas propone estos cambios: registro de marcas de servicio (artículo 68); inscripción obligatoria del usuario autorizado (artículo 113); prohibición de dos renovaciones de no uso de marca consecutivas (artículo 121); competencia de la autoridad judicial para el ejercicio de las acciones de nulidad y extinción de los registros, así como de infracción a los mismos (artículo 133 y 6 transitorio); aumento de la penalidad por violaciones al derecho exclusivo (artículos 155, 156 y 157); interdictos para hacer cesar la usurpación durante el juicio (artículo 159).⁷⁴

Hasta hoy no ha sido concluido un texto definitivo. Lo cual ciertamente no afecta la buena marcha del derecho marcario mexicano, pues las lagunas que se han podido encontrar a la ley a lo largo de sus casi 30 años de vigencia, han sido subsanadas por la jurisprudencia.

C) *Proyecto de ley uniforme para los países americanos*

Con objeto de determinar los principios básicos sobre los que se pueden elaborar las leyes panamericanas, dos juristas brasileños,⁷⁵ han redactado un Proyecto de ley uniforme sobre la propiedad industrial que en relación con las marcas presenta estas innovaciones:

a) Mostrándose más ambicioso que el Convenio de París en su versión de Lisboa (artículo 6 sexies), protege las marcas de servicio *mediante su registro*.

⁷¹ Por el sector privado intervinieron los expertos en derecho marcario doctor César A. Guerrero Villagómez y doctor Juan M. Quevedo.

⁷² Su autor es el doctor Hugo Berkemeyer.

⁷³ La comisión, nombrada en 1969, debe dictaminar en relación con estas materias: a) introducción de la clasificación internacional de productos, b) término uniforme de 10 años para el registro de marcas, c) introducción de marcas de servicio, d) suprimir la publicación previa de las solicitudes de marcas para los fines de la oposición.

⁷⁴ Anteproyecto elaborado en 1967 por la Asociación Mexicana de Agentes de la Propiedad Industrial.

⁷⁵ Custódio de Almeida y Helio de Araújo. Trabajos que presentaron en el Congreso de ASIPI celebrado en Buenos Aires del 5 al 11 de noviembre de 1965.

- b) Consagra la igualdad de los signos distintivos registrados en el extranjero con los registros nacionales, siempre que haya tratamiento de reciprocidad.
- c) Restringe la expropiación de marcas a los casos de seguridad de la economía nacional.
- d) Respeta el principio de la libertad de registro de los signos distintivos, aun cuando prevé la posibilidad de que sea obligatorio en relación a ciertos productos.
- e) Considera que toda persona que ejerza una actividad con resultados económicos está capacitada para solicitar el registro de marcas.
- f) Tomando en cuenta que las leyes específicas ya las protegen, prohíbe el registro de las obras científicas, artísticas y literarias como signos distintivos.
- g) Considera el uso anterior como la mejor fuente de adquisición del derecho.
- h) Fija el plazo del registro en 10 años prorrogables indefinidamente y establece el principio de la caducidad del registro cuando éste permanece ocioso en los archivos oficiales, sin que el titular use la marca por un período de 2 años consecutivos.
- i) Delega la nulidad de los registros a la competencia de la autoridad judicial.⁷⁶

Pese a la armonización que alcanzarían las nuevas leyes americanas si adoptasen los principios básicos de este proyecto, hasta hoy no han sido tomados en cuenta. Su divulgación y las recomendaciones que en el foro internacional deben hacer los organismos idóneos, mantienen la esperanza de que al revisar sus nuevas legislaciones, los países americanos habrán de considerarlo al lado de la Ley-tipo sobre marcas que preparó el BIRPI.

II. LOS CONVENIOS REGIONALES AMERICANOS

La integración económica es un fenómeno que se presenta lo mismo en naciones altamente industrializadas que en los países de incipiente desarrollo industrial. Así por ejemplo, en Europa existen los grandes bloques económicos conocidos como BENELUX,⁷⁷ Comunidad Económica Europea⁷⁸ y Asociación

⁷⁶ "Anteproyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial para las Américas", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, julio-diciembre de 1965, núm. 6, pp. 323 y ss.

⁷⁷ Originalmente constituida en 1944 mediante el tratado firmado en Londres para establecer una Unión Aduanera y transformada en 1960 como asociación económica.

⁷⁸ Constituida en 1957 por el Tratado de Roma.

Europea de Libre Comercio,⁷⁹ en tanto que en América Latina los dos núcleos más destacados de integración económica son la Zona Libre Comercio⁸⁰ y el Mercado Común Centroamericano.⁸¹ Y así como Bélgica, Holanda y Luxemburgo han unificado sus respectivas legislaciones sobre marcas mediante la Ley Uniforme BENELUX,⁸² y han hecho lo propio Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia con la Ley de Marcas Nórdicas,⁸³ los esfuerzos de integración regional latinoamericana también incluyen la unificación de su derecho marcario por medio de dos pactos: uno que afecta a la América Central y otro que involucra a ciertos países de la América del Sur, según la siguiente reseña.

A) *Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial*

Tomando en cuenta que para alcanzar los objetivos del Programa de Integración Económica Centroamericana es preciso modernizar y adecuar a sus necesidades efectivas todas las leyes que tienen con él una relación directa, y que es conveniente uniformar las normas que regulan los signos distintivos debido a la importante función que desempeñan en el libre movimiento de mercancías y servicios, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, firmaron en 1968 el Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial.⁸⁴

⁷⁹ Integrada por Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, El Reino Unido y Finlandia, se formó en 1959 por el Tratado de Estocolmo.

⁸⁰ Creada el 18 de febrero de 1960 en Montevideo, bajo los auspicios de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que comprende: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela. Véase: *Instrumentos relativos a la integración económica en América Latina*, del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, Washington, 1964, 342 pp.

⁸¹ Originado en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua el 13 de diciembre de 1960, el cual incluye a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Véase: Francisco Villagrán Kremer, *Integración económica centroamericana*, Guatemala, 1967, 374 pp.

⁸² Esta ley establecida por el Tratado Benelux que se firmó en Bruselas el 19 de marzo de 1962, entró en vigor en los tres países mencionados el 1º de enero de 1971.

⁸³ Expedido respectivamente en Dinamarca el 11 de junio de 1959, en Noruega el 3 de marzo de 1961, en Suecia el 2 de diciembre de 1960 y en Finlandia el 10 de enero de 1964.

⁸⁴ Sustancialmente corresponde al anteproyecto de Convenio Centroamericano para la protección de marcas, nombres comerciales y anuncios y para la represión de la competencia desleal, elaborado en el curso de 1965 por la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericano. Ver: David Rangel Medina, "El Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, enero-junio 1969, núm. 11, pp. 9-34.

En lo que concierne sólo a las marcas, este instrumento legislativo se caracteriza por lo siguiente:

- a) Reconoce las marcas de servicio y las marcas colectivas;⁸⁵
- b) adopta el sistema de protección atributivo, condicionando la propiedad de la marca al hecho de su registro;⁸⁶
- c) prohíbe el registro y empleo de marcas consistentes en diseños de estampillas, documentos mercantiles, nombres de países;⁸⁷
- d) establece el uso obligatorio de leyendas que indiquen la procedencia centroamericana de los productos;⁸⁸
- e) otorga un derecho de prioridad de 6 meses al solicitante del registro para que pueda solicitarlo también en los otros Estados signatarios;⁸⁹
- f) el término del registro es de 10 años, renovable por igual término indefinidamente;⁹⁰
- g) para que la cesión y el permiso de uso produzcan efectos contra terceros es menester la inscripción;⁹¹
- h) la caducidad será declarada por la autoridad administrativa y la nulidad por la autoridad judicial;⁹²
- i) acoge la clasificación internacional de los productos y de los servicios del Arreglo de Niza;⁹³
- j) impone a los Estados contratantes la obligación de no suscribir cada uno por separado, con otros Estados, convenios sobre las materias que comprende, a menos que lo hagan en forma conjunta.⁹⁴

El Convenio todavía no está en vigor, debido a que sólo las repúblicas de Costa Rica y Nicaragua lo han ratificado. Se hace necesario que deposite la ratificación un tercer país. En el momento en que eso ocurra, quedarán sin efecto las leyes internas de cada Estado contratante y el Convenio se convertirá en el texto legal que regirá en los países centroamericanos.⁹⁵

Por la adopción de los principios fundamentales sobre marcas y por los notables puntos de similitud que guarda con el Convenio de París y con la

⁸⁵ Artículos 6 y 35.

⁸⁶ Artículo 17.

⁸⁷ Artículo 10.

⁸⁸ Artículo 16.

⁸⁹ Artículo 19.

⁹⁰ Artículo 24.

⁹¹ Artículos 26 y 27.

⁹² Artículos 43 y 45

⁹³ Artículo 154.

⁹⁴ Artículo 233.

⁹⁵ Artículo 230.

Ley-tipo del BIRPI, este Convenio constituye un paso efectivo en la política mundial de unificación legislativa y, en forma concreta, un instrumento valioso para la política del Mercado Común Centroamericano.

B) *El régimen común sobre marcas del grupo andino. Antecedentes: Acuerdo de Cartagena*

Con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú que forman "El Grupo Andino",⁹⁶ en mayo de 1969 se firmó el *Acuerdo de Cartagena*.⁹⁷

Este convenio de integración subregional tiene como objetivos:

- a) Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros;
- b) acelerar su crecimiento mediante la integración económica;
- c) facilitar su participación en el proceso de integración y;
- d) establecer condiciones favorables para la conversión de la ALALC en un mercado común.⁹⁸

Para su realización se emplearán, entre otros, estos mecanismos: 1) la armonización de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes y 2) la programación conjunta, la intensificación del proceso de industrialización subregional y la ejecución de programas sectoriales de desarrollo industrial.⁹⁹

La Comisión, órgano máximo del Acuerdo e integrada por un representante de cada uno de los gobiernos de los países miembros, tiene a su cargo formular la política general y aprobar las normas que sean necesarias.¹⁰⁰ La Junta, constituida por tres miembros, es el órgano técnico y a ella corresponde presentar a la Comisión las proposiciones tendientes al cumplimiento del Acuerdo.¹⁰¹

Conforme a lo estipulado por el propio Acuerdo de Cartagena,¹⁰² la Comisión se reunió en Lima y por decisión número 24 de 31 de diciembre de

⁹⁶ El Grupo Andino ocupa una extensión de 4.5 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 55 millones de habitantes. Sobre sus antecedentes y características véase: Felipe Salazar Santos, "El Grupo Andino", conferencia publicada en el *Boletín Social*, Medellín, Colombia, abril 1970, pp. 2 a 11.

⁹⁷ *Acuerdo de Cartagena*, Texto Oficial, Lima, Perú, agosto 1970, 35 pp.

⁹⁸ Artículo 1.

⁹⁹ Artículo 3.

¹⁰⁰ Artículos 5, 6 y 7.

¹⁰¹ Artículos 13 y 15.

¹⁰² Artículo 27.

1970 aprobó el "Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes y regalías".^{102 bis}

Principios del régimen común sobre marcas

En tanto que es parte de un mecanismo que tiende a cambiar la estructura económica de los países del Pacto Andino, este régimen común somete a un riguroso control gubernamental el disfrute del derecho sobre la marca, rompiendo el concepto tradicional de la exclusividad sobre el signo marcario.¹⁰³

Así lo demuestra el siguiente enunciado de algunas normas relativas al contrato de explotación de marca:

- a) Las licencias de explotación de marcas, los contratos sobre las mismas y el derecho al pago de regalías, están sujetos a la autorización de un organismo competente del respectivo país miembro; ¹⁰⁴
- b) el pago de regalías no podrá computarse como aporte de capital;
- c) no se autorizará el pago de regalías ni se admitirá deducción para efectos tributarios cuando la contribución tecnológica intangible sea suministrada a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma; ¹⁰⁵
- d) se establecen gravámenes a los productos que utilicen marcas de origen extranjero que den lugar al pago de regalías; ¹⁰⁶
- c) en los contratos de licencia para la explotación de marcas de origen extranjero no podrá estipularse:
 - a') La prohibición de vender en determinados países los productos elaborados al amparo de la marca,
 - b') la obligación de utilizar materias primas, bienes intermedios y equipos suministrados por el titular de la marca,
 - c') la fijación de precios de venta de los productos elaborados al amparo de la marca,
 - d') la obligación de utilizar permanentemente personal suministrado o señalado por el titular de la marca,

^{102 bis} Este régimen comenzará a regir el día 30 de junio de 1971 en los cinco países del Grupo Andino.

¹⁰³ Además de numerosas disposiciones comunes a las patentes y a las marcas por cuanto que se refieren a la propiedad industrial en general, el Régimen Común contiene preceptos específicos respecto de las marcas en los artículos 6, 18, 21, 24, 25, 33, 48, 52 y 54, así como en los transitorios A), C), E), F) y G).

¹⁰⁴ Artículos 6 f) y 18.

¹⁰⁵ Artículo 21.

¹⁰⁶ Artículo 24.

- e) la obligación de pagar regalías por marcas no utilizadas;¹⁰⁷
- f) los Países Miembros crearán una Oficina Subregional de Propiedad Industrial facultada para servir de órgano de enlace entre las oficinas nacionales; recopilar y difundir informaciones, preparar contratos tipos de licencia para el uso de marcas en la subregión, así como para asesorar a las oficinas nacionales acerca de la aplicación de las normas comunes que se adopten en el Reglamento¹⁰⁸ en lo que respecta a signos registrables, adquisición del derecho, clasificación de productos, prioridad, uso, caducidad, duración y negociaciones con las marcas;¹⁰⁹
- g) todos los contratos sobre licencias para la explotación de marcas de origen extranjero, celebrados hasta la fecha de entrada en vigor del régimen común deberán ser registrados ante el organismo nacional competente.¹¹⁰

Como es sabido, la *planificación imperativa* es propia de los países con un sistema de dirección central de la economía por parte del Estado, y la *planificación indicativa* corresponde a un sistema en el que el plan gubernamental coexiste con una diversidad de decisiones individuales.¹¹¹ De ahí que se considere alarmante el excesivo control que se asigna a los organismos oficiales del Pacto Andino en el sector del derecho sobre marcas. Con todo, debe recordarse que la ejecución del plan indicativo depende no sólo del desarrollo espontáneo del mercado, sino de la política económica del Estado a través de su intervención indirecta, en la que el programa fiscal ocupa importante lugar.

III. LATINOAMÉRICA Y EL DERECHO UNIONISTA

A) *Convenio de París*

Entre los países latinoamericanos ha sido tradicional su resistencia a participar en el Convenio de París del 20 de marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial. Los Estados a los que actualmente se aplica son,

¹⁰⁷ Artículo 25.

¹⁰⁸ Véase el anexo N° 2 de la Decisión N° 24 (pág. 17) que señala cuáles son las disposiciones que deberá contener el Reglamento para la aplicación de normas sobre propiedad industrial. La Comisión adoptará este Reglamento dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Régimen.

¹⁰⁹ Artículos 54 y transitorio G).

¹¹⁰ Artículo transitorio E).

¹¹¹ G.E.N.E.C., *Planificación y Desarrollo*, Barcelona, 1964, pp. 55 y ss. También: José Ramón Recalde, *Problemas del desarrollo*, Barcelona, 1967, pp. 37 y ss.

citados en el orden de su adhesión: *Brasil*, 7 de junio de 1884; *República Dominicana*, 11 de julio de 1890; *México*, 7 de septiembre de 1903; *Cuba*, 17 de noviembre de 1904; *Haití*, 1º de julio de 1958; *Argentina*, 10 de febrero de 1967 y *Uruguay*, 18 de marzo de 1967.¹¹²

En Argentina, Cuba, Haití, México y Uruguay se encuentra en vigor el texto revisado en Lisboa en 1958. En Brasil y República Dominicana el texto vigente del Convenio de París es el revisado en La Haya en 1925.

Campaña de afiliación al Convenio

Durante los últimos años se ha venido realizando una intensa campaña de proselitismo de las naciones latinoamericanas al Convenio de París:

a) El Primer Congreso Latinoamericano de Propiedad Industrial reunido en San Juan de Puerto Rico del 21 al 25 de julio de 1963, resolvió "llamar la atención de los gobiernos de los países de la América Latina que aún no son miembros de la Unión de París sobre el interés que representaría la adhesión de sus países al Convenio de París".¹¹³

b) También el Congreso de Bogotá de Propiedad Industrial para la América Latina resolvió recomendar a los gobiernos latinoamericanos que no son parte aún en el Convenio de París "que consideren la conveniencia de adherirse a él, tomando en cuenta los legítimos intereses nacionales, los convenios y programas nacionales de integración económica".¹¹⁴

c) Por su parte, el Primer Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial celebrado en Buenos Aires, resolvió recomendar la adhesión a la Unión de París a la mayor brevedad posible y "constituir comités nacionales permanentes en cada uno de los países de América aún no adheridos a

¹¹² Fuente: *La Propriété Industrielle*, 87 Anné, núm. 1, Janvier 1971, pp. 13, 14 y 15, que contiene la relación de los 78 países miembros de la Unión de París al 31 de diciembre de 1970.

¹¹³ A esta decisión se llegó considerando a) que la pertenencia a la Unión de París es susceptible de acelerar el desarrollo de la economía nacional, debido a la influencia favorable que la protección internacional de la propiedad industrial ejerce sobre las inversiones nacionales y extranjeras y b) que la pertenencia a la Unión no necesita ningún cambio importante en las regulaciones jurídicas nacionales, puesto que el Convenio de París deja en libertad casi total a cada país de legislar en la materia, según sus tradiciones legales y necesidades económicas. *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, julio-diciembre de 1963, núm. 2, p. 303.

¹¹⁴ BIRPI. *Actas del Congreso de Bogotá de Propiedad Industrial para América Latina*, Bogotá, Colombia, 6-11 de julio de 1964. Documento 863 (S) p. 15.

la Unión de París, para gestionar ante los poderes públicos de sus respectivos países su incorporación".¹¹⁵

d) Como resultado de un estudio comparativo de los preceptos legales vigentes sobre marcas comerciales y patentes de invención en los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ésta llega a la conclusión preliminar de que el Convenio de París podría servir de base para una adecuada armonización legislativa, y recomienda a los países de la ALALC la adhesión al Convenio para mejorar su intercambio y sus relaciones recíprocas con los demás países participantes de la Unión de París.¹¹⁶

e) La primera Reunión de Directores de Oficinas Nacionales de Marcas y Patentes de los países miembros de la ALALC que tuvo lugar en Montevideo en 1969, consideró oportuno "recomendar a las otras partes contratantes de la ALALC la adhesión a dicho Convenio, como una primera etapa en la consecución de las metas de una integración regional".¹¹⁷

B) *Arreglo de Madrid*

El desdén de los países americanos hacia el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio ha sido casi absoluto, pues con excepción de Brasil, Cuba y México, ninguna otra nación de América ha suscrito este instrumento. Y aun ese vínculo

¹¹⁵ Esta declaración fundamental fue hecha atendiendo a que la incorporación de los países de América todavía no adheridos al Convenio de París, "constituye una necesidad impostergable e ineludible del proceso de integración económica y programa de desarrollo industrial en que se encuentran empeñados estos pueblos". ASIPI. *Primer Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial*, Buenos Aires, 6-11 de noviembre de 1965, s/p.

¹¹⁶ Para ello básicamente se tuvo en cuenta: a) que las legislaciones locales en nada se verían perjudicadas y sí enriquecidas muchas de ellas a través del Convenio, cuya elaboración cuidadosa y fruto de muchos años de experiencia es muy difícil o imposible de mejorar mediante un acuerdo zonal, b) que la adhesión al Convenio de París en nada perjudica "a los países que sientan la necesidad de adecuar su legislación y necesidades de desarrollo", c) que, por lo contrario, "el hacerlo les permitirá garantizar condiciones dignas a los capitales que, para posibilitarlo deberá sin duda alguna fluir a los países en desarrollo". Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. *El Régimen de la propiedad industrial y la integración en la ALALC*, Montevideo, 1968, pp. III, 80 y 81.

¹¹⁷ Esta recomendación fue hecha a través de las delegaciones de México y Uruguay y con la simpatía de las de Colombia y Chile, en relación con el punto 3 de la agenda, el cual versó sobre el estudio de la conveniencia de la adhesión a una de las convenciones internacionales existentes, por ejemplo, la de París. *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, enero-junio de 1969, núm. 13, pp. 131, 132 y 133.

fue transitorio, ya que Cuba en 1931 y Brasil en 1933, denunciaron el Arreglo. México, que se adhirió al tratado el 26 de julio de 1909 sólo permaneció como miembro hasta el 10 de marzo de 1943.

Motivos de México para denunciarlo

Además de las razones que provocaron la salida del Brasil, consistentes en que el registro internacional ocasionaba a la administración nacional un trabajo considerable y gastos inútiles, y en que los nacionales mostraban poco interés por el registro internacional, México tuvo como otra causa determinante la controversia originada en su negativa a proteger las marcas internacionales que comprendiesen más de una clase de mercancías, de conformidad con la clasificación mexicana, a menos que se hiciese la división respectiva y un depósito internacional por cada clase. La Oficina Internacional de Berna se abstuvo de registrar las negativas de protección, sosteniendo que debía distinguirse entre marcas depositadas directamente en un país unionista distinto del país de origen de la marca y marcas depositadas en la Oficina Internacional, quedando estas últimas sometidas al régimen especial establecido por el Arreglo. El gobierno mexicano consideró tal interpretación como correcta, pero reconociendo a la vez que se obligaba sin compensación ni provecho a colocar cada marca internacional en múltiples clases nacionales, denunció el Arreglo sobre el registro internacional de marcas del que formaban parte al 31 de diciembre de 1940, 19 Estados, de los cuales el único país latinoamericano era México.¹¹⁸

A la fecha actual ningún país americano, incluyendo los Estados Unidos, pertenece a este tratado.¹¹⁹

¹¹⁸ Sobre los pormenores de los antecedentes de esta controversia y de la intervención que tuvieron las delegaciones italiana, francesa, suíza, holandesa y española para tratar de armonizar o conciliar los intereses de los países miembros del Arreglo con los principios establecidos por el mismo, véanse: *Actes de la Conférence Réuni a Londres du 1er. mai au 2 juin 1934*, pp. 428 y ss. Puede consultarse también el *Dictamen de 8 de noviembre de 1941* elaborado por el abogado Carlos Durán Salazar, entonces consultor de la Secretaría de Economía, en respuesta a la comunicación del Jefe del Departamento de la Propiedad Industrial fechada el 28 de octubre de 1941 (oficio 292-361.2(05)/-1.), en cuyo documento fueron expuestos los motivos y razonados los fundamentos políticos, económicos y jurídicos para hacer la denuncia del Arreglo.

¹¹⁹ Acerca de las ventajas y desventajas que implicaría la adhesión de Estados Unidos al Arreglo de Madrid, véanse los estudios y comentarios publicados en *The Trademark Reporter*, May, 1966, Vol. 56, núm. 5. Especialmente el trabajo de Eric D. Offner, *The Madrid Agreement and trends in international trademark protection*, pp. 368-390.

C) *Arreglo de Niza*

Hasta el 1º de enero de 1971 se han adherido al Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio 25 Estados, sin que aparezca entre ellos ningún país de Latinoamérica.¹²⁰ No obstante, de hecho algunas legislaciones ya la han adoptado, como las de Colombia, Haití y Perú.¹²¹ Por otra parte, una vez que entre en vigor el Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial, también regirá la clasificación internacional en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.¹²²

IV. LA JURISPRUDENCIA

Debo reconocer que, en principio, la escasez de órganos de divulgación impide opinar sobre la jurisprudencia en materia de marcas de todos los países latinoamericanos. Sin embargo, gracias a la valiosa información de primera mano que me brindan distinguidos colegas de dichas naciones, me atreveré a esbozar los siguientes comentarios:

En *Brasil*, debido a la falta de funcionamiento del Consejo de Recursos de la Propiedad Industrial, durante los últimos dos años no se cuenta con jurisprudencia administrativa digna de ser citada. Algo similar ocurre con la jurisprudencia de los tribunales, no porque no hayan sido dictadas sentencias sobre casos relativos a marcas, sino porque no se dispone de una publicación especializada que las dé a conocer.

De *Colombia* puede recordarse la decisión por virtud de la cual el Consejo de Estado declaró nulo un precepto de la ley marcaria, determinando que los nombres comerciales ya no sean susceptibles de registro y que su protección derive únicamente del uso.¹²³

En cuanto a *Chile*, fuera de la jurisprudencia ya establecida, no se tienen noticias de decisiones sobre marcas pronunciadas recientemente, que pudieran ser de un interés particular. Una de las últimas tendencias ha sido la de reconocer a la marca notoria como tal, impidiendo su registro por personas no

¹²⁰ Fuente: OMPI. *Informaciones generales*. Ginebra, 1971, p. 19.

¹²¹ Véanse notas 24, 30 y 35 del presente trabajo.

¹²² Véanse anteriores notas números 93 y 95.

¹²³ Resolución de 1º de julio de 1969 que nulificó el artículo 6º del Decreto 1707 de 1931, el cual comprendía a los nombres comerciales en el grupo 14 de la clasificación de productos.

autorizadas, bajo el pretexto de que carece de la novedad suficiente para ser aceptada como marca de comercio del solicitante.

La Sección de Patentes y Marcas adscrita actualmente al Ministerio de Producción de *Ecuador*, no ha dictado en los últimos años resoluciones de importancia. En cuanto a las decisiones judiciales, también son muy contadas.¹²⁴

También en *Guatemala* son muy escasas las decisiones sobre marcas emitidas por los tribunales administrativos y judiciales.

Igualmente son escasas las decisiones judiciales en materia de marcas pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia de *Nicaragua*, debido a que son pocas las reclamaciones judiciales que llegan al conocimiento de dicho tribunal tanto por la falta de interés en proteger las marcas como por la conclusión de los litigios a base de transacciones. Sin embargo, últimamente ha aumentado el volumen de registros y litigios por virtud del interés despertado por el Mercado Común Centroamericano.¹²⁵

A pesar de su antigüedad, la ley vigente en *Paraguay* se ha ido actualizando con la acción de la jurisprudencia. La Corte Suprema ha reconocido competencia al Departamento de Marcas para dictar resoluciones de nulidad de registros indebidamente expedidos y ha concedido protección a las marcas extranjeras no registradas,¹²⁶ abandonando de este modo el sistema atributivo. Asimismo, a pesar de no existir una disposición expresa, el Departamento de Marcas admite oposiciones basadas en el registro de una marca inscrita en una clase distinta de la que se solicita. Son también de interés algunas resoluciones en las que se aplica la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, de la que es signatario Paraguay.¹²⁷

En cambio, en otros países como *Argentina*, *Colombia*, *Venezuela* y *México* la jurisprudencia de las autoridades administrativas y judiciales es abundante.

¹²⁴ La última de la que se tiene noticia es del 20 de enero de 1965, relacionada con el registro de la marca "NE TLÉ". (*Gaceta Judicial*, mayo-agosto 1965, p. 2935 y ss.

¹²⁵ La jurisprudencia nicaragüense expresamente relacionada con la protección marcaria, incluyendo ocho sentencias de 1968, se publica en la obra de Mario Palma Ibarra, *Protección marcaria nicaragüense*, a punto de aparecer.

¹²⁶ Sentencia de 31 de octubre de 1966, dictada por el Tribunal de Cuentas en el caso de la marca "DUCATI" confirmada por sentencia de 15 de diciembre de 1966 dictada por la Corte Suprema de Justicia.

¹²⁷ Resolución Nº 312 de 4 de diciembre de 1967 relacionada con la oposición al pedido de registro de la marca "LION", y resolución Nº 12 de 23 de mayo de 1968 relacionada con la oposición formulada contra el pedido de registro de la marca "MONARK".

V. OTRAS APORTACIONES

El progreso del derecho, sobre las marcas no sólo se manifiesta a través de la acción gubernamental de legisladores y jueces, sino también con la de quienes consagran a esta rama jurídica la actividad de su profesión. En el último decenio las marcas han recibido un gran impulso de otros sectores privados y oficiales, como lo revela esta reseña final:

A) *La creación de ASIPI*

En 1964 fue constituida en la ciudad de México la Asociación Interamericana para la Protección de la Propiedad Industrial (ASIPI), que entre sus objetivos inmediatos se propuso divulgar entre los gobiernos, la industria, el comercio y el público en general, la importancia de la propiedad industrial para el rápido desenvolvimiento para las economías nacionales.¹²⁸

La actividad de ASIPI en lo que respecta a los problemas de marcas ha sido muy intensa. A propósito de la protección de marcas notorias, el Congreso de Buenos Aires de 1965 recomendó que se rehúse, anule e impida el registro y el uso de marcas que constituyan la reproducción, imitación o traducción de una marca notoria, sin la condición de que se presente la posibilidad de confusión entre los productos.¹²⁹ En el Segundo Congreso celebrado en Lima en 1968, ASIPI resolvió que los contratos de licencia de uso de marca son legítimos y deben ser permitidos, y que todas las modalidades sobre exclusividad y transferencia quedan a la voluntad de las partes.¹³⁰ Con la colaboración de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, en 1969 ASIPI organizó en Buenos Aires una Mesa Redonda, "sobre la influencia de la adhesión al Convenio de París sobre el sistema argentino de propiedad industrial". En el mismo año, con la colaboración de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y de la Asociación Guatemalteca de Propiedad Industrial, ASIPI organizó un breve curso de propiedad industrial

¹²⁸ Para la crónica sobre antecedentes, constitución, agenda y todos los pormenores de esta organización no gubernamental, ver: *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, enero-junio 1964, núm. 3, pp. 183 y ss.

¹²⁹ Ver programa, recomendaciones y conclusiones del Primer Congreso de ASIPI que tuvo lugar en Buenos Aires en noviembre de 1965, en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, julio-diciembre de 1966, núm. 6, p. 366.

¹³⁰ *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, julio-diciembre 1968, núm. 12, p. 197.

en la ciudad de Guatemala. Y conjuntamente con la Organización de los Estados Americanos y el BIRPI, ASIPI cooperó para organizar en noviembre del mismo año de 1969 un Congreso de Propiedad Industrial en la ciudad de Bogotá, Colombia.¹³¹

B) *Los grupos nacionales de la AIPPI*

Durante el Congreso de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial —AIPPI— efectuado en Berlín en 1963, los delegados de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela, suscribieron un acuerdo con el que se decidió fomentar la creación en cada país de Iberoamérica, donde no exista aún, de una asociación correspondiente de la AIPPI.¹³²

El grupo mexicano quedó constituido en 1964. Otros grupos nacionales vienen operando ya en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela.

C) *Las asociaciones de agentes de la propiedad industrial*

En algunos países existen agrupaciones de abogados y agentes de la propiedad industrial como las siguientes: Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial, Asociación Boliviana de la Propiedad Industrial, Asociación Brasileña de los Agentes de la Propiedad Industrial, Asociación Guatemalteca de Propiedad Industrial, Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, Asociación Peruana de Propiedad Industrial.

D) *Congreso de Bogotá*

Convocado por el Gobierno de Colombia y el BIRPI, en 1964 se efectuó en Bogotá el Congreso de Propiedad Industrial para América Latina, el cual considerando la importancia que actualmente asume la propiedad industrial en todos sus aspectos para el desenvolvimiento económico de los pueblos, así como la conveniencia de actualizar y completar la legislación de cada país con

¹³¹ *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, enero-junio 1969, núm. 13, p. 130.

¹³² *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, enero-junio 1963, núm. 1, p. 135.

arreglo a un régimen adecuado y de comunidad internacional en todos aquellos casos en que tal integración resulta provechosa a los legítimos intereses nacionales, resolvió:

1) Recomendar a los gobiernos de las naciones latinoamericanas que revisen su legislación en materia de propiedad industrial a fin de que ésta sea integral y proteja todos sus institutos y actúe como agente de promoción e incremento de la actividad creadora que le sea propia de acuerdo con el estado de desarrollo económico de cada país, y 2) recomendar a las autoridades competentes de cada país de América Latina que se establezcan cátedras autónomas universitarias para la enseñanza del derecho de la propiedad industrial.¹³³

E) *Conferencia de la FIA en San José, Costa Rica*

En la XV Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, reunida en San José, Costa Rica en 1967 para discutir los aspectos legales del desarrollo económico y la integración de las Américas, se resolvió recomendar a las asociaciones y abogados miembros de la Federación que continúen sus esfuerzos para dar a conocer el Proyecto de Ley-tipo de marcas del BIRPI y su definitiva adopción como legislación en los países latinoamericanos.¹³⁴

F) *Reunión de expertos en Montevideo*

En 1969 tuvo lugar en Montevideo la Primera Reunión de Directores de Oficinas Nacionales de Marcas y Patentes de los países miembros de la ALALC. Considerando que la protección de la propiedad industrial es uno de los factores que influyen en forma determinante en el desarrollo económico de los países; que no existe incompatibilidad entre la integración económica regional y la protección nacional de la propiedad industrial; y que la 'integración de los países de la ALALC está estrechamente vinculada con la protección de los derechos derivados de la propiedad industrial, la Reunión recomendó:

1) La adecuación de las normas en materia de propiedad industrial al proceso de integración económica, en la medida en que ello contribuya a su consolidación.

¹³³ *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, julio-diciembre 1964, núm. 4, p. 418.

¹³⁴ *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, enero-junio 1967, núm. 9, p. 192.

2 El establecimiento de un grupo de estudio para la consideración de los problemas originados por los regímenes nacionales del marco económico de la ALALC.

3) Dicho grupo de estudio estará integrado por expertos en la materia que den preferencia al estudio de los problemas prácticos fundamentales emergentes de la confundibilidad de los signos distintivos, de la transmisión de derechos y las licencias de uso, de la protección de las marcas notorias, así como de la posibilidad de concertar un acuerdo internacional para adecuar los regímenes de la propiedad industrial de los diversos países de la zona a las exigencias de la integración.¹³⁵

G) XVI Conferencia de la FIA en Caracas, Venezuela

El Comité V dictó la resolución número 18 sobre propiedad industrial, en la que, considerando que el conocimiento del derecho industrial en sus aspectos económicos y jurídicos es básico para la formación del abogado; que los derechos de propiedad industrial desempeñan una función fundamental en los países americanos al permitir el acceso a la tecnología necesaria para su progreso económico; que los sistemas nacionales de protección de la propiedad industrial, debidamente armonizados, pueden favorecer el proceso de la integración económica; que las legislaciones de propiedad industrial deben adecuarse a los requerimientos de las nuevas instituciones que surgen en este campo a fin de poder reglamentar su funcionamiento en forma eficaz; y que los países americanos deben adaptar sus sistemas de protección de propiedad industrial a las exigencias de su crecimiento económico, el Comité V de la Conferencia llevada a cabo en Caracas en 1969, recomendó:

1) A las facultades de derecho de las universidades de los países americanos la inclusión del derecho industrial como materia obligatoria del plan de estudio de abogacía.

2) A los organismos interamericanos, que promuevan medidas eficaces para lograr que se armonicen los sistemas nacionales de protección de la propiedad industrial; y

3) A los gobiernos de los países americanos: que adopten las clasificaciones internacionales sobre productos a los que se aplican los signos distintivos; que modernicen sus oficinas de registro y supriman las prácticas que entorpecen el procedimiento para obtener protección en materia de propiedad industrial.¹³⁶

¹³⁵ *Op. cit.*, *supra*, nota 131, pp. 132 y ss.

¹³⁶ *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, enero-diciembre 1970, pp. 266 y ss.

H) *La doctrina*

Debo reconocer que no es muy fecunda la producción jurídica sobre marcas en Latinoamérica, ya que apenas alcanza a medio centenar el número de obras que fueron publicadas durante la última década, especialmente en México, Venezuela, Colombia, Brasil, Guatemala, Perú y Uruguay. Se trata de monografías, tesis profesionales, codificaciones comentadas y algunos libros propiamente dichos.

VI. CONCLUSIONES

1^a Aun cuando la mayoría de los países de América Latina tiene una legislación marcaria que, en atención a la época en que fue promulgada, no previó la reglamentación de instituciones que la vida moderna exige, no comparto la opinión de quienes ven en dichas leyes instrumentos ineficaces para regular el derecho sobre marcas. Basta recordar que la nueva ley de marcas francesa de 1965 sustituyó a la que estuvo en vigor durante más de un siglo. Por su parte la ley especial italiana es de 1942 y la ley norteamericana es de 1946, pese a lo cual no existe ningún movimiento serio encaminado a reformar dichas leyes porque se juzgen inoperantes para la época actual.

2^a Siguiendo a las que les sirvieron de modelo, las leyes latinoamericanas encierran los principios esenciales del derecho de marcas universalmente adoptado en nuestros días, razón por la cual la conservación de códigos en apariencia anticuados no detiene fatalmente la buena marcha del derecho marcario, pues las lagunas de que ha podido adolecer han sido subsanadas con la acción de la jurisprudencia.

3^a No obstante, la búsqueda del equilibrio que debe imperar en los campos de la técnica, del derecho y de la economía, por los que se extiende nuestra disciplina, ha provocado entre los gobiernos americanos una incontenible corriente para incidir en el terreno de la propiedad industrial a fin de adecuar sus normas a las necesidades que el progreso económico impone a cada país. Se trata de un fenómeno sociológico irreversible del que dan buen ejemplo los cambios del Pacto Andino.

4^a Ante semejante panorama del derecho marcario en América, creo que es responsabilidad de todos los profesionales de la propiedad industrial y de los organismos: intergubernamentales, privados, nacionales e internacionales vinculados a ella, aportar sus conocimientos y sus experiencias para que, sin mengua de la anhelada prosperidad económica de nuestros países, participen en la lucha por el respeto de los derechos intelectuales.

David RANGEL MEDINA