

# LOS DERECHOS DE MARCA ANTE LA PROMOCIÓN DEL LIBRE COMERCIO EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107 DE LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA

*Esperanza Buitrago Díaz\**

## SUMARIO:

- 146 Introducción. 1. El libre comercio; 2. La integración en América Latina; 3. El Programa de liberación y el principio de libre circulación de mercancías; 4. Evolución histórica del artículo 107 de la decisión 344; 5. Derechos derivados del registro de marca; 6. Consideraciones; 6.1 Registro de marcas y establecimiento de zonas de libre comercio en pro de la creación de un mercado común latinoamericano; 6.2 Registro de marcas, riesgo de confusión y mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión.

## INTRODUCCIÓN

Con el ánimo de propiciar la transferencia efectiva de bienes y servicios desde la oferta hasta su demanda surgen los signos distintivos para cumplir una función de enlace de los factores que intervienen en un sistema económico.

\* Abogada egresada de la Universidad de La Sabana. Ha adelantado estudios de Especialización en Derecho Financiero en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y propiedad intelectual en la Universidad de los Andes de Venezuela. Miembro del Instituto Interamericano de Derecho de Autor. Actualmente Docente de el Área de Derecho Económico de la Universidad de La Sabana.

Los efectos de dichos signos, de los cuales hacen parte las marcas, se surten en los diferentes extremos de la relación: productores, intermediarios, consumidores, usuarios y finalmente el Estado.

Productos y servicios confluyen en el mercado intentando atraer al consumidor. La marca por comunicar imperceptiblemente informaciones tales como las características, calidades e incluso la procedencia empresarial de un producto o servicio, añade a estos un valor y se convierte en un signo eminentemente distintivo: de un empresario, de una calidad, de una imagen y por supuesto del producto o servicio mismo.

Una marca puede tener un impacto decisivo en el volumen de ventas y favorecer a un empresario realizando al mismo tiempo la satisfacción de necesidades y expectativas de un consumidor; es un intangible que permite una distintividad en el interior de la relación productor - consumidor, y posibilita al mismo tiempo distinción frente a los demás productores o prestadores de servicios.

147

Los Estados no son ajenos a la influencia de las marcas en el tráfico mercantil, de suerte que su participación, bien permisiva o reguladora y sancionatoria, puede evidenciarse desde una comprensión histórica y jurídico - legal en los planos internacional, subregional o nacional.

## **1. EL LIBRE COMERCIO.**

El comercio es un fenómeno necesario, que trasciende las fronteras nacionales de un mercado ante el imposible auto-abastecimiento y las diferentes expectativas del consumo que propician la circulación de bienes y servicios.

La historia económica es reveladora de diversas tendencias que van desde el libre comercio, inspirado en filosofías propias del liberalismo económico y bajo la regulación de las leyes de la oferta y la demanda, hasta el intervencionismo de Estado del cual son propias políticas proteccionistas.

La renovada pretensión del libre comercio entre los Estados se manifiesta en diferentes acuerdos orientados a la integración económica. Así se observa también en la celebración de acuerdos multilaterales tendientes a desafectar el tráfico mercantil de políticas que obstaculizan el libre comercio, ejemplo de los cuales lo constituye el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, GATT de 1947 y con mayor razón, el GATT de 1994.

Mediante el GATT de 1947 se buscó el comercio libre de proteccionismos arancelarios, solamente regido por las leyes de oferta y demanda. Bajo el influjo de la Escuela de Chicago se preconizó el libre comercio, influenciando políticas de disminución de aranceles en beneficio de una oferta de bienes a gran escala para provecho de las partes. Se marca de esta manera el retorno a las teorías económicas de Adam Smith, Alfred Marshall y David Ricardo.

148 Con posterioridad se celebraron diversas rondas (Dillon, Kennedy, Tokio, y las denominadas Ronda Uruguay, entre otras), que desembocaron en el GATT de 1994. El 15 de abril de ese año, se aprobó la creación de la denominada Organización Mundial del Comercio (OMC), que entró en funcionamiento el 1 de enero de 1995 y que *"constituirá el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos los anexos del presente acuerdo"* (Art. II, 1).

Con la OMC se pretende impulsar y equilibrar la economía mundial mediante la unificación de políticas económicas, suministrar apoyo estratégico y práctico al GATT, liberación de las normas para la inversión extranjera, protección a la propiedad intelectual, y especialmente, evitar la imposición de barreras comerciales fruto de políticas proteccionistas.

En el acuerdo de creación de la OMC se establece un Consejo del Comercio de Mercancías, un Consejo del Comercio de Servicios y un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. El acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), plasma la intención de los miembros de “reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo”, ante la necesidad de fomentar protección adecuada y eficaz de los Derechos de Propiedad Intelectual y “asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo” (preámbulo ADPIC).

Este panorama global, revela el interés por la propiedad intelectual en el marco del comercio internacional en el ámbito de la OMC, en tanto que los derechos involucrados pueden constituir una barrera u obstáculo al libre comercio.

Lo anterior no es revelador de una despreocupación de los países por estos derechos con anterioridad al año 1994, el interés existió desde otra perspectiva, advirtiéndose que en la medida en que se estrechaban los vínculos comerciales o se afianzaban los procesos de integración, surgía una presión por el establecimiento de reglas comunes para el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual.

149

Previo a la creación de la OMC se celebraron varios convenios internacionales referidos a los mencionados derechos, tales como la Convención que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de 1967, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de marzo de 1883, el acta de Estocolmo de 1967, el Acuerdo de Madrid de 1891 y el acta de Lisboa de 1958, el Convenio de Berna de 1886, la Convención de Roma de 1961, El tratado de Cooperación en Patentes de 1970, entre muchas otras regulaciones de derechos de propiedad intelectual.<sup>1</sup>

Así mismo en las diferentes instancias de integración regional tal como la Unión Europea, Benelux, Caricom, Mercosur, la hoy

---

<sup>1</sup> Entendiendo por estos, de acuerdo a lo previsto en el artículo segundo del Convenio concluido en Estocolmo el 14 de julio de 1967, los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Comunidad Andina, etc, la incidencia de estos derechos no ha pasado desapercibida, de tal suerte que se han expedido diferentes regulaciones en torno a los derechos en comento.

No obstante lo anterior, la óptica desde la cual fueron protegidos estos derechos en las convenciones internacionales ha sufrido un redimensionamiento en el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Una nueva etapa inicia en el tráfico mercantil ante las nuevas disposiciones que obliga a la revisión de las normas de propiedad intelectual en las leyes nacionales, los acuerdos regionales o subregionales y los tratados internacionales de integración, en pro del libre comercio.

## 2. LA INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA.

150 Como resultado de las gestiones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se suscribió en febrero de 1960 el Tratado de Montevideo, constitutivo de la Asociación latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que en pro de la integración regional y su equilibrio intrazonal establece un programa de liberación e intercambio y eliminación de barreras comerciales al interior de la región, entre otros.

La ALALC, a la cual se encontraron vinculados inicialmente Argentina, Brasil, México, Chile, Perú y Uruguay, posteriormente Colombia y Ecuador y Finalmente Venezuela y Bolivia, evidenció su crisis en el año 1967 al producirse el incumplimiento en el cronograma de desgravaciones pactado inicialmente.

Teniendo en cuenta que el protocolo de Caracas extendió los efectos del Tratado de Montevideo de 1.960 hasta 1.980, en el año 1.979, en la XIX Conferencia Ordinaria de las Partes Contratantes, ante el renovado deseo integracionista se llega al esquema de la ALADI mediante el tratado de Montevideo de 1980 por medio del cual:

*“Las partes contratantes prosiguen el proceso de integración encaminado promover el desarrollo económico-social, armónico y equilibrado de la región y, para ese efecto instituyen la Asociación Latinoamericana de*

*Integración (en adelante denominada "Asociación", cuya sede es la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.*

*Dicho proceso tendrá como objetivo a largo plazo el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano"*<sup>2</sup>

El Tratado de Montevideo de 1.980, al cual están suscritos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, posibilita a sus miembros el establecimiento de regímenes de asociación o de vinculación multilateral, "que propicien la convergencia con otros países y áreas de integración económica de América Latina, incluyendo la posibilidad de convenir con dichos países o áreas el establecimiento de una preferencia arancelaria latinoamericana".<sup>3</sup>

Con anterioridad al Tratado de Montevideo de 1980, la Declaración de Punta del Este de abril de 1967 incentivó la creación de acuerdos subregionales dentro de los cuales surge en Cartagena de Indias, el 25 de mayo de 1969, el Acuerdo de Integración Subregional Andino.

Posteriormente, con la aprobación del protocolo de Trujillo en marzo 22 de 1996, vigente desde el 3 de junio de 1997, se crea la Comunidad Andina de Naciones, integrada por los Estados soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y por los órganos e instituciones que establece el acuerdo.<sup>4</sup>

151

El Acuerdo de Cartagena consagra como fin último procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión.<sup>5</sup> Con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo se emplearán entre otros los siguientes mecanismos y medidas:

- 2 Tratado de Montevideo por medio del cual se instituye la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), artículo 1, Montevideo, agosto 8 de 1980).
- 3 Tratado de Montevideo, ídem, artículo 24.
- 4 Al respecto véase el artículo 5, Decisión 406 de 1997 por medio de la cual se dispone la nueva codificación del Acuerdo de Cartagena.
- 5 El Art. 1 del Acuerdo de Cartagena dispone: "El presente acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Así mismo, son objetivos de este acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros. Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión." (artículo 1, anexo, según codificación de la Decisión 406 de 1997 de la Junta del Acuerdo de Cartagena).

- a) "La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes;
- b) La programación conjunta, la intensificación del proceso de industrialización subregional y la ejecución de programas industriales y de otras modalidades de integración industrial;
- c) Un programa de liberación del intercambio comercial más avanzado que los compromisos derivados del tratado de Montevideo 1980;
- d) Un arancel externo común, cuya etapa previa será la adopción de un arancel externo mínimo común;
- e) Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y agroindustrial;
- 152 f) La canalización de recursos internos y externos a la subregión para proveer el financiamiento de las inversiones que sean necesarias en el proceso de integración;
- g) La integración física;
- h) Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador" (artículo 3, anexo, Decisión 406 de 1997).

En relación con la Propiedad Industrial el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena del año 1969, dispuso que antes del 31 de diciembre de 1970 la comisión, a propuesta de la Junta, debía aprobar y someter a la consideración de los países miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Consagró además el compromiso de los países miembros a adoptar las providencias que fueren necesarias para poner en práctica este régimen dentro de los seis meses siguientes a su aprobación por la Comisión.

En el marco de la integración andina se han expedido varias Decisiones que desarrollan el mandato del artículo 27 del Acuerdo

Constitutivo, entre las cuales se encuentran las Decisiones 24 de 1970, 220 de 1987 referidas ambas a contratos de licencia y la actual decisión 291 de 1991 que establece el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Específicamente en el campo de protección a la propiedad intelectual se expidieron las decisiones 85 de junio 5 de 1974, 311 del 8 de noviembre de 1991, 313 del 14 de febrero de 1992, 344 de octubre 21 de 1993, vigente desde el 1º de enero de 1994, 345 de octubre 21 de 1993 y, 351 de diciembre 17 del mismo año.

Las Decisiones 24, 220 y 85 citadas, obedecían a un marcado criterio proteccionista de la inversión nacional y un régimen con bajos niveles de protección a la propiedad intelectual. De la decisión 85 se llegó a sostener por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sentencia emitida en el proceso 7 IP 89, que “trataba de **no** brindar a los titulares de los derechos de propiedad la máxima protección posible a los derechos individuales” (negrita fuera de texto).

Adicionalmente, la Decisión 85 consagraba una norma que impedía a los países Miembros celebrar unilateralmente convenios sobre propiedad industrial con terceros países o con organismos internacionales (artículo 83), consecuentemente las carencias en la protección a los derechos de propiedad intelectual al interior de los países no fueron pocas.

153

En razón del proteccionismo reflejado por las Decisiones 24, 220 y 85, los países industrializados ejercían presión para la modificación del régimen de inversiones y protección a las mismas, en especial por las diferencias entre inversiones nacionales y extranjeras. Así las cosas, se propugnó por un régimen de apertura que dio inicio con la disminución de aranceles y fue influenciado por el hecho ya notorio de la conformación de grandes bloques económicos en diversas partes del globo terrestre.

Con la Decisión 291 se extendieron las ventajas derivadas del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena a los productos de



las empresas extranjeras y se eliminó su obligación de transformación en empresas mixtas, de esta manera se pretendía superar las distinciones formales entre inversionistas nacionales y extranjeros.

Ante la necesidad de abrir este régimen de economía cerrada a los fenómenos económicos mundiales y no relegar de estos a los países miembros, orientándolos hacia economías más productivas, eficientes y competitivas, se suscribe en Bolivia por los Presidentes de los Países Miembros del Acuerdo Subregional Andino el Acta de la Paz, en noviembre de 1990.

Lo anterior suponía la adecuación de la normatividad de propiedad industrial a dicha realidad económica. En orden a lograr tal objetivo, el 8 de noviembre de 1991 se expide la decisión 311, posteriormente la Decisión 313 de 1992 y finalmente las Decisiones 344, 345 y 351, vigentes en la actualidad, normas que evidencian la búsqueda de una armonía entre los derechos de propiedad intelectual y los objetivos de la integración.

154

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Acuerdo de Cartagena es la eliminación de barreras y obstáculos al intercambio comercial subregional, se implantó la zona de libre comercio mediante la Decisión 324 y se adoptó un Arancel Externo Común mediante la Decisión 370.

Las Decisiones andinas mencionadas revelan la tendencia hacia dos objetivos específicos: el establecimiento en forma gradual y progresiva de un mercado común latinoamericano a través de la implantación de una zona de libre comercio, tal como se estableció en el tratado de Montevideo de 1980 y del cual es parte el Acuerdo de Cartagena, y por otra parte, el fin último consagrado en este Acuerdo de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión.

Adicionalmente, con el fin de avanzar en la consecución de los objetivos del Acuerdo de Cartagena y en los compromisos derivados del Tratado de Montevideo de 1980 con miras a la consolidación de

un mercado común, se prevé en el Acuerdo de Cartagena un programa de liberación.

### 3. EL PROGRAMA DE LIBERACIÓN Y EL PRINCIPIO DE LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS.

Se prevé en el Acuerdo de Cartagena el programa de liberación que tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro (artículo 71, Decisión 406 de 1.997, nueva codificación).<sup>6</sup>

Es característico del programa ser automático, irrevocable y omnicompreensivo de la universalidad de los productos (artículo 75, ídem), aplicándose a:

- a) Los productos que sean objeto de programas de integración industrial;
- b) Los productos incluidos en la lista común señalada en el artículo 4º del tratado de Montevideo de 1960;
- c) Los productos que no se producen en ningún país de la subregión, incluidos en nómina correspondiente, y

6 El Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse por gravámenes y restricciones de todo orden, así: Art. 72. "Se entenderá por "gravámenes" los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados.

Se entenderá "por restricciones de todo orden" cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un país miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral. No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la:

- a) Protección de la moralidad pública;
- b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad;
- c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales de todos los demás artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre tránsito irrestricto vigentes entre los países miembros;
- d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales;
- e) Importación y exportación de oro y plata metálicos;
- f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico, y
- g) Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear". (Codificación de la Decisión 406 de 1997).

d) Los productos no comprendidos en los literales anteriores.

Con la eliminación de restricciones que inciden sobre el comercio de los productos se da paso a la libertad de circulación de mercancías provenientes del territorio de cualquier País Miembro, con las únicas excepciones contenidas en el artículo 72, literal d) del Acuerdo de Cartagena (codificación de la Decisión 406 de 1997), esto es, la necesaria protección de la vida y de la salud de las personas, los animales y los vegetales.

De esta manera se consagra la prevalencia de la libre circulación de mercancías con los límites señalados, primacía con serias implicaciones para el proceso de integración. Sobre esta trascendencia, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que “Esta forma de cooperación comunitaria es la única que permitirá la supervivencia del Sistema Subregional de Integración, frente a otros procesos de nivel continental y mundial.”<sup>7</sup>.

- 156 La pretensión es por una integración global, libre de proteccionismos<sup>8</sup>, acorde con la tendencia que con posterioridad a la guerra mundial ha dirigido la economía hacia la liberación del comercio -a efecto de lo cual se crearon diferentes instituciones, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y se establecieron diferentes acuerdos como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT de 1948 actualmente modificado por el GATT de 1994 y apoyado por la OMC en el mismo año, junto con múltiples convenios internacionales-

7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia emitida en el Proceso 3-AI-96.

8 Sobre el particular el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA señaló: “Un recuento histórico sobre la evolución del comercio mundial, destaca cómo con anterioridad al año de 1914 el panorama internacional se caracterizaba por la presencia de tres libertades: la libertad en el movimiento de las personas, la libertad en el movimiento de mercancías y la libertad en el movimiento de capitales, también protegidas hoy en la Unión Europea. Esas libertades, deterioradas por las consecuencias económicas de la primera conflagración mundial y por los estragos de la depresión de los años 30, terminan destruyéndose en vísperas de la segunda guerra mundial con la aparición de progresivas limitaciones al comercio, la presencia cada vez más marcada de prácticas proteccionistas, la formación de tendencias autárquicas y la implementación de áreas económicas cerradas que desembocaron en un franco proceso de “desintegración de la economía mundial”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, sentencia emitida en el proceso 1-IP-90.

#### 4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ARTÍCULO 107 DE LA DECISIÓN 344.

El artículo 107 de la actual Decisión 344 de 1993, dispone:

ART. 107.—Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

157

Con anterioridad a la expedición de la Decisión 344, a nivel subregional se encuentran diversos antecedentes. La Decisión 85 disponía en el artículo 75 lo siguiente:

“El titular de una marca no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro país miembro que lleven la misma marca. Las autoridades competentes nacionales exigirán que los productos importados sean clara y suficientemente distinguidos con la indicación del país miembro donde fueron producidos”.

Bajo la vigencia de la Decisión 85 y en los términos planteados por la norma citada, era viable la coexistencia de productos con idéntica o similar marca pero de diferentes titulares, siempre y cuando se

cumplieran las condiciones señaladas. Resulta clara la primacía que otorgaba la Decisión 85 al libre comercio y la libre circulación de mercancías cediendo de esta manera los derechos de los titulares de marcas en aras de lograr en la subregión mayor circulación de bienes.<sup>9</sup>

La Decisión 311 no reprodujo el texto del artículo 75 de la Decisión 85 ni contenía norma semejante al inciso 3 del artículo 107 de la Decisión 344. Así se garantizó al titular de una marca registrada actuar en contra de terceros que en el tráfico económico infringieran su derecho de uso exclusivo con signos idénticos o semejantes a los de sus productos o servicios o que puedan inducir a los consumidores a error (artículo 97, Decisión 311).

La Decisión 313 tampoco reprodujo el texto del artículo 75 de la Decisión 85, ni contenía norma semejante a la del inciso 3 del artículo 107 de la Decisión 344. Sin embargo, en las normas transitorias de las decisiones 311 y 313 se consagró la necesidad de buscar fórmulas que permitieran la libre circulación de mercancías distinguidas por signos bajo la protección de los derechos de marca.

158

En la redacción del artículo 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena no pasó desapercibida la necesidad de proteger los derechos derivados de las marcas, evitando al mismo tiempo que la existencia de registros se mantuviese como potencial obstructor del ingreso de bienes o servicios a un país, en especial por los abusos provenientes de personas que sin pretender usar el signo lograban un registro en pro de un posterior beneficio económico ante la expectativa de cesión o venta onerosa de dicho bien o por el licenciamiento de su uso, afectando así la libre circulación y la eficacia de la zona de libre comercio.<sup>10</sup>

9 En este sentido pueden observarse los comentarios de KRESALJA, Baldo. Dictamen emitido en fecha 6 de diciembre de 1996, con ocasión del proceso 2-AI-96, también MÁRQUEZ, Thaimy "La Legislación Andina en materia de Marcas" Seminario de la OMPI sobre la protección legal de las marcas en los países del istmo centroamericano Guatemala 22 a 24 de noviembre de 1995, entre otros.

10 En este sentido véase CAPRILES BAENA, Gonzalo. Dictamen de abril 16 de 1996, y RODRÍGUEZ MENDOZA, Miguel. dictamen de mayo 23 de 1996, emitidos con ocasión del proceso No.2-AI-96, ante el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. También MONTEALEGRE JOSÉ ORLANDO, Dictamen de septiembre 20 de 1996, emitido con ocasión del proceso No. 2-AI-96 ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Acorde con lo anterior se dispuso en el artículo 107 inciso 3 de la Decisión 344, que la ausencia de explotación de la marca supondría el quebrantamiento de los derechos de exclusiva conferidos por el registro en el momento de efectuarse importaciones de bienes<sup>11</sup>, esperando superar así las dificultades señaladas.

La norma, tal como está redactada, plasma la intención del legislador andino de eliminar las barreras marcarias que conllevan tabicamentos artificiales del mercado y obstáculos para el logro de los fines previstos en el Acuerdo de Cartagena. Así se evidencia en el supuesto de aplicación del inciso 3 del artículo 107 de la Decisión 344, esto es, el no uso injustificado de un registro marcario posibilita la importación de bienes con la misma marca, de distinto titular, cuyos productos provengan de la subregión.

Sobre el particular el profesor Otero Lastres señala: "...En esta norma se efectúa una compatibilización determinada de dos intereses en conflicto: el interés más general del Pacto Andino consistente en llegar a establecer una zona libre de comercio y el interés más particular de cada uno de los Países Miembros consistente en la existencia de un mercado interior..."<sup>12</sup>

159

Según lo expuesto, la norma en comento daría primacía al libre comercio ante los derechos de marca, razón por la cual debe cuestionarse si esto es así cara a los efectos del registro y de los derechos que con él se generan para su titular.

## **5. DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE MARCA.**

Como se indicó anteriormente, en el traslado de bienes y servicios desde la oferta hasta su demanda, aparecen los signos distintivos -entre ellos las marcas- vinculando los diferentes factores del sistema económico al influenciar el proceso de traslación hasta llegar a los consumidores.

11 Al respecto, véase MONTEALEGRE, José Orlando. Dictámen de septiembre 20 de 1996, emitido con ocasión del proceso No. 2-AI-96 ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

12 OTERO LASTRES, José Manuel Dictámen emitido en fecha 10 de octubre de 1996, obrante en el proceso 2-AI-96 ante el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

En virtud de lo anterior y ante la existencia de diversos y múltiples productores, consumidores, productos y servicios, la marca intenta comunicar imperceptiblemente informaciones acerca de un producto, de esta manera se convierte en diferenciadora y distintiva de un empresario, de una calidad, de una imagen.

Desde esta perspectiva, la marca como bien inmaterial, representa para productor y consumidor un *plus* en un producto, añade valor para los dos extremos de la relación, posibilita en medio de la intensa competencia económica distinción entre productores y ante los consumidores, quienes al mismo tiempo se ven protegidos en contra del error, confusión, o engaño en general.

Según lo expuesto, el interés en la regulación de marcas atiende dos sectores, directamente al titular de dicho bien inmaterial, confiriéndole exclusividad y facultades para obrar en contra de terceros que puedan estar interesados en apropiarse o en reproducir en forma idéntica o semejante el signo, e indirectamente a los consumidores en cuanto pueden ser inducidos al error o a la confusión. En este orden de ideas, el artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dispone: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

Esto significa que en los países miembros de la Comunidad Andina la protección a la marca se adquiere con el registro y no por el uso, constituyendo una clara excepción a tal regla el caso de las marcas notorias (artículo 83, Decisión 344). Debe cuestionarse si también lo es la previsión del inciso tercero del artículo 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

El artículo 107 de la Decisión 344 en su inciso primero establece que “Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país miembro”.

El principio general que establece la norma citada representa la imposibilidad de comercializar productos o servicios de X país andino en el territorio de otro país miembro de la Comunidad Andina, cuando la marca con la cual se distinguen los bienes o servicios se encuentra registrada en el país en el cual se pretende la comercialización a favor de otro titular.

Como excepciones a dicha regla general se prevé la posibilidad de celebrar acuerdos de comercialización, cuando presentándose los supuestos de la norma, los titulares de las marcas permiten la coexistencia de los signos bajo determinados supuestos. Adicionalmente, la Decisión prevé la posibilidad de realizar la comercialización sin el consentimiento del titular registrado cuando la marca no está siendo utilizada sin causas justificadas en el territorio del país importador (Inciso 3, artículo 107 de la Decisión 344).

La cuestión no ha pasado desapercibida y así se advierte en la controversia debatida ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 2 AI 96, adelantado en razón de la acción interpuesta por la República de Venezuela contra la República del Ecuador por el incumplimiento de normas del Acuerdo de Cartagena, a raíz de la expedición de actos administrativos por oficinas públicas de Ecuador que afectaron derechos adquiridos por la empresa Cigarrera Bigott Sucs., en la exportación desde Venezuela de cigarrillos marcados con el signo Belmont.<sup>13</sup>

161

La controversia fue generada por intereses existentes sobre la marca BELMONT, entre una subsidiaria venezolana del grupo británico British America Tobacco denominada C.A. Cigarrera Bigott Sucs., y una subsidiaria del grupo de los Estados Unidos de América Philip Morris Incorporated.

A favor de la compañía Philip Morris Inc., se argumentó que la exclusividad es uno de los ejes del derecho marcario que no puede

---

<sup>13</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 2-AI-96, sentencia de junio 20 de 1997, en la acción de incumplimiento interpuesta por la República de Venezuela contra la República de Ecuador.



verse afectada por el supuesto del artículo 107 y que en ningún caso significa obligatoriedad de coexistencia de los signos sino únicamente la posibilidad de usar la marca mientras el titular no lo haga, esto es, en forma transitoria, toda vez que cuando el titular registrado haga uso de la misma, aún conserva las facultades de exclusión de terceros no autorizados, salvo que celebre acuerdos de coexistencia.<sup>14</sup>

Se sostuvo que únicamente la consideración de transitoriedad del inciso 3 del artículo 107 de la Decisión 344 permite su conciliación con el artículo 102 de la misma norma, es decir, con el derecho **exclusivo** del titular de la marca a utilizar en el mercado local y a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice cualquiera de las actividades mencionadas en el artículo 104 de la Decisión 344, una de las cuales es precisamente la de importar el producto con la misma marca.<sup>15</sup>

162 De otra parte, en defensa de C.A. Cigarrera Bigott Sucs., se alegó que si bien el registro sobre la marca confiere exclusividad no supone que el derecho sea absoluto o ilimitado, es limitado respecto del tipo de productos sobre los cuales se ejerce, también en cuanto al agotamiento que supone la primera puesta en el mercado, limitado frente a la inactividad del titular que pueda degenerar en cancelación por no uso, en cuanto a que pueda presentarse una caducidad y finalmente limitado en la situación prevista por el artículo 107 inciso 3.

El abogado defensor de C.A. Cigarrera Bigott Sucs., sostuvo que el beneficiado por la norma del inciso 3 del artículo 107 es un “competidor privilegiado”; a quien no puede oponérsele el derecho exclusivo, “se lo puede oponer a los demás, pero no se lo puede oponer a ese titular de la marca en otro país de la subregión que legítimamente y ante la falta de uso de esa marca en el territorio local ingresó su producto”.<sup>16</sup>

---

14 Sobre el particular, véase BENTATA, Victor, DE PIEROLA, Nicolas, MALDONADO, José Vicente y BONET, Georges, Dictámenes emitidos con ocasión del proceso No. 2-AI-96 ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

15 Al respecto, DE PIEROLA, Nicolas, Dictamen de diciembre 5 de 1996, emitido con ocasión del proceso No. 2-AI-96 ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

16 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 2 AI 96, Audiencia oral de enero 22 de 1997, intervención del Dr. Ricardo Antequera Parrilli.

Finalmente, en sentencia de junio 20 de 1997, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina adoptó su decisión sobre la base de considerar el carácter transitorio del uso según la disposición del inciso 3 del artículo 107 de la Decisión 344.<sup>17</sup> La decisión judicial parece dar primacía a la exclusividad que del registro se deriva, posibilitando al titular de aquel a reanudar su uso dentro del término de vigencia de la resolución respectiva por la cual se concede el derecho.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tal como hemos señalado, concede como efecto del registro el derecho al uso exclusivo, así se consagra en el artículo 102. Como consecuencia de esa exclusividad, la misma normatividad faculta al titular del derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, entre otros, la importación o exportación de productos con el signo distintivo.

En otras palabras, consecuente con el derecho de exclusiva que se atribuye al titular de un registro de marca, la Decisión 344 faculta al titular para prohibir la importación de productos o servicios idénticos o similares para los cuales ha sido registrado el signo distintivo. En principio el registro sería suficiente para impedir la importación de productos identificados por la misma marca y provenientes de otro país miembro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 de la Decisión 344, sin embargo, la misma decisión sujeta la facultad en comento al uso de la marca, analizamos a continuación la situación.

163

De acuerdo con los supuestos del artículo 104 ídem, se posibilita al titular de una marca a actuar contra terceros que sin su consentimiento... importen productos con la marca... con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada. La norma no distingue situaciones de uso y registro, únicamente se refiere al registro, que confiere como señalamos anteriormente el derecho al uso exclusivo, no todo derecho al uso sino solo el ejercido con miras a su exclusividad.

<sup>17</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 2 AI 96, Sentencia de junio 20 de 1997.

No obstante, en artículo posterior de la Decisión se dispone expresamente que *“En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”* (inciso 3 del artículo 107).

La disposición del artículo 110 de la Decisión 344 es del siguiente tenor:

*“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*

164

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el particular, en interpretación prejudicial de los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, emitida con ocasión del proceso 11-IP-96 en fecha abril 23 de 1997, indicó:

*“Puede decirse entonces que el efecto atributivo de la marca en el sistema predominante registral que rige en el régimen común Andino, deja de surtir parte de sus efectos cuando la marca no esta siendo utilizada en el momento de efectuarse importaciones de terceros, en*

*la medida en que pierde el derecho que le otorga el artículo 104, literal c), de actuar contra el 3º que de buena fe importe bienes o servicios idénticos o similares a los cobijados por la marca registrada en el país importador...*

*Es precisamente en este momento cuando el derecho marcario pierde preponderancia frente a la guarda del principio de libre circulación de mercancías por ausencia del interés jurídico de protección al uso de la marca registrada en el país importador, que no ha sido utilizada con anterioridad a la importación de terceros productos.”<sup>18</sup>*

En la sentencia del proceso 2-AI-96, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el tema objeto de estudio, expresó lo siguiente:

“La expresión “En cualquier caso”, con la cual comienza el inciso 3 del artículo 107, claramente se está refiriendo a las dos hipótesis contempladas por los incisos 1 y 2 del artículo citado: a) la existencia de dos registros de marcas idénticas en la subregión para distinguir los mismos productos o servicios, y b) La suscripción de acuerdos de comercialización entre los titulares de las marcas idénticas. Quiere lo anterior decir, con claridad que en ninguno de los dos casos se prohibirá la importación del respectivo producto “cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador”.

165

*“Ahora bien, los supuestos de hecho o hipótesis contempladas en el inciso 3 del artículo en comento están seguidos del calificativo “cuando” que inicia la frase atributiva para indicar sinónimamente que “si” o “en caso de que” la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, no se podrá prohibir la importación. A contrario sensu, con cualquiera de las expresiones antes citadas, se llega a la conclusión de que “cuando”, “si” o “en caso de que” la marca esté siendo utilizada por el titular local del registro, se podrá prohibir la importación del producto marcado en forma idéntica. El*

<sup>18</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación prejudicial en el Proceso 11-IP-96, Abril 23 de 1997, por solicitud del Dr. Eloy Torres Guzman, Presidente del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, inscrito en Quito, República del Ecuador, caso Marca BELMONT.

*tiempo presente del verbo "utilizar" usado por el artículo que se interpreta indica que la utilización debe medirse en cada momento en el tiempo".<sup>19</sup>*

Consecuente con lo anterior, en los términos de la sentencia 2 AI 96 del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la comercialización de productos que estando marcados legítimamente en un país andino, dirigida hacia otro en el cual la marca se encuentra registrada pero no usada injustificadamente, solo puede permitirse de manera transitoria mientras no se efectúe el uso por el titular registrado en el país en el cual se pretende la comercialización. Así mismo, se salva la posibilidad de suscribir acuerdos de comercialización adoptando las medidas necesarias para evitar la confusión.<sup>20</sup>

Lo expuesto evidencia una problemática generada por el uso de marca ante la posibilidad de permitirse, sin autorización, la importación o exportación a un territorio en el cual, existiendo registro del signo marcario este no se usa injustificadamente.

166

El uso si bien no es un factor condicionante para la concesión o renovación del registro y de él no se deriva el derecho mismo, cumple otras funciones respecto de los signos distintivos. Al respecto, buen sector de la doctrina considera que sin uso no hay marca, por cuanto que, como expresa el profesor Fernández Novoa, el uso contribuye a consolidar la marca al permitir la necesaria asociación entre el signo y el producto, contribuye a aproximar la realidad formal del Registro a la realidad viva del mercado y finalmente, evita la saturación del registro de marcas.<sup>21</sup>

De acuerdo con la Decisión andina, el uso tiene efectos importantes frente a los derechos de marca, si bien es cierto no se puede condicionar la concesión o renovación del registro al uso, existen sanciones por el desuso, medidas que limitan o incluso extinguen el derecho para el

---

<sup>19</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *op cit.*

<sup>20</sup> Sobre el particular véase el numeral cuarto de la parte resolutive de la sentencia en comento.

<sup>21</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Dictámen emitico con ocasión del proceso 2-AI-96 ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, v

titular, tal es el caso de la cancelación del registro cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en el menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (artículo 108, Decisión Andina 344).

Con respecto a la cancelación se exige la utilización de la marca en al menos uno de los Países Miembros, se trata entonces de un uso en cualquiera de los países de la subregión, no en el territorio de todos y cada uno de los países miembros sino en uno de ellos, cualquiera que sea.

Puede considerarse que otra exigencia y limitación para el titular de una marca registrada, diferente a la prevista en el artículo 108 respecto de la cancelación, es la prevista en el artículo 107 inciso 3 de la Decisión 344, situación en la que es preciso determinar cuál es el uso exigido por la norma para que no se propicie el ingreso de un producto importado con marca idéntica o semejante al territorio de uno de los países miembros de la Comunidad Andina o, en sentido contrario, para posibilitarlo.

167

En términos generales podría plantearse la cuestión señalando que para efectos de la aplicación del artículo 107, y en especial de su remisión al numeral primero del artículo 110 se entiende usada la marca cuando el producto ha sido puesto en el comercio o se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

La remisión del artículo 107 al 110 de la Decisión ha cuestionado el sentido y alcance de las expresiones comercio y mercado empleadas por la norma, en especial ante la necesidad de determinar si las expresiones se refieren al comercio o mercado nacional, subregional o internacional. Tres argumentos se han esgrimido al respecto: 1), el uso se debe verificar en el país donde se encuentra el registro marcario, 2), es suficiente con el uso de la marca cuando los productos marcados con esta se destinan a la exportación y 3), la norma no distingue entre el comercio nacional e internacional cuando por vía de la remisión al numeral primero del artículo 110 dispone: "Se entenderá que una

marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca....”

Las tesis indicadas fueron sostenidas en el único antecedente jurisprudencial existente sobre este tema en la Comunidad Andina hasta la fecha, la sentencia emitida en el proceso 2 AI 96 por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. La primera postura, esto es, el uso dentro del territorio en el cual se efectuó el registro marcario, fue sostenida por el Gobierno de Venezuela, en tanto que la marca Belmont aunque distinguía productos destinados a la exportación no era usada en el mercado interno ecuatoriano cuando Cigarrera Bigott exportó sus productos desde Venezuela.

El Gobierno de Ecuador sostuvo la segunda tesis, argumentando que las normas de la decisión cuando se refieren al uso lo consideran también en productos destinados a la exportación desde cualquiera de los países miembros. En apoyo a la tercera postura, también indicó “El uso en el mercado interno no es requisito previo para impedir el ingreso de productos con marca idéntica registrada en otro país por otro titular, si es que existe uso en el comercio, conforme lo establece el Art. 110 de la Decisión 344. Evidentemente este uso puede ser interno o doméstico o internacional”.<sup>22</sup>

En referencia a las dos últimas tesis señaladas, el profesor Georges Bonet, en interpretación de las disposiciones en comento, concluyó que de la remisión efectuada por el artículo 107 numeral 3 al artículo 110 numeral 1 no se deduce la exclusión de la utilización que se haga del signo, para cubrir los productos destinados a la exportación. Según Bonet, la norma no distingue si los productos o servicios marcados han sido puestos en el comercio internacional o el mercado nacional del Estado miembro donde la marca ha sido registrada y que la remisión efectuada por el inciso 2 del artículo 110 al inciso 1 del mismo, solo está destinada a precisar el alcance del parágrafo 1 en lo relativo a los productos marcados.<sup>23</sup>

22 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, Proceso No. 2-AI-96, Contestación por parte del Gobierno de Ecuador.

23 BONET, Georges, Dictamen emitido el 13 de enero de 1997 emitido con ocasión del proceso No. 2-AI-96, op cit.

Finalmente y aunado a lo anterior, dos aspectos adicionales presenta el uso cara a la interpretación del artículo 107 de la Decisión 344:

1. Considerando que existe la posibilidad legal de acceso a un mercado por parte del tercero que no tiene registrada la marca, debe cuestionarse si esa facultad es de carácter temporal mientras no se inicie el uso por el titular registrado o si por el contrario, con la puesta en el mercado por el importador de los productos con marca idéntica o similar y con registro en otro país de la subregión se confiere un derecho de uso infinito o indefinido en el tiempo.

A favor de la temporalidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia del proceso 2 AI 96 consideró que la redacción de la norma sugiere una limitación en el tiempo. Al respecto se argumentó por el Gobierno de Ecuador que no puede establecerse una sanción indefinida en el tiempo y que es consecuente interpretar la norma como "mientras" no se inicie el uso por el titular del registro marcario, esto es, un uso a título precario.<sup>24</sup>

En pro de un uso indefinido, se consideró por el Gobierno de Venezuela que el titular que no usa la marca está incumpliendo las obligaciones que le impone el registro, situación que le condena a permitir indefinidamente que el tercero que cumpla las condiciones previstas en el artículo 107 use la marca, no obstante existir un registro a su favor, toda vez que las facultades de impedir la importación también se ven suspendidas como consecuencia de su inacción.<sup>25</sup>

169

24 Sobre el particular se señala que las palabras empleadas por el legislador andino equivalen a decir que las importaciones podrán prohibirse cuando la marca esté siendo utilizada, así mismo que el verbo empleado se encuentra indicando algo que puede ocurrir en cualquier tiempo y mientras es así. De esta manera, la primera interpretación de la Ley lleva a la misma conclusión de que, en efecto, no se puede prohibir la importación "cuando la marca no este siendo utilizada". "Cuando es una conjunción de tiempo que significa "en el tiempo, en el punto o en la ocasión de que" (Diccionario de la Lengua Española). Dicha expresión significa "mientras", no significa "para la eternidad". En este sentido BENTATA, Victor, URIBE RESTREPO, Fernando, MONTEALEGRE, José Orlando, en dictámenes emitidos con ocasión del proceso 2 AI 96 ante el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

25 Al respecto, OTERO LASTRES, José Manuel menciona que "... el uso por el tercero en el país importador no hace nacer para él un derecho de exclusividad en el país de la importación sobre la marca que distingue los productos o servicios que el introduce, sino que el derecho de exclusividad en ese territorio sigue en manos del titular de la marca registrada que no estaba siendo usada. Lo que ocurre es que dicho tercero puede usar su marca en el país de la importación aun careciendo de un registro en ese País, porque el no uso por parte del titular no le permite a este prohibir la importación. Finalmente, en el momento en que el tercero empieza a usar su marca en el país de la importación, no se está ante un caso de coexistencia de marcas de distintos titulares, porque la única marca que ha comenzado a usarse es la del tercero importador". Dictamen emitido en fecha octubre 10 de 1996, obrante en el proceso 2-AI-96. En el mismo sentido Bercovitz señala que "el derecho atribuido al tercero en detrimento del derecho exclusivo del titular es con carácter indefinido e irreversible, esto es, no puede ser ya eliminado por una actuación unilateral del titular de la marca inscrita." BERCOVITZ, Alberto. Dictá men emitido en fecha 6 de diciembre de 1996, obrante en el proceso 2-AI-96.



2. Como primer supuesto de la norma, el artículo 107 prevee que cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, los titulares pueden suscribir acuerdos que permitan la comercialización, por cuanto que el supuesto general de la norma es la prohibición de coexistencia. De esta manera la decisión 344 posibilita la coexistencia marcaria, sujeta en todo caso a que las partes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate.

Con el fin de propiciar la coexistencia de marcas, la norma exige, por una parte la identificación del origen de los productos o servicios con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor, además de la inscripción que debe surtirse en las oficinas nacionales competentes y por otra, el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

## 6. CONSIDERACIONES.

170

Los derechos de propiedad intelectual y entre ellos las marcas, cumplen funciones económicas que encuentran reconocimiento en el ámbito jurídico y pueden generar distorsiones u obstáculos al comercio nacional e internacional. El sistema de adquisición del derecho, registral para el caso de los países de la Comunidad Andina, encuentra límites y excepciones en la normatividad comunitaria en razón de diversos intereses.

Ejemplos de los límites a los derechos de marca conferidos por el registro son el agotamiento del derecho consagrado en el artículo 106 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o las diversas situaciones contempladas en el artículo 105 de la misma. Excepción al sistema registral y por la cual no puede considerarse un sistema puro es el caso de las marcas notorias, de acuerdo con las previsiones de los artículos 84 y 83 en los literales d) y e) ídem, situaciones que permiten prever que el registro de marca no confiere derechos ilimitados. Muy por el contrario, la normatividad andina condiciona el derecho a un deber, una condición de uso que en caso

de no ser cumplida puede llevar incluso hasta la cancelación del registro si se configuran los supuestos de los artículos 108 y siguientes de la Decisión 344.

### **6.1 REGISTRO DE MARCAS Y ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE LIBRE COMERCIO EN PRO DE LA CREACIÓN DE UN MERCADO COMÚN LATINOAMERICANO.**

El registro en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones es de carácter constitutivo y genera para su titular facultades de exclusión de terceros, sin embargo, tal como hemos señalado, el derecho no es ilimitado. Ante la disposición expresa del artículo 107 inciso tercero, es claro que se establece otra limitación para el titular de una marca registrada en los siguientes supuestos:

- Existencia en la subregión andina de registros de marcas idénticas o similares.
- Para los mismos productos o servicios.
- A nombre de titulares diferentes.
- Importación de tales bienes o servicios a un país en el cual ya está registrada la marca.
- Desuso de la marca en el territorio del país importador.
- Inexistencia de causas justificativas del desuso.

171

Pretender que ante la concurrencia de los supuestos señalados, el exportador deba abstenerse de la comercialización en pro de los efectos de un registro de marca en desuso, es desconocer la existencia misma de la excepción consagrada en la norma comunitaria, es dejarla sin efecto en pro de un tabicamento artificial del mercado y con claro desconocimiento de los objetivos del acuerdo subregional.

El supuesto de hecho del inciso 3 del artículo 107 de la Decisión 344 es el desuso de una marca registrada en el territorio de un país importador y a efecto de verificar cuando se presenta uso en ese territorio se efectúa la remisión al primer párrafo del artículo 110 ídem. Se trata de una remisión expresa y limitada, no extensible a la situación prevista en el inciso 2 del artículo 110 de la Decisión, por

dos razones, por una parte la norma establece y limita el supuesto de hecho (desuso en el territorio del país importador) con una clara consecuencia normativa: la prevista en el inciso 3 del artículo 107 (imposibilidad de prohibir la importación), por otra, el artículo 110 forma parte de un conjunto de disposiciones referidas no a una limitación en el derecho sino a la pérdida del mismo. Las disposiciones sobre cancelación, contenidas en la sección IV de la Decisión 344 se encuentran previstas para una situación diferente a la limitación del derecho de exclusiva consagrado en el artículo 107 inciso 3, en este sentido no hay lugar a interpretación analógica por la existencia de norma expresa que regula la situación.

172

La redacción de la norma lleva a pensar que la remisión significa una exigencia de uso: la puesta en el comercio o el mercado del territorio del país importador, de productos bajo la marca en cuestión, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado, entendiéndose el mercado del país importador. Téngase en cuenta que el objetivo final de la integración latinoamericana, aún no logrado, es la creación de un mercado común, razón de más para pensar que la expresión mercado del inciso 1 del artículo 110 de la Decisión 344 no se refiere al mercado subregional o internacional sino a mercados nacionales, unidos actualmente por zonas de libre comercio.

Tal interpretación permite conciliar el efecto netamente territorial del registro con los objetivos mismos de la integración andina, no obstante que el titular de un derecho de marca conserva expresas facultades en torno a la importación o exportación de productos marcados con el signo distintivo registrado (artículo 104, Decisión 344), no podrá ejercer las facultades de exclusiva cuando injustificadamente no cumple con el uso en el territorio del país en el cual ha efectuado el registro, se evita así que se beneficie del efecto de reserva de un mercado en un territorio determinado, posibilitando que otro lo haga.

Si bien es cierto, el registro confiere derechos de exclusiva, también es cierto que estos no constituyen excepción a los objetivos de la Comunidad Andina ni a los mecanismos propuestos para su consecución, en especial al programa de liberación del intercambio comercial. No puede pasarse por alto que la marca aun cuando posee significación jurídica y económica intrínseca, como bien inmaterial está unida a otro bien, un producto o servicio que identifica, integra un bien respecto del cual cumple diferentes funciones, entre ellas ser distintiva de los productos y de su fuente, generadora de seguridad para los consumidores, etc.

La marca al igual que los productos o servicios que distingue, está llamada a circular, se dirige a un mercado con el fin de llegar a sus destinatarios, consumidores o usuarios. Justamente ese proceso de circulación puede verse interrumpido por la existencia de registros e marca que impidan u obstaculicen la libre circulación de mercancías ante el ejercicio de derechos de exclusiva por parte de los titulares registrados. El proceso de circulación de bienes no tiene por que afectar los derechos económicos de los diversos sectores de la economía y viceversa. Sin embargo, puede suceder que el registro no corresponde a la realidad económica, esto es, que se ha registrado una marca por cualquier persona con fines netamente especulativos, la cesión o licencia por ejemplo, la restricción de acceso a un mercado a terceras personas, el desuso injustificado de la marca por su titular registrado, situaciones que impiden ilegítimamente la libre circulación de bienes y se constituyen en obstáculo al programa de liberación del intercambio comercial que, de mas está decir, no consagra como excepción los derechos de marca sino únicamente las excepciones del artículo 72, literal d, codificación del Acuerdo de Cartagena, Decisión 406 de 1997.

173

No puede perderse de vista que las Decisiones Andinas tienden a viabilizar los objetivos del acuerdo y consecuentemente deben interpretarse en su marco de referencia. En este sentido, el Acuerdo Subregional Andino, incentivado con la Declaración de Punta del Este de 1967 y actualmente en el marco del Tratado de Montevideo de 1980, obedece a objetivos específicos: la creación de un mercado

común latinoamericano en pro del mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión.<sup>26</sup>

Por lo anterior, ante la existencia de norma expresa, la imposibilidad de aplicar disposiciones analógicamente y la necesidad de articular las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual con las normas propias de los productos que distinguen y con los objetivos mismos de la integración, consideramos que una interpretación del inciso 3 del artículo 107 respecto del uso de la marca, se limita a aquel uso que se realiza dentro del país en el cual se encuentra registrado el signo (un mercado nacional). Si la disposición del inciso 1 del artículo 110 se refiriese también al supuesto de la exportación, no hubiese sido necesaria la consagración del inciso 2 de la norma y seguramente a ésta también remitiría el artículo 107 en cuestión.

174 Aunado a lo anterior, tenemos que la normatividad de la Comunidad Andina también se encuentra inserta en un panorama económico global al cual se encuentran vinculados los países miembros a través de los diversos tratados internacionales sobre la materia.<sup>27</sup> Baste recordar los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, mencionados al inicio

26 En este sentido el dictámen emitido por el Doctor Gonzalo Capriles, con ocasión del Proceso 2-AI-96 en el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (sobre la definición del derecho sobre la marca belmont), señala "La decisión 344 no es un hecho aislado en el contexto del proceso de integración andino. Por el contrario, se inscribe en el esfuerzo continuo, de varios años, de fortalecimiento de ese mecanismo de integración y de relanzamiento del mismo, a partir de la Declaración Conjunta de Caracas, del 3 de febrero de 1989... La protección de la propiedad industrial es una de las tareas que explícitamente se señalan en el Diseño estratégico Andino aprobado por los Presidentes de los Países Miembros en su reunión en Galápagos, el 17 y 18 de diciembre de 1989, y en el señalamiento, entre las Acciones para la profundización del Diseño Estratégico contenidas en el Anexo al Acta de la Paz del 30 de noviembre de 1990, de la proposición de pautas comunitarias para la protección de la propiedad intelectual en las nuevas áreas tecnológicas". CAPRILES BAENA, Gonzalo. Dictámen de abril 16 de 1996 emitido con ocasión del proceso No.2-AI-96 ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.v

27 Sobre el particular el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA señaló: "Es esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región". TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Sentencia emitida en el Proceso 3-AI-96, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República de Venezuela, marzo 24 de 1997.

de este documento, en especial la intención de “reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo”, ante la necesidad de fomentar protección adecuada y eficaz de los Derechos de Propiedad Intelectual y “asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo” (preámbulo ADPIC).

De acuerdo con lo expuesto, la excepción consagrada en el inciso 3 del artículo 107, resultaría ajustada a los objetivos del Acuerdo sobre

los ADPIC que para el caso de los países en desarrollo y salvo las disposiciones relativas a trato nacional, trato de la nación mas favorecida y las obligaciones en virtud del artículo 70, párrafos 8 y 9, cobrará plena vigencia el primero de enero del año 2000 (artículo 65, inc 2, ADPIC).

Se evidencia que las normas de propiedad industrial y en especial las normas marcarias están encaminadas al logro de los objetivos de la Comunidad Andina y en este sentido propenden por el libre comercio entre diferentes países y por la creación de mercados comunes o el establecimiento de áreas o zonas de libre comercio, respecto de las cuales los derechos de propiedad intelectual deben ser una herramienta para su consecución y no un mecanismo de obstrucción.

175

## **6.2 REGISTRO DE MARCAS, RIESGO DE CONFUSIÓN Y MEJORAMIENTO PERSISTENTE EN EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA SUBREGIÓN.**

Los objetivos de la integración latinoamericana y de la subregión andina además de incidir en la protección que se dispensa al titular de un registro de marca limitándole en su derecho cuando no cumple con los deberes que le impone el registro -en situaciones como la contemplada en el inciso 3 del artículo 107 de la Decisión 344-, también determinan los efectos de la marca ante los consumidores.

Las normas comunitarias propenden por mejorar la calidad de vida de los habitantes de la subregión, objetivo que se traduce

necesariamente en propiciar una sana competencia y al mismo tiempo en salvaguardar los derechos y la buena fe de los consumidores para que estos no se vean sometidos al riesgo de confusión ante el uso o abuso por parte de los titulares de registros marcarios. En este sentido se impone el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar la confusión del público cuando se han celebrado acuerdos de coexistencia para la comercialización de productos iguales con marcas registradas idénticas o similares por parte de titulares diferentes de la subregión.

No podía ser de otra manera puesto que la marca cumple una función de enlace del sistema económico al vincular sus diversos sectores, razón que implica el deber de velar porque el signo cumpla su función distintiva. Así, el respeto a las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia es un imperativo del cual no se pueden sustraer por convenio los particulares. Dichas normas para el caso de la mayoría de los países andinos son las disposiciones que sobre el particular consagra el artículo 10 bis del Convenio de París, las 176 disposiciones que contiene el régimen andino, en especial la Decisión 285 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena referida a las Normas destinadas a Corregir y Prevenir las Distorsiones de la Competencia generadas por Prácticas Restrictivas de la Libre competencia y además, las normas que contemplen las legislaciones nacionales pertinentes, en especial las normas de protección al consumidor.

Expuesto lo anterior, es necesario cuestionar si existe riesgo de confusión para los consumidores en el supuesto de no existir acuerdos de comercialización y concurrir las circunstancias del inciso tercero del artículo 107 de la Decisión 344, esto es, que el titular de la marca registrada no la usaba en el mercado del territorio del país importador.

Ante el desuso no es posible la inducción de los consumidores a confusión alguna por no darse la necesaria asociación del producto con el signo o del signo con su fuente, consecuentemente no es necesario que el importador adopte medidas especiales pues no hay lugar a riesgo de confusión. Es claro que si no se usa una marca al

interior de un país, el registro no producirá el efecto esperado en los consumidores, no habrá lugar al cumplimiento de la función distintiva de la marca y en consecuencia con el ingreso de un tercer competidor no se generaría riesgo alguno.

No obstante lo anterior, menester es cuestionar si la norma faculta al titular registrado para iniciar el uso de la marca en el mercado nacional interno con posterioridad al ingreso de un tercer competidor en la situación prevista por el inciso 3 del artículo 107, toda vez que en este caso sí podría presentarse riesgo para los consumidores.

El inciso 3 del artículo 107 impone un límite a la exclusividad que se genera con el registro al ordenar que *“En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador...”*.

La norma bajo estudio no prohíbe al titular registrado usar la marca, pero si le impide ejercer respecto del competidor en quien concurren las circunstancias previstas por el inciso 3 del artículo 107, las facultades de exclusiva que se le atribuyen en virtud del registro (artículo 104, ídem). Tal limitación significa que el titular registrado no podría reivindicar exclusividad ante ese tercero que ha ingresado al mercado cuando concurren los supuestos de la norma, pero sí podría hacerlo en otras situaciones, consecuentemente la norma parece consagrar dos supuestos de coexistencia, una voluntaria, en los términos de los incisos 1 y 2 del artículo 107 y una no voluntaria en el inciso tercero de la misma.

177

Aunque la disposición normativa contiene un supuesto de carácter temporal *“...cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador...”*, que induce a pensar la posibilidad de uso en el mercado interno por el titular registrado en ese país, también contiene un mandato de carácter general **“En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre**



en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo...”, la expresión *en cualquier caso*, necesariamente incluye los supuestos de tiempo, razón de más para pensar en una coexistencia no voluntaria.

Dos consecuencias es necesario tener en cuenta: 1) El uso que realice el titular registrado con posterioridad al ingreso de una persona en las circunstancias ya mencionadas puede dar lugar a riesgo de confusión, por lo que sería necesario adoptar las medidas necesarias con el fin de evitarlo, 2) Quien debe adoptar tales medidas?

Encontrándonos ante un supuesto de coexistencia, habría lugar a interpretación analógica por no existir consecuencia expresa, adicionalmente, ante un mismo supuesto deberá darse igual consecuencia: la aplicación del inciso 2 del artículo 107. “... *las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor ...*”

Si bien es cierto el uso por parte del importador no puede verse afectado con el posterior uso que haga el titular registrado, la carga de adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión no puede estar solo en este último por no haber usado la marca en el mercado interno, como tampoco solo en el importador por haber accedido a un mercado al cual en otras circunstancias no hubiera podido ingresar, necesariamente, en caso de ser válida esta interpretación, deberían adoptarse tales medidas por ambas partes teniendo en cuenta que los intereses involucrados no son únicamente los de los productores, las normas de la integración andina y las decisiones en materia de propiedad industrial y competencia, también velan por los intereses de los consumidores, prohibiendo que seamos sometidos al riesgo de confusión.

Con la previsión del inciso 3 del artículo 107 de la Decisión 344 no solo se favorece la prevalencia de la libre circulación de mercaderías,

también se propicia el mejoramiento persistente del nivel de vida de los habitantes de la subregión, quienes como consumidores o usuarios no nos vemos privados de bienes o servicios que de otra manera no podrían ingresar a los mercados nacionales por registros que no se usan injustificadamente y solo tienen como efecto tabicaciones artificiales del mercado.

Con el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se evidencia la intención de establecer un punto de equilibrio de diferentes intereses, por una parte el libre comercio como medio para alcanzar el mercado común y la procura de un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión, por otra, la tutela de los derechos de propiedad industrial derivados del registro de una marca. De esta manera el sistema económico se torna más transparente, sin fraccionamientos artificiales del mercado, sin pretextos legales que impidan una verdadera y sana competencia, en beneficio de todos.