



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

con Acreditación
Institucional
de Alta Calidad
por **8** años

**RESTRICCIÓN AL DERECHO DE USO DE LAS MARCAS EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE PARÍS Y LOS ACUERDOS ADPIC**

JOSÉ DAVID BENAVIDES MERINO

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL
SANTIAGO DE CALI, 25 DE MAYO DE 2018**

**RESTRICCIÓN AL DERECHO DE USO DE LAS MARCAS EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE PARÍS Y LOS ACUERDOS ADPIC**

JOSÉ DAVID BENAVIDES MERINO

DIRECTOR: SANTIAGO DUSSAN LAVERDE

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL
SANTIAGO DE CALI, 25 DE MAYO DE 2018**

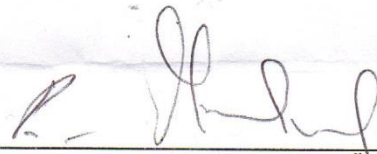
ARTICULO 23 de la Resolución No. 13 del 6 de julio de 1946, del Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de Tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las Tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia”.

Nota de Aceptación



SANTIAGO DUSSAN LAVERDE
Director Trabajo de Grado



LISANDRO PEÑA NOSSA
Jurado



FRANCESCO ZAPPALA SASTOQUE, PH.D
Jurado

Santiago de Cali, Mayo 24 de 2018

CONTENIDO

Introducción

1. Derechos del empresario sobre la marca

1.1. El empresario

1.2. Derechos marcarios

1.3. La marca como signo pro-competitivo

2. Derechos marcarios en el Convenio de París y los Acuerdos ADPIC

2.1. El registro marcario

2.2. Origen del Convenio de París y los Acuerdos ADPIC

2.3. Derecho de uso sobre la marca en el Convenio de París y los Acuerdos ADPIC

3. Restricción internacional al uso de marcas y sus incidencias en la propiedad intelectual

3.1. Australia

3.2. Uruguay

3.3. Derechos de propiedad intelectual involucrados en la marca

3.4. Imagen de la marca

4. Restricción al derecho de dominio sobre la marca

4.1. Expropiación y extinción del derecho de dominio

Conclusiones

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos, el ser humano para satisfacer sus necesidades tanto básicas como secundarias, se ha servido de las cosas. Esto dio origen a una relación estable con ellas, que inicialmente eran de hecho, pero que, con el desarrollo de los diversos sistemas jurídicos en la antigüedad, como el Derecho Romano, se consolidaron en relaciones jurídicas que reconocían en cabeza del señor de la cosa, previo el cumplimiento de formalidades, facultades absolutas de dominio, exclusivas y perpetuas, sobre los bienes, como las de uso, goce y disposición (*utendi, fruendi y abutendi*).

La marca, considerada en el estudio de la “propiedad industrial” como signo distintivo al servicio del empresario, quien es su titular del dominio, se ha convertido en una herramienta fundamental que no solo permite identificar el origen de los bienes que produce y servicios que ofrece o de distinguir sus productos en relación con los producidos por sus competidores, sino que se constituye igualmente en un signo que comunica por excelencia la identidad y los valores corporativos de una compañía. Busca así no solo generar gratas emociones y experiencias en los consumidores, sino también generar una buena reputación o *goodwill*.

En el amanecer del presente siglo se impulsó a nivel internacional una política de salud para combatir la adicción al consumo del tabaco. A raíz de la expedición en el año 2003 de la Convención Marco del Consumo de Tabaco, con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, países como Australia y Uruguay han regulado el comercio de cigarrillos mediante normas que han ordenado principalmente a la industria de tabaco ceder más del 50% del espacio de sus cajetillas para advertencias sanitarias y que vendan sus productos con presentaciones unificadas de embalajes, en un aspecto poco atractivo para los consumidores, esto para desestimular el consumo de tabaco, quedando así la marca relegada a un reducido espacio en dichos embalajes.

De tal suerte que, al impedir a sus titulares el ejercicio pleno de la propiedad de la marca al regularles su facultad de uso, se corre el riesgo no solo de que las marcas no cumplan sus funciones, sino que se puede poner en peligro la vida de las empresas, al destruirse su

imagen. Ello se debe a que la normatividad internacional, como el Convenio de París y los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante Acuerdos ADPIC), no garantizan expresamente la protección del derecho de uso o facultad positiva sobre los signos distintivos, sino por el contrario solamente derechos de exclusión de terceros.

En este estudio se profundizará en los derechos que el Convenio de París y los Acuerdos ADPIC, como legislación internacional base de la propiedad industrial en materia de marcas, le reconocen al empresario como propietario de la marca, los vacíos así como las inseguridades que tiene dicha legislación frente a tales prerrogativas de dominio, que son lo que han causado grandes perjuicios a la industria tabacalera, hasta el momento. Por ello, la presente investigación quiere resolver el siguiente interrogante: ¿le sirve al empresario el derecho de dominio reconocido sobre sus marcas en el Convenio de París y los Acuerdos ADPIC?

Así las cosas, empezaremos por establecer cuáles son los derechos que tienen los empresarios sobre las marcas y quién es el propietario del mencionado signo distintivo. Se definirá de este modo el otro extremo de la relación, es decir, la marca como signo distintivo y los derechos que la doctrina le ha reconocido al empresario, que, gracias a la vocación pro-competitiva de la marca en el mercado, se concluirá diciendo que son auténticas facultades de un pleno derecho de dominio, iguales que los derechos reconocidos tradicionalmente por la cultura jurídica continental a los propietarios de bienes tangibles.

Enseguida, se expondrán las vías mediante las cuales el empresario adquiere la propiedad sobre la marca y qué derechos le son reconocidos por el Convenio de París y los Acuerdos ADPIC. Esto permitirá ver de manera clara que solamente le son reconocidas prerrogativas de exclusión o protección mas no de un pleno uso al titular de la marca, lo que genera la controversia central del presente trabajo y la identificación del origen de los riesgos jurídicos actuales que corren los empresarios al momento de aplicar sus marcas a los bienes y servicios que producen y ofrecen.

Planteado lo anterior, se estudiará la forma como ha operado la restricción al uso de marcas en el ámbito de la propiedad intelectual. Se expondrán las regulaciones de control del

tabaco expedidas por Australia y Uruguay, los pronunciamientos judiciales que se han emitido frente a la aplicación de dicha normatividad, los perjuicios que se pueden ocasionar a titulares de derechos de propiedad intelectual involucrados en la construcción de la marca y el peligro que tanto ésta como la empresa corren de ver disminuida su imagen y su buena reputación (*goodwill*).

Para finalizar, al encontrarse que el Convenio de Paris y los Acuerdos ADPIC no garantizan de manera expresa los derechos de uso, ni la plenitud de los derechos de dominio del empresario sobre la marca, concluyéndose así que el derecho de dominio del empresario sobre su marca es vulnerable, inseguro y hasta inservible, pues los Estados tienen la posibilidad de restringir por cualquier motivo (especialmente por razones del bienestar de sus ciudadanos) y sin problema alguno la facultad que tiene el titular de aplicar la marca a sus bienes o servicios, se buscará definir si existe hoy una figura jurídica que pueda adecuarse a tal restricción.

CAPÍTULO 1

DERECHOS DEL EMPRESARIO SOBRE LA MARCA

1.1. EL EMPRESARIO

Antes de entrar al estudio de la marca, como signo distintivo generador de identidad y riqueza económica para la empresa en los diversos mercados, así como la problemática de su regulación a nivel internacional, es importante empezar por definir quién es el sujeto titular de los derechos de la marca, es decir, el empresario, tal como se explica a continuación.

El derecho mercantil contemporáneo, más allá de constituirse en un derecho “de las empresas” se constituye en realidad en un derecho “del empresario”, debido a las siguientes razones: en primer lugar, no ha sido posible para la doctrina del derecho mercantil formular un concepto jurídico unitario que regule la empresa como unidad económica y se ha adoptado, de muchas legislaciones, el concepto económico que la ha definido como la “organización de los factores de la producción (capital y trabajo) con finalidad de propósito de lucro” (Uria, 1976) y, en segundo lugar, la empresa ha sido considerada más bien como “una actividad económica organizada, con la finalidad de actuar en el mercado de bienes y servicios (Uria, 1976) y no como un sujeto de derechos. De esta manera se concluye que el derecho mercantil solo se ocupa de regular las actividades y relaciones jurídicas que se suscitan en la empresa, esto es, las que desarrolla el empresario como titular de la empresa en el transcurrir del tráfico económico. Con razón afirma Garrigues:

Que la empresa está íntimamente ligada al Derecho mercantil es cosa indudable. La repetición masiva de los actos de comercio presupone la empresa. Es cierto, por tanto, que el Derecho mercantil abarca la actividad externa de la empresa. Pero no domina la empresa como organización económica y por ello es falsa la tesis de ser el Derecho mercantil el derecho de las empresas (Garriges, 1979)..

De esta manera, teniendo en cuenta el papel que desempeña el empresario en la realidad y el tráfico económico en un mundo globalizado, se considera oportuna la definición jurídica que el tratadista Rodrigo Uría ha presentado respectivamente y que se tendrá en cuenta para el presente estudio: “persona física o jurídica que por sí o por medio de delegados ejercita y

desarrolla en nombre propio una actividad constitutiva de empresa, adquiriendo la titularidad de las obligaciones y derechos nacidos de esa actividad” (Uria, 1976).

1.2. DERECHOS MARCARIOS

Entendiéndose al empresario como principal destinatario de las normas mercantiles, nos adentraremos en el estudio de uno de los bienes que más importancia tiene para dicho sujeto en el transcurrir de la actividad empresarial, las marcas, signo distintivo del cual su propietario ostenta determinados derechos para participar de manera plena y garantizada en los diversos mercados del mundo a través de los bienes y servicios que su empresa produce con destino al público consumidor.

Antes de desarrollar los derechos que tiene el empresario sobre la marca, es importante destacar cómo la doctrina del derecho de marcas ha definido la naturaleza de tal bien inmaterial, que junto con otros signos distintivos, como el nombre comercial, el lema comercial, la enseña, el nombre de dominio y las indicaciones geográficas, han sido considerados objeto de estudio del derecho de la propiedad industrial. De esta manera, el profesor Ricardo Metke Méndez ha señalado que la marca es “un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado” (Metke Méndez, 2001).

A simple vista, podría decirse que se trata de una concepción completa sobre lo que debe entenderse como marca, al referirse a su finalidad de distinguir los bienes o servicios producidos por la empresa. Sin embargo, tal definición solamente nos ofrece uno de los perfiles que la caracterizan, pues debe entenderse que una marca, más allá de ser un conjunto de signos que el empresario aplica a los bienes que produce o servicios que presta, se constituye verdaderamente cuando los consumidores comprenden plenamente tal relación. El profesor Carlos Fernández Novoa concibe la marca de la siguiente manera:

Si nos limitamos a decir que la marca es una unión entre un signo y una determinada clase de productos no estamos realmente describiendo una marca viva y operante, sino tan solo un proyecto de marca: una marca en

potencia a la que le falta un ingrediente básico para convertirse en una marca auténtica. Este ingrediente es psicológico: la marca en sentido propio es la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión (Fernández Novoa, 2004)

Entendiéndose la marca como la unión entre el signo y el producto, que es captada y aprehendida por los consumidores en relación con la empresa que identifica, el derecho, ha reconocido en el empresario, una vez cumplidos los requisitos exigidos por la legislación, derechos de uso o de dimensión positiva (*ius utendi*) como derechos de exclusión de terceros o de dimensión negativa (*ius prohibendi*) sobre ella. En cuanto a los derechos de uso, la doctrina del derecho de marcas ha definido lo siguiente.

El titular tiene el derecho de explotar la marca en relación con aquellos productos o servicios designados con ocasión del registro de la marca, a través de su uso. Por “uso” se deben entender las prerrogativas o actos de explotación, tales como la introducción al comercio, la venta, la distribución de productos o servicios marcados, la importación, la exportación, el almacenamiento o transporte de productos o servicios, y la utilización del signo en publicidad, publicaciones y documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales. Ese uso debe ser, por lo tanto, de naturaleza comercial y se ejerce contra cualquier persona (Fernández Novoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel, 2009).

Por otro lado, los derechos de exclusión o de protección, que han sido considerados por el profesor Carlos Fernández Novoa como “el núcleo del derecho sobre la marca”(Fernández Novoa, 2004), se definen por la doctrina del derecho de marcas como aquella facultad del empresario que tiene por finalidad impedir el uso de la marca o signos distintivos de parte de terceros, ya sea a través de una marca o signo distintivo idéntico o semejante del que se tiene registrado, para de este modo evitar el riesgo en la práctica de generar confusión en los consumidores y causar perjuicios económicos a su titular.

Dentro de la potestad de prohibición se encuentra la posibilidad de impedir que se utilice la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca original, el suprimir o modificar la marca con fines comerciales, el fabricar etiquetas o envases, envolturas o embalajes que reproduzcan o contengan la marca, el usar en el comercio un signo idéntico o similar cuando tal uso puede causar confusión o riesgo de asociación, el usar en el comercio un signo similar a una marca notoria, o el usar un signo similar o idéntico a la marca notoria aun para fines

no comerciales siempre que dicho uso pudiere causar una dilución de la fuerza distintiva del signo.

El derecho de prohibir no se refiere exclusivamente a la posibilidad de prohibir el uso indebido del signo a título de marca, sino que permite defender la marca contra su uso indebido bajo la forma de otro signo distintivo –nombre comercial, lema, enseña o nombre de dominio– y en actividades ajenas a la actividad comercial como la literaria o publicitaria (Fernández Novoa, 2004).

Definidos en cierto modo los derechos que el empresario tiene sobre la marca, es importante resaltar que autores como Jorge Otamendi¹, Manuel Pachón Muñoz² y Carlos Fernández Novoa³ son partidarios de que el titular de la marca tenga esencialmente derechos de carácter negativo sobre ella, postura contraria a lo expuesto por el profesor Joaquín Garrigues, que llega a considerar incluso que la relación entre empresario y marca encierra el ejercicio auténtico de un derecho real de dominio, puesto que el empresario ejerce también sin duda alguna derechos de goce y disposición sobre la marca, tanto en la vida diaria de los negocios como en el tráfico económico de los mercados.

Es evidente que la palabra <L>, utilizada para distinguir determinadas mercaderías, constituye una marca en sentido técnico jurídico, de acuerdo con la definición legal que se formula en el artículo 118 del Estatuto. Según este precepto, se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, del comercio y del trabajo. Siendo esto así, no ofrece duda de que la marca <L>, como cualquier otro signo de propiedad industrial, puede ser objeto de derecho real de dominio, de acuerdo con la doctrina corriente confirmada por nuestro Derecho positivo. El artículo 1 del Estatuto se refiere a la propiedad industrial; el artículo 13 se refiere a las cuestiones de propiedad y de dominio; el artículo 14 vuelve a referirse, esta vez de modo más concreto, al dominio de la marca, y en otra serie de preceptos que no es necesario relatar ahora se articula el régimen jurídico de esta modalidad de dominio. De acuerdo con estos preceptos legales, la jurisprudencia ha proclamado también en reiteradas ocasiones el carácter patrimonial de las marcas como objeto de derecho de propiedad. Entre ellas, la sentencia del 5 de mayo de 1930 declara que las marcas y nombres comerciales constituyen una propiedad tan legítima como cualquier otra, y la del 5 de julio de 1936 ha puntualizado la naturaleza jurídica del derecho de

¹ La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Este es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario (Otamendi, 2006).

² Los bienes que integran la propiedad industrial se caracterizan por atribuir a su titular una facultad para impedir el uso, por parte de terceros, del objeto sobre el cual recae el bien (*ius excluendi alios*), en la medida en que la norma de derecho privado no limite ese poder (Pachón Muñoz, 1986).

³ El núcleo del derecho sobre la marca es, sin duda alguna, su dimensión negativa: la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo (Fernández Novoa, 2004).

marca al decir que constituye un verdadero derecho de índole primordial y naturaleza privada, puesto que el fin esencial de la ley que la reconoce y reglamenta es el de protección de intereses particulares y los preceptos que la consagran dirígense a regular relaciones de mutua correspondencia entre ciudadanos, y en consecuencia de las expresadas características del mismo ha de reconocerse en quien sea el titular de él, conforme la Ley de propiedad industrial, la de gozar y disponer del objeto específico sobre que recae, sin más límites que los establecidos en aquella, según en términos generales los define el artículo 348 del C.C. y la de obtener un amparo de esta ley a quien la desconozca o perjudique (Garriges, 1976).

De lo dicho por el autor reseñado, se puede concluir sin temor a yerro alguno, que la marca como signo distintivo, además de ser objeto de estudio de la disciplina de la propiedad industrial es en su esencia modelo de un derecho real de dominio, tan legítimo como cualquier otro, ello, gracias a su carácter eminentemente patrimonial y su trascendental importancia en el trafico económico diario; así las cosas, Garriges predica que la ley (como acontece en el régimen jurídico español) debe proteger y hacer respetar al propietario en el pleno ejercicio de su derecho de dominio sobre la marca, esto es, en su facultad, para usarla, gozar y disponer de ella.

1.3. LA MARCA COMO SIGNO PRO-COMPETITIVO

El empresario en relación con los bienes que produce y los servicios que presta tiene la importante labor de destacar y diferenciar su actividad empresarial en relación con el resto de empresarios que desarrollan su misma actividad, es decir, sus competidores, motivo por el cual realiza importantes esfuerzos tanto de capital como en el campo de las ideas al momento de elaborar sus correspondientes marcas, que finalmente permitirán el apoderamiento de una determinada clientela, que a su vez tiene el interés de no ser confundida por las marcas impuestas a la misma clase de bienes o servicios. De este modo cobra importante relevancia el estudio de las funciones económicas de la marca como fundamento del monopolio especial que ostenta el empresario sobre su marca y que permiten evidenciar en ella su valor como instrumento esencialmente pro-competitivo en los diversos mercados del mundo en el cual se halla presente.

La doctrina del derecho de marcas ha identificado principalmente como funciones económicas de la marca las siguientes: i) Función indicadora del origen de las mercancías, ii) Función de identificación, iii) Función condensadora del eventual *goodwill* o reputación, iv) Función publicitaria y v) Función de defensa de imagen.

De este modo, la función indicadora del origen de las mercancías consiste en permitir a los consumidores entender de donde provienen los productos que adquiere en relación a los similares de su competencia, por lo que “contribuye a fidelizar al consumidor no solo con el producto sino con su fabricante” (Castro García, 2009); en cuanto a la función de identificación del signo distintivo, una vez individualizado y aceptado el producto o el servicio que se comercializa en razón de sus características y calidad “al consumidor, la marca le permite seleccionar el producto de sus preferencias o también rechazarlo cuando no ha cumplido sus expectativas” (Metke Méndez, 2001) , hecho que en el futuro da vía libre a las marcas para que cumplan una función condensadora del eventual *goodwill* o reputación, pues esta presupone “la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca y entraña la expectativa razonable de que un producto o servicio será reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor del público” (Fernández Novoa, 2004).

La marca de igual manera cumple una función esencial de publicidad, pues el signo distintivo tiene la misión de crear un fuerte nexo entre el producto y los consumidores, motivo por el cual dice la doctrina que “en vano serán los esfuerzos para mejorar la calidad si el producto o servicio es desconocido (Otamendi, 2006), finalmente marca cumple una función de defensa de la imagen, ello en el entendido que “Muchas empresas acompañan sus esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento en el mercado de sus productos con mensajes sobre valores comerciales que ellas han adoptado y que representan su identidad e imagen empresariales” (Castro García, 2009).

Ahora bien, teniendo en cuenta que la doctrina del derecho de marcas ha resaltado en la función indicadora del origen de las mercancías o de origen empresarial de la marca como “la función primaria y fundamental”, que no se debe confundir con la llamada función

distintiva de la marca, pues esta es tan solo el presupuesto principal para que un signo determinado sea protegido como marca: “La función distintiva hace referencia a la idoneidad o aptitud diferenciadora que debe tener un determinado signo para ser protegido como marca; es decir, no se trata en este caso del fundamento de la protección de la marca como de un presupuesto para esa protección: si se quiere un sistema de marcas funcional, únicamente pueden ser protegidos los signos que tengan capacidad distintiva”(Roncero Sánchez, 1999). Es importante resaltar que las funciones de la marca antes descritas son de carácter económico y le corresponde a la legislación de cada Estado atribuirle especial protección a una o varias de ellas, como adopción de un modelo jurídico legal de un derecho de marcas. “El hecho de que la marca cumpla una determinada función económica, por ejemplo, indicadora del origen empresarial o publicitaria, no implica necesariamente que el ordenamiento haya de otorgarle protección”(Roncero Sánchez, 1999).

De esta manera, al adoptarse como fundamento legal del derecho de marcas la tutela de la función indicadora de origen empresarial, las legislaciones que han acogido dicho modelo, entre ellas las de Alemania, Inglaterra, Italia y Estados Unidos, buscan principalmente que se defiendan los intereses de los consumidores, pues al establecerse el acento de la protección jurídica en la relación marca-empresa se quiere que el público no caiga en confusión al momento de elegir a través de la marca un determinado bien o servicio y tenga así la posibilidad de identificar plena y correctamente lo que desea consumir. Esto ha llevado incluso a considerar la transmisión de la propiedad de la marca y los derechos que sobre ella ostenta el empresario en total unión con los bienes que componen la empresa en su conjunto.

Visto lo anterior y en atención de los intereses de los consumidores, que buscan protegerse en virtud de la función de indicación de origen empresarial, el empresario goza de un monopolio por un determinado tiempo sobre la propiedad de la marca, que es concedido por los Estados una vez esta se encuentra registrada (en el caso de Colombia es de 10 años, de conformidad con el artículo 152 de la decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones). De este modo la marca cobra una cualidad “pro-competitiva”, lo que se entiende como el beneficio que tiene el empresario de ejercer tanto

el derecho de uso como el de exclusión de terceros que pretendan aplicar marcas iguales o similares en el mismo sector del mercado durante el periodo que se encuentre vigente el registro de la marca en la oficina competente del país en que se haya realizado.

Como sabemos, el monopolio de la patente permite prohibir a los terceros producir y/o vender determinados productos industriales, garantizando, así, al titular una ganancia diferencial, con el consiguiente efecto restrictivo de la competencia (directa) y tendencialmente, por tanto, también, de aumento de precios. Sin embargo, el monopolio de signos usado con función distintiva no comporta exclusividad alguna de actividad industrial o comercial, más bien, solo de uso de un instrumento de distinción, finalidad está íntimamente pro-competitiva.

En suma, con el paradigma clásico, en el que la tutela está circunscrita exclusivamente a la función distintiva, la utilización del signo aparece como un monopolio “con coste cero”, es más, como un “monopolio” esencialmente pro-competitivo y ello, precisamente, porque, contribuyendo a la transparencia del mercado, permite a los consumidores realizar sus elecciones entre ofertas diversas del modo más eficiente, más rápido y menos costoso, como apuntan Landes y Posner, en relación con otros modos de adquirir información en el mercado (Ghidini, 2002).

Entendiéndose el valor pro-competitivo que tienen las marcas en el mercado, se concluye, en primer lugar, que tiene total razón el profesor Joaquín Garrigues al afirmar que los derechos que tiene el empresario sobre la marca, más allá de ser de uso o de exclusión de terceros, son auténticos derechos de dominio, como se reseñó anteriormente, pues el empresario al poder renovar el registro de la marca de manera indefinida tendría un monopolio casi a perpetuidad, característica principal de los derechos de propiedad sobre los bienes tangibles, situación que permite ver claramente la diferencia respecto del monopolio que se tiene sobre las nuevas creaciones (patentes, dibujos y modelos industriales) que no son renovables.

En segundo lugar, si bien podría considerarse con vocación de permanencia en el tiempo el derecho de monopolio sobre la marca al ejercer el empresario el *ius utendi* así como el *ius prohibendi* respecto de sus competidores, tal situación no es así en todos los casos, pues en virtud del principio de caducidad que refleja el concepto del “agotamiento del derecho de la marca”⁴, considerado en la primera directiva de marcas (104/89, art. 7) y el reglamento

⁴ Felipe Rubio Torres establece: el agotamiento del derecho de marca es una limitación a los derechos exclusivos que confiere la propiedad intelectual. Constituye una limitación para el titular en tanto que con la primera comercialización de un bien se agota, se extinguen, para él ciertas prerrogativas. En otras palabras, en pro de la libre circulación de las

sobre la marca comunitaria de la Comunidad Europea, al establecer que “el titular del signo registrado no puede, salvo razones justificadas, ‘prohibir el uso de la marca para productos introducidos en el comercio con dicha marca en la Comunidad Europea y/o en el llamado Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular mismo o con su consentimiento’, esto es, a través de licenciatarios o distribuidores en general (Vásquez Santamaría, 2007), obliga en cierto modo al empresario, como titular de su signo distintivo, a recurrir a pactos con revendedores o distribuidores de otras redes de mercado paralelas, con el fin de controlar o condicionar el ofrecimiento, la promoción y la venta de los bienes producidos o los servicios prestados en determinado sector del mercado.

mercancías y de la libertad de comercio, el control que puede ejercerse sobre la distribución se agota después de la primera venta de la copia (Vásquez Santamaría, 2007).

CAPÍTULO 2

DERECHOS MARCARIOS EN EL CONVENIO DE PARÍS Y LOS ACUERDOS ADPIC

En el capítulo anterior, explicamos cómo la doctrina del derecho mercantil ha definido en cierta manera, el concepto de empresa y quién puede considerarse empresario en el mundo de los negocios. De la misma manera, se abordó el estudio de la marca como signo distintivo, que con fundamento en sus funciones económicas y los derechos de que es titular el empresario se ha convertido en el marco de la economía globalizada en herramienta pro-competitiva para la adecuada identificación por parte de los consumidores de los bienes y servicios ofrecidos en los diversos mercados del mundo, lo que garantiza en un alto porcentaje el éxito en los negocios del titular de la empresa.

Además de lo anterior, y habiendo explicado especialmente que el empresario tiene sobre la marca tanto derechos de uso (*ius utendi*) como de exclusión de uso de parte terceros (*ius prohibendi*), y al considerar que el empresario tiene sobre la marca un auténtico derecho real de dominio, en el presente capítulo se desarrollará cuál es la fuente y a partir de qué momento nacen tales derechos para el empresario. Se abre paso de esta manera el análisis sobre el tratamiento y el reconocimiento de dichas prerrogativas por las normas internacionales base de la propiedad intelectual, como el Convenio de París y los Acuerdos ADPIC.

2.1. EL REGISTRO MARCARIO

Los ordenamientos jurídicos de cada Estado reconocen en sus nacionales y en los extranjeros derechos subjetivos de todo tipo de orden legal, con el fin de que las diversas necesidades que satisfacen en el tráfico diario los negocios sean válidas y tengan plenos efectos para el derecho. Sin embargo, para que tal supuesto sea posible, la legislación correspondiente, dependiendo del derecho que se tutele, exige que se cumplan determinados requisitos, como se observa, por ejemplo, en los derechos reales, que se adquieren plenamente al inscribirse el título contentivo del negocio jurídico en el respectivo

registro dispuesto por la ley, acto que en últimas tiene como fin la oponibilidad del derecho constituido ante la sociedad en general. Messineo lo refiere así.

La adquisición o la constitución del derecho subjetivo está a veces subordinada al hecho de que los terceros puedan venir en conocimiento de la una o de la otra. Se dice, entonces, que la adquisición o la constitución debe ir acompañada de una cierta “publicidad”. Otras veces, la publicidad es necesaria para que la adquisición o la constitución pueda tener eficacia frente a todos los terceros o frente a ciertos terceros.

La publicidad de los derechos se realiza, por lo general, a través de la publicidad que se exige para los negocios, o para los actos, que constituyen el título de adquisición o de la constitución del derecho (Messineo, 1971).

De esta manera, se han considerado los registros públicos como el medio más idóneo para dar conocimiento sobre la constitución de los derechos subjetivos de las personas a la sociedad en general y para que su ejercicio tenga plena validez y eficacia, entorno a ello el mismo autor ha señalado:

D) En otros casos, la publicidad del negocio se dice que es necesaria; esto es, asume, al igual que la observancia de la forma, el carácter de carga; viene a ser ella misma, o un elemento o indispensable para la existencia del negocio o algo esencial para su eficacia.

La publicidad de que ahora hablamos –que es un acto administrativo– consiste en la inserción del contenido de los actos o negocios en registros (declaración, con efecto ya sea declarativo, ya constitutivo) (publicidad y registro asumen aquí idéntico significado), llevados y custodiados por funcionarios públicos y que se llaman públicos.

Pero la calificación de públicos deriva, para los registros, principalmente del hecho de que los mismos están abiertos a la consulta por parte de cualquier interesado y que, de su contenido, cualquiera puede obtener copias, o extractos o certificados negativos (Messineo, 1971).

En consideración de lo anterior, de antaño, los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual han sentado los principios generales y las bases mínimas de su protección, predicando que los derechos de un empresario sobre su marca se constituyen y se adquieren plenamente a través de su inscripción en el correspondiente registro público, una vez cumplidos los requisitos exigidos legalmente. Ahora bien, una vez dicho lo anterior, surge el siguiente interrogante: ¿cuál es la razón o justificación para que el registro sea el medio idóneo para adquirir los derechos sobre una marca? Y su respuesta no se hace esperar, en consideración a que se buscan esencialmente la certeza y seguridad jurídica en

el tráfico de las relaciones sociales, jurídicas y económicas, para evitar actos ocultos que perjudiquen el actuar de las personas.

Seguridad y certeza conducen a la obtención del orden en la vida social, constituyen un valor de coordinación propio de una de las funciones formales del Derecho y han de ser consideradas como el fin último de los registros públicos.

El Estado, al crear un determinado registro, busca ofrecer o garantizar la seguridad que será jurídica en la medida que su cumplimiento sea inexorable, coercitivo y justo. De tal manera que cualquier miembro de la sociedad interesado en conocer la situación jurídica - incluso el titular del derecho personal o real que ha tenido acceso al registro- pueda tener seguridad y certeza de que la información consignada o inscrita es cierta y confiable, lo cual trae consigo tranquilidad y paz a la sociedad (Caicedo Escobar, 1994).

La razón de ser de la publicidad de los negocios y de los actos (cualquiera que sea el medio con el que se realiza) reside en el hecho de que, con ella, crece el grado de seguridad de los terceros en orden a las relaciones jurídicas en general, en cuanto se evita que negocios y actos queden ocultos (Messineo, 1971).

Corolario de lo dicho, la doctrina en materia de derechos de propiedad industrial ha establecido tres sistemas mediante los cuales se concede el correspondiente registro de la marca de parte de la Oficina competente. Se considera, en primer lugar, el denominado sistema basado en la prioridad de registro o sistema atributivo:

Según este sistema, solo el que inscribe la marca tiene derecho sobre ella. El registro tiene, pues, un efecto atributivo de la propiedad. Por ello se habla comúnmente del sistema atributivo.

En este sistema, la autoridad encargada del registro investiga por su propia cuenta antes de efectuar el registro, si la marca reúne los requisitos de validez que señalan las leyes (Metke Méndez, 2001).

Sin embargo, históricamente no toda la doctrina ha considerado el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos legalmente para que la marca sea registrada y en consecuencia sean adquiridos los derechos que se derivan de ella y es suficiente su uso por un determinado tiempo dispuesto en la ley para que se consolide la titularidad sobre la marca y el registro cumple una función de simple reconocimiento, dicho sistema ha sido denominado declarativo y fue justificado en Francia en el siglo XIX de la siguiente manera.

La solicitud de registro no crea el derecho, sino que se limita a constatarlo. Resulta necesariamente esta doble consecuencia, que el que crea una marca puede, sin incidir en alguna formalidad, depositar su marca después de haber

hecho uso durante un tiempo cualquiera y que, entre dos solicitantes sucesivos, no será necesariamente el primer solicitante quien posee en realidad el derecho a la marca, sino el que la usó en primer lugar. La solicitud constituye solo una presunción susceptible de ser destruida por prueba en contrario o, mejor, por el uso (Tinoco Soares, 2006).

Finalmente, gran parte de la doctrina mencionada ha considerado una tercera vía mediante la cual se adquieren los derechos sobre la marca, que se ha denominado el sistema mixto o “sistema basado en la prioridad de registro, impugnable durante un plazo determinado”:

Durante un plazo determinado el registro solo tiene un efecto declarativo y pasado este plazo, un efecto atributivo. En este plazo, la persona que tenga una prioridad de uso del signo puede obtener la nulidad del registro. Es, pues, una combinación del sistema donde el derecho nace por el uso y donde el derecho nace por el registro (Metke Méndez, 2001).

2.2. ORIGEN DEL CONVENIO DE PARÍS Y LOS ACUERDOS ADPIC

En sus legislaciones, las naciones siempre han procurado proteger jurídicamente de manera eficiente los derechos subjetivos de sus ciudadanos, la propiedad intelectual y específicamente la propiedad industrial no ha sido la excepción, aunque de manera reciente ha aumentado, a causa del fenómeno de la globalización y el incremento de las relaciones comerciales entre los países. A finales del siglo XIX surgió el Convenio de París, que establece “un cuerpo de normas comunes para todos los Estados Miembros, relativas a ciertos aspectos de la propiedad industrial que definen niveles mínimos de protección y seguridad jurídica para los titulares de derechos de propiedad industrial a nivel internacional” (Metke Méndez, 2001) . De esta manera, como se señala a continuación, se constituyó una unión de naciones que procurarían la creación de un “sistema internacional” de protección de la propiedad industrial:

Hacia 1870, una veintena de naciones contaba con un sistema de protección de la propiedad industrial. Entre ellas, ocho de América Latina. Con la amplia aceptación de estatutos nacionales de patentes, particularmente en Europa y América del Norte, comenzó a estudiarse la posibilidad de elaborar normas internacionales para proteger la propiedad industrial.

La labor preparatoria coincidió con la Exposición Universal de Viena, de 1873. La invitación a tal conferencia internacional, promovida por el Gobierno de Estados Unidos, destacaba la interdependencia de los sistemas nacionales y la necesidad de extender la protección más allá de las fronteras

de los países, a fin de evitar que una invención protegida en uno de ellos se transformase en propiedad común en los vecinos. Como resultado de la Conferencia de Viena y de subsecuentes reuniones, en 1883 se adoptó en París el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (conocido como Convenio de París). Trece son los países signatarios del convenio, entre ellos Brasil, Ecuador, El Salvador y Guatemala. Estados Unidos se adhirió en 1887. Ecuador, El Salvador y Guatemala se retiraron de la Unión Internacional entre 1886 y 1895. Brasil, en consecuencia, es el único país latinoamericano que ha sido miembro del Convenio y de la Unión desde sus comienzos (Roffe, 1987).

No obstante lo anterior, a pesar de haberse firmado posteriormente diferentes tratados a nivel internacional para la protección de los derechos de propiedad intelectual (Convenio de Berna y Convenio de Roma, entre otros) que eran administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, algunos países desarrollados, como Estados Unidos y Japón, empezaron a notar a finales de la década de los 70 que tales instrumentos internacionales no estaban tutelando adecuadamente tal tipo de derechos. En primer lugar, debido al sensible crecimiento de la actividad de imitación y falsificación de los productos en el comercio internacional, hecho que reportaba grandes pérdidas económicas a los propietarios de bienes protegidos por derechos de propiedad intelectual y, en segundo lugar, los tratados internacionales de la materia no contaban con mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los diversos Estados en materia de propiedad intelectual, motivos que terminaron impulsando, en las negociaciones de la ronda de Uruguay de 1986, celebrada en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, la creación de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, mejor conocidos como los Acuerdos ADPIC, que consisten “en una serie de normas que rigen el comercio y las inversiones en la esfera de las ideas y la creatividad que tienen como función principal proteger la propiedad intelectual en sentido amplio, es decir, los derechos de autor y la propiedad industrial. Se contemplan dentro de sus disposiciones, instituciones jurídicas que deben aplicarse en cada Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, OMC” (Prada Rey, Viviana A., y Vélez Navarro, 2011).

A finales de la década de los setenta, inició la preocupación por el impacto negativo en las ganancias comerciales de las personas jurídicas y naturales a causa de la falsificación de productos y mercancías con marca registrada. Esta preocupación llevó a buscar soluciones en los tratados internacionales y la normatividad vigente, más no fue posible encontrar una disposición ya

establecida para la adecuada defensa de estos derechos”(Izquierdo Aguirre, Andrés, y Palacio Correa, 2011).

El acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Vinculada al Comercio (ADPIC, TRIPS por sus siglas en inglés) tiene su origen en Estados Unidos, a finales de los años setenta, Estados Unidos hacia una evaluación un poco pesimista de su capacidad de innovar y seguir siendo competitivo en el mercado internacional, frente a Japón y los países subdesarrollados que no tendrían ningún interés en respetar la propiedad intelectual (Remiche, 2006).

De este modo, al constituirse finalmente como pilar fundamental del Acuerdo de Marrakech de 1994, que dio origen a la actual Organización Mundial del Comercio, OMC, los ADPIC se preocuparon de regular los siguientes aspectos generales:

“i) La forma como deben aplicarse los principios básicos que rigen el sistema de protección, dentro de los que pueden citarse el Principio de Trato Nacional (igualdad de trato para nacionales y extranjeros) y el de Trato de Nación más Favorecida (igualdad de trato para los nacionales de todos los interlocutores comerciales en el marco de la OMC). ii) La forma en la cual debe darse protección a los diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual (derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, patentes, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados, información no divulgada y los secretos industriales). iii) Las herramientas que deben adoptar los países para hacer respetar adecuadamente los derechos que otorga la propiedad intelectual. iv) La forma de resolver las diferencias que se susciten a partir de la aplicación del acuerdo. A este respecto, el acuerdo establece que a las controversias que surjan entre los países miembros se aplicarán las provisiones de los artículos XXII y XXIII del GATT. v) Disposiciones transitorias, en las que se establece que a partir de la entrada en vigor de los acuerdos de la OMC, el 1 de enero de 1995, los países desarrollados disponían de un año para poner sus leyes y prácticas en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. Los países en desarrollo y (en determinadas condiciones) las economías en transición disponían a tales efectos de cinco años, hasta el 2000. Los países menos adelantados disponían de 11 años, hasta el 2006, plazo que se ha prorrogado ahora hasta 2016 en el caso de las patentes de productos farmacéuticos” (Prada Rey, Viviana A., y Vélez Navarro, 2011).

De este modo, los Acuerdos ADPIC se constituyen actualmente como el instrumento regulatorio internacional más importante en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual, ello, al tener además como justificación legal, crear mecanismos jurídicos estrictos que permiten a los Estados: “i) Obtener una compensación económica por parte del país infractor; y ii) Eliminar concesiones comerciales previamente otorgadas al país infractor, tras la autorización automática dada por el Cuerpo de Solución de

disputas” (Prada Rey, Viviana A., y Vélez Navarro, 2011); de igual manera que tener una justificación económica al asegurar a los autores, investigadores e inventores a través de un régimen coercitivo, generar incentivos permanentes para que ellos no cesen de invertir tiempo y dinero en producir nuevas creaciones e invenciones que contribuyan al progreso de las artes, las letras, la ciencia y el bienestar social bajo la idea de la teoría de la recompensa. “Las recompensas amparadas bajo la protección de la propiedad intelectual, funcionan como una herramienta que incentiva la creatividad. Así las cosas, la teoría de la recompensa justifica la protección de los derechos de propiedad intelectual, ya que dicha protección, al garantizar las recompensas, crea incentivos que favorecen innovación.”(Prada Rey, Viviana A., y Vélez Navarro, 2011).

Finalmente, si bien es cierto el modelo legal planteado en los Acuerdos ADPIC ha sido objeto de ardua crítica al indicarse que se trata de un sistema homogéneo y descontextualizado que no tiene en cuenta las particularidades, económicas, jurídicas y sociales de los países donde se pretende implementar, controversia de la cual no nos ocuparemos en el presente estudio, se puede afirmar con total seguridad, aparte de las justificaciones jurídicas y económicas reseñadas, que los ADPIC lograron unificar la legislación internacional de las materias que comprenden la propiedad intelectual, es decir, todo lo concerniente a los derechos de autor y derechos de la propiedad industrial que se encontraban reguladas por separado en la Convención de Berna y el Convenio de Paris, tal como se menciona a continuación:

“ De esta manera, a pesar de las evidentes tensiones que caracterizaron sus inicios, el Acuerdo sobre los ADPIC se constituyó en el primer hito en la era de la globalización de la propiedad intelectual al legitimar y difundir reglas homogéneas sobre el tema que han facilitado su aplicación general, gracias a dos características relevantes: la primera de ellas es que unifica en un solo texto los temas de propiedad industrial y los derechos de autor, que antes se regían separadamente mediante el Convenio de París y la Convención de Berna, en un esfuerzo de armonización sin precedentes históricos en cuanto a amplitud y profundidad; la segunda característica a destacar es que como hace parte integrante de la OMC, su administración no depende de una entidad especializada como la OMPI, carente de facultades para imponer sanciones económicas, sino que está sometido a los mismos procedimientos de soluciones de controversias y aplicación de sanciones que el resto de las disciplinas comerciales. En este sentido, en ciertos casos, y de presentarse circunstancias especiales, un miembro de la OMC puede suspender la

aplicación de sus obligaciones y compromisos específicos en materia de propiedad intelectual respecto de otros, e incluso adoptar medidas de represalia recíprocas. Por lo anterior, se considera que el principal logro del Acuerdo sobre los ADPIC es haber unificado lo que antes estaba disperso, al establecer los principios de trato nacional y de nación más favorecida e incrementar la eficacia de estas disposiciones al mejorar estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual.” (Oñate, Acosta, 2010).

2.3. DERECHOS DE USO SOBRE LA MARCA EN EL CONVENIO DE PARÍS Y LOS ACUERDOS ADPIC

Entendiéndose el registro como el medio principal mediante el cual se confieren los derechos de la marca al empresario que, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por cada legislación, ha realizado la correspondiente solicitud ante la oficina competente de cada Estado y habiéndose expuesto el origen y en qué consisten los instrumentos internacionales base de la protección de los derechos de la propiedad intelectual y especialmente de la propiedad industrial, tal como son el Convenio de París y los Acuerdos ADPIC, se desarrollará a continuación de qué manera estos han reconocido los derechos marcarios que tiene el empresario.

Debe recordarse que un buen sector de la doctrina ha reconocido en el empresario respecto de la marca que es titular derechos de exclusión de terceros en su uso (*ius prohibendi*), esto es, privilegiando la dimensión negativa del derecho conferido por el registro marcario, contrario a lo sostenido por otros doctrinantes del derecho marcario en cuanto a que el empresario tiene, de la misma manera, sobre su marca derechos de uso (dimensión positiva)⁵, llegándose incluso a considerar que ostenta sobre ella auténticas facultades propias de derecho de dominio, pero se observa que, tanto en el Convenio de París como en los Acuerdos ADPIC, las prerrogativas de uso no son ampliamente reconocidas, como se indica a continuación.

⁵ Las prerrogativas que se derivan normalmente del derecho de propiedad también se disfrutan en relación con el derecho de los signos distintivos. Así el *usus* consiste en el derecho de usar la marca; el *fructus*, en el derecho de obtener provecho de la marca a través de sucesión o de la concesión de licencias, y el *abusus*, en el disponer de ella como se desee, como, por ejemplo, abandonando el derecho o renunciando a él (Castro García, 2009).

El Convenio de París a pesar de que en el numeral segundo de su artículo primero consagra que: “2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”, en su cuerpo normativo, en ningún momento, consagra, garantiza y reconoce expresamente de qué clase de derechos goza el empresario sobre la marca, una vez efectuado el correspondiente depósito o registro en la Oficina competente del país de origen y se limita solamente a regular la protección de las marcas de fábrica en los siguientes aspectos:

i) Artículo Sexto: marcas, condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países, ii) Artículo Sexto Bis: marcas: marcas notoriamente conocidas, iii) Artículo Sexto Ter: marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas del Estado, signos oficiales de control y emblema de organizaciones intergubernamentales, iv) Artículo Sexto Quater: marcas: transferencia de la marca, v) Artículo Sexto Quinques: marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión, vii) Artículo Sexto Sexies: marcas: marcas de servicio, viii) Artículo Sexto Septies: marcas: registros efectuados por el agente o representante del titular sin su autorización, ix) Artículo Séptimo: marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca, y Artículo Séptimo Bis: marcas colectivas.

De esta manera, se desprende del Convenio que se trató de manera considerable la protección jurídica de la marca de fábrica o de comercio en lo que tiene que ver con las condiciones de su depósito y registro en los países miembros, las circunstancias para que este sea rehusado o anulado, entre otros aspectos de carácter instrumental, situación que cambiaría en los Acuerdos ADPIC, los cuales partiendo de las razones y justificaciones de surgimiento anteriormente explicadas, consagran por primera vez de manera uniforme a nivel internacional, normas mínimas de protección en materia de propiedad intelectual, entre las cuales se definen los derechos que ostenta el empresario sobre la marca no regulados en el Convenio de París.

“Antes de la OMC, los tratados Internacionales que fijaban el marco Internacional por los que se regían los Derechos de Propiedad Intelectual eran el Convenio de Berna de 1886, cuya última enmienda fue en 1979. En materia de Derechos de Propiedad Industrial era Convenio de París, firmado a finales del siglo XIX, el año 1883, con modificaciones posteriores, siendo la última, la que tuvo lugar en Estocolmo en el año 1967. Con posterioridad, se inició una revisión de este último que hasta la fecha no ha llegado a concretarse en ninguna modificación.” (Abarza, 2002).

“En lo substantivo, el ADPIC presenta básicamente las siguientes características:

- Reconocimiento de los principios y contenido establecidos en los Convenios de Paris y Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre Circuitos Integrados (IPIC)
- Reafirmación de los principios básicos de trato nacional y de trato de la nación más favorecida, consagrados en los otros convenios.
- Preocupación por mantener un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos intelectuales y los usuarios, utilizando al respecto instituciones jurídicas como plazos de protección, excepciones y limitaciones de los derechos, pero también consideraciones de salud pública, de nutrición de la población o de sectores vitales para el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.
- Consagración de normas mínimas de protección en materia de patentes; derechos de autor y derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; dibujos y modelos industriales; esquemas de trazado de circuitos integrados; información no divulgada (secretos comerciales); indicaciones geográficas. Sin perjuicio de ello, los países son libres para adoptar una protección más amplia y elegir los métodos necesarios para aplicar el nivel.” (Vaccaro, 2013).

Vistas así las cosas, los Acuerdos ADPIC establecen en su artículo 16 que le son conferidos, y en consecuencia garantizados, al empresario los siguientes derechos en relación con su marca de la cual es titular:

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso”.

En razón de lo anterior, la doctrina mayoritaria ha sostenido que los derechos derivados de la concesión del registro de la marca (sistema atributivo) o del reconocimiento de su uso (sistema declarativo) son por esencia negativos.

La dimensión negativa consiste en la facultad del titular de prohibir a terceros no autorizados la utilización o uso de la marca. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con la faceta positiva, esas prerrogativas se amplían considerablemente. Así la ley prohíbe a terceros el uso de marcas confundibles con la registrada; es decir, la prohibición no solo opera en relación con un signo semejante que pueda inducir al público a error. También opera la prohibición cuando ese signo confundible se usa no solo en relación con los mismos productos o servicios amparados por el registro, sino en relación con otros similares.

Se desprende de lo que acabamos de decir que el tema de la confundibilidad, como lo califica un autor, es la piedra angular de la infracción marcaria, pues el punto de controversia en la mayor parte de litigios que se presentan en esta materia consiste en determinar si existe confundibilidad entre las marcas en conflicto, si es probable que el consumidor se confunda en cuanto al producto o servicio mismo o en cuanto a su origen empresarial (Metke Méndez, 2001).

Se llega pues a la conclusión de que tanto el Convenio de París como los Acuerdos ADPIC, normas básicas de la protección de los derechos de la propiedad intelectual a nivel internacional, no garantizan expresamente, a nivel internacional en materia de propiedad industrial, el derecho de uso (*ius utendi*) del empresario sobre su marca de la cual es titular, limitándose solo y exclusivamente a reconocer el derecho que él tiene de impedir que el signo distintivo sea usado por terceros usurpadores o falsificadores (*ius prohibendi*).

Si bien está doctrinal y legalmente reconocido a nivel mundial que *ius prohibendi*, o la capacidad de excluir a terceras personas del uso de un signo idéntico o confundible con la marca, es la dimensión esencial del derecho sobre la marca registrada (Fernández Novoa, 2004), en la medida en que es esta facultad lo que garantiza al titular que su marca y en últimas su *goodwill* no será usurpado, no puede decirse lo mismo de la dimensión positiva de uso. En esta línea de pensamiento debe mencionarse que no existe ninguna disposición comunitaria europea, ni en los Acuerdos ADPIC o la Convención de París (1967), que establezca que la marca confiere más que derechos de exclusión (Davison, 2012a), es decir, no se hace expreso *ius utendi* como núcleo del derecho subjetivo conferido por la marca (Cifuentes Castro, 2015).

Contrario a lo expuesto, y como se ha recordado al iniciarse el presente aparte, hay un sector de la doctrina que aboga por la protección, más allá de la facultad de uso del titular de la marca, de facultades propias del derecho de dominio en relación de ella, motivo por el

cual se ha sostenido ante el la normatividad internacional consagrada en los instrumentos tratados “la inescindibilidad entre facultad de uso y el registro marcario”, tal como se expone a continuación al hablarse de la compatibilidad de la Ley de Tabaco Australiana (Tobacco Plain Packaging Act.) con el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y el artículo 15.4 de los Acuerdos ADPIC:

El argumento que se da para entender la inescindibilidad del registro y el uso de la marca se reduce en gran medida a una visión teleológica de la norma. Esto bajo el entendido de que los tres motivos que según el artículo 6 quinquies justifican la negación del registro de una marca de esas características sea problemático, sino porque su uso complicaría ostensiblemente el tráfico económico y jurídico (Alemanno y Bonadio, p. 470).

Si bien tiene un sentido casi innegable la explicación sobre la verdadera finalidad del fundamento del artículo 6 quinquies y las hipótesis que determinan para negar un registro de marca, esto no quiere decir que deba olvidarse la tesis que en un principio se expuso y que diferencia con claridad entre el registro y el uso del signo distintivo. Lo anterior entendiendo que del registro depende la disponibilidad de la marca y del uso se deriva el disfrute efectivo de esta (Alemanno y Bonadio, 2011, p. 471). El último de los cuales en ciertas condiciones puede ser limitado como se menciona más adelante (Cifuentes Castro, 2015).

Si se alterna la línea del pensamiento, y se retomara el argumento contrario al inicialmente expuesto, aceptando que el uso de la marca está inherentemente ligado al registro, podría alegarse que aplicar una condición tan excesiva como la de imponer el empaquetamiento genérico a un nicho de mercado como el del tabaco implica un obstáculo para el registro marcario en violación del artículo 15.4. Esta posición es apoyada por un argumento convincente esbozado por el reporte Lalive ya referido, y a su vez por los académicos Alemanno y Bonadio (2011), en su texto *Do you Mind My Smoking Plain Packaging of Cigarettes Under the TRIPS Agreement*, quienes al analizar esta posición señalan, con razón, que un registro marcario sin la capacidad de ser utilizado sería un derecho puramente formal y vacío, desprovisto de cualquier propósito económico. En esa medida y rescatando otra más de las posiciones de los autores últimamente citados, es cierto que no tendría mucho sentido obtener un registro de marca si a sus titulares les es impedido usarla en el tráfico económico (Alemanno y Bonadio, 2011, pp. 467-468) (Cifuentes Castro, 2015).

Corolario de lo expuesto, se puede finalizar afirmando que en virtud de lo dispuesto en el Convenio de París y en los Acuerdos ADPIC, los países que se han adherido a dichos instrumentos internacionales podrían sin dificultad legal alguna restringir o limitar al empresario a través de sus leyes el uso o la aplicación de cualquier tipo de marca en un

sector determinado del mercado, ya sea a causa de motivos económicos, políticos o sociales, llegando a perjudicar de manera contundente las funciones esenciales de la marca como signo distintivo, el *goodwill* de su propietario y la prosperidad económica de su negocio, tal como ha ocurrido con la ley australiana de tabaco, que ordenó, mediante la Tobacco Plain Packaging Act. (TPPA) del 2011, el empaquetado uniforme de las cajetillas de cigarrillo y la aplicación de la marca solamente en su aspecto denominativo, legislación que en similar manera ha venido siendo aplicada por la República Oriental del Uruguay inclusive desde el 2005, lo que se tratará en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 3

RESTRICCIÓN INTERNACIONAL AL USO DE LAS MARCAS Y SUS INCIDENCIAS EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Habiéndose estudiado si los registros públicos son instrumentos garantizadores de la certeza sobre hechos, estados y negocios que realizan las personas en el devenir de su existencia, se llegó a la conclusión en el capítulo anterior de que los instrumentos legales internacionales que reglamentan la propiedad industrial, el Convenio de París y los Acuerdos sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC, no le otorgan al registro marcario la facultad de conceder el derecho de uso a los empresarios sobre las marcas, sino derechos esencialmente de exclusión de terceros en el uso del signo distintivo correspondiente.

De esta manera, en el presente aparte, se analizarán cuáles han sido las repercusiones en el comercio internacional que ha tenido la aplicación de la normativa en lo que toca con el derecho del empresario de aplicar su marca en los bienes o servicios que ofrece al público, para lo cual se expondrán los casos de la Tobbaco Plain Packaging Act., sancionada por el parlamento australiano en diciembre del 2011 y lo concerniente a las regulaciones expedidas por el gobierno del Uruguay en el 2009 (Ordenanza 514 y Decreto 287), modelos de política legislativa y gubernamental que han ordenado la restricción del uso de marcas en las cajetillas de cigarrillos como medida de control al consumo masivo de tabaco.

Así las cosas, se concluirá diciendo que el derecho de dominio en cabeza del empresario sobre las marcas de su propiedad es inseguro y hasta inservible actualmente, pues más allá de no ser reconocidos expresamente derechos de uso sobre la marca en el Convenio de París y los ADPIC, los Estados que pretendan restringir el empleo de marcas argumentarán siempre a su favor, que el empresario no goza de un derecho de uso absoluto sino relativo sobre la marca, además, que las medidas regulatorias adoptadas tienen como fin proteger esencialmente el bienestar de sus ciudadanos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera pertinente estudiar cómo los derechos de autor y de propiedad industrial se pueden encontrar involucrados en una marca, pues al restringirse su uso como acontece en las regulaciones señaladas, se pueden llegar a perjudicar derechos de propiedad intelectual implicados en la marca, especialmente en su aspecto económico. Por otro lado, se estudiará el proceso de construcción de la marca (*branding* de la marca) como manifestación del ejercicio del derecho de uso sobre la marca de parte del empresario, pues lo que busca este principalmente es posicionar sus signos distintivos en la mente de los consumidores a los cuales desea ofrecer sus productos y generar posteriormente una buena imagen y reputación, tema que también será objeto de estudio.

3.1. AUSTRALIA

En la década de los cincuenta, al encontrarse la relación médica entre el cáncer pulmonar y el cigarrillo, se intensificó a nivel mundial la lucha contra el expendio y consumo de cigarrillo, usando, como una de diversas políticas, el minimizar el atractivo marcario y publicitario a tales productos.

En 1878, el Instituto de Patología de la Universidad de Dresde reportaba que los tumores de pulmón eran menos del 1% de los investigados. En 1918, cuarenta años después, había aumentado al 10% y no solo entre los soldados expuestos a la guerra de gases. En 1929, Fritz Lickint publicó un estudio que indicaba una alta probabilidad de que quienes tuvieran cáncer pulmonar fueran fumadores y, en 1954, el British Doctors Study demostró finalmente la correlación entre el hábito y la dolencia.

Así las cosas, no es raro que diferentes gobiernos, con un nivel variable de fuerza y compromiso, hayan intentado reducir el consumo de tabaco. Y una idea para lograr esto, que apareció por primera vez en la década de 1980, fue el empacado llano. La mención aparece en un artículo de *The Journal*, en el que se señala que la Asociación Médica Canadiense propone que todo producto tabacalero se venda en el equivalente de papel manila. En 1989, Nueva Zelanda haría un aporte para estimular la iniciativa (Tenorio D., 2012).

Con los antecedentes mencionados, y en atención de una política de salud pública abiertamente promovida en el ámbito internacional contra el consumo del cigarrillo por los

perjuicios ocasionados a la salud de las personas, Australia expidió, tras el asentimiento de su primer ministro, el primero de diciembre del 2011, la Tobacco Plain Packaging Act., que ordenó a las empresas tabacaleras novedosas restricciones a la aplicación de las marcas en sus productos.

El corazón de la ley es el capítulo 2, que fija restricciones severas a las cajetillas: cajetillas de tamaño unificado, sin texturas ni rebordes y en un color café poco atractivo. Están ocupadas casi en su totalidad por advertencias sobre los riesgos de fumar y disponen de un espacio pequeño en la parte baja para la marca, en una tipografía señalada por la ley (Tenorio D., 2012).

El denominado Plain Packaging Tobacco branding, para el cual aún no se ha acuñado una expresión en español, se refiere a los empaques genéricos, estandarizados u homogéneos, que materializan las restricciones legalmente impuestas a la apariencia externa de las envolturas de ciertos productos dispuestos para la venta. En la actualidad esta medida se asocia de forma casi instantánea con los productos del tabaco, pues ha sido este el único nicho de la industria al cual ha sido aplicado en algún país del mundo.

Lo que podemos llamar “empaquetamiento plano o genérico del tabaco” implica que a los fabricantes o distribuidores del producto solo les es permitido imprimir sus marcas en un tamaño uniforme, un tipo caligráfico determinado y una ubicación específica en el paquete. De esta manera, se limita completamente la utilización de marcas figurativas y de marcas mixtas (v.g. colores y logos corporativos), las cuales combinan elementos nominativos y los elementos gráficos (Freeman, Chapman y Rimmer, 2008) (Cifuentes Castro, 2015).

Una vez puesta en marcha la Tobacco Plain Packaging Act, las principales industrias de tabaco en el mundo alegaron de manera contundente que “les estaban confiscando la propiedad intelectual sin condiciones justas, lo que estaba prohibido por el artículo 51, numeral XXXI de la Constitución (australiana)” (Tenorio D., 2012). La British American Tobacco, BAT, y la Japan Tobacco International, JTI, en demanda interpuesta contra la comunidad australiana (Commonwealth australiana) alegaban una adquisición de la propiedad industrial sobre sus marcas, de las que son propietarios, de manera injusta, al no poder usar las marcas en sus productos.

BAT alega que la TPP Act resultaría, excepto su artículo 15, en una adquisición de propiedad sin términos justos, JTI alega que sus productos usan distintivos comerciales -como palabras, diagramación, colores, diseños, logos, tipografía y señales- que distinguen a los productos suyos de los de la competencia. Señala que la ley le da el derecho de hacer respetar todos esos

distintivos cuando alguien pretenda incurrir en conducta engañosa, lo que no tendría sentido si no fuera porque tiene derecho de dominio (Tenorio D., 2012).

Estudiadas las reclamaciones jurídicas en mención, la High Court australiana (Corte Suprema de Justicia de Australia) llegó a la conclusión, en primer lugar, que la Tobacco Plain Packaging Act. no constituía una adquisición de la propiedad sobre las marcas, puesto que los derechos de propiedad no son de carácter absoluto, sino una construcción jurídica establecida por el estatuto que regula una materia específica. De esta manera, la ley demandada no tiene como fin último beneficiar de algún modo a la mancomunidad australiana, lo cual sí constituiría una adquisición, sino regular la comercialización del tabaco para persuadir a la población de su no consumo debido a las afecciones de salud que ocasiona.

Hay, y siempre ha habido, elementos deliberados que reflejan consideraciones de política pública y que dan forma a los derechos de propiedad intelectual. Las leyes de propiedad intelectual crean derechos de propiedad y son de carácter instrumental. Como describió Drahos, su adecuada interpretación no depende de “difusas nociones morales acerca de la necesidad de proteger expectativas prelegales basadas en el ejercicio del trabajo y la creación del valor”. El propósito de esas leyes, reflejado en el carácter de tales derechos y las circunstancias de su surgimiento, pueden ser relevantes al preguntarse si puede restringirse o regularse su disfrute por la ley, y cuando esto lleva a una adquisición de propiedad según el artículo 51 de la Constitución (Tenorio D., 2012).

El artículo 51 es una garantía constitucional de condiciones justas y “se le debe dar interpretación liberal apropiada a tal disposición”. Pero hay una importante distinción entre una toma de propiedad y su adquisición.

Tomar implica privación de propiedad desde la perspectiva del propietario. Adquisición implica recibir algo desde la perspectiva del adquirente. Dijo J. Manson: Para poner en juego la disposición constitucional, no es suficiente que la legislación tenga efectos adversos o termine el derecho preexistente del que un propietario gozaba sobre su propiedad, tiene que haber una adquisición en la que la Mancomunidad o alguien más adquiera interés en la propiedad, sin importar lo pequeño o insustancial que pueda ser (Tenorio D., 2012).

En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia de Australia declara la viabilidad de la Tobacco Plain Packaging Act., al conceder la razón a la Commonwealth australiana, que esencialmente alegaba que “los derechos sobre marcas registradas, diseños, patentes y

derechos de autor involucran “una garantía estatutaria de uso exclusivo, no un derecho positivo para usarlo” (Tenorio D., 2012), pues el alto tribunal también tuvo en cuenta en sus consideraciones que “debe observarse que el carácter negativo de los derechos de propiedad de los demandantes deja una brecha lógica entre las restricciones a su disfrute y la acumulación de cualquier beneficio para la mancomunidad o cualquier otra persona. A diferencia del caso Newcrest, no hay expansión de los derechos, intereses o beneficios que correspondan a la Comunidad que se corresponde con alguna relación con las restricciones impuestas a la utilización de los derechos de propiedad intelectual de los demandantes” (French, 2012).

De lo anterior, se puede evidenciar que la High Court australiana adopta la orientación normativa establecida en los Acuerdos ADPIC y la doctrina mayoritaria en el derecho marcario al argumentar que los empresarios tienen esencialmente derechos de carácter negativo sobre la marca de la cual es propietario, lo cual permite regular su derecho de uso que no es absoluto. Además de lo anterior, concluye afirmando que la Commonwealth australiana no adquiere ningún beneficio al restringir la aplicación de las marcas en las cajetillas de cigarrillo, motivo por el cual no se puede predicar derechos de propiedad alguna en cabeza del Estado o algún tipo de expropiación a su favor. Así las cosas, la High Court australiana justifica la procedencia de las medidas regulatorias demandadas con el fin de desestimular el consumo de cigarrillos por sus efectos nocivos para la salud pública, la cual privilegia desconociendo los derechos positivos que tiene el empresario sobre la marca.

3.2. URUGUAY

La República Oriental del Uruguay presenta una elevada tasa de población adicta al tabaco. Las estadísticas especializadas indican que entre el 2003 y el 2009 la población adulta tenía un porcentaje del 39% y el 28%, respectivamente. Si bien la cifra ha descendido en el 2009 y el 2011 no ha dejado de ser alarmante. En consecuencia de ello, Uruguay es considerado uno de los países con mayor población consumidora de tabaco en el mundo y se llegan a registrar cinco mil muertes anuales por enfermedades asociadas a esta causa.

En nuestro país, donde se estima que mueren casi 5 mil personas por año como consecuencia de enfermedades derivadas del tabaco, el hábito de fumar también se consideraba como un acto socialmente aceptable y, por lo tanto, las políticas que existían para el control del tabaco eran escasas e inefectivas (Núñez, Lucía; Pérez, Elena, y San Juan, 2009).

Según la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (Global Adult Tobacco Survey, GATS) del 2009, el 25% de los adultos (mayores de 15 años de edad) en Uruguay eran fumadores. Datos más recientes de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, en el 2011, indican que la prevalencia del tabaquismo en adultos era de 23,5%. Durante la última década, el gobierno de Uruguay ha progresado sustancialmente en el fortalecimiento de la legislación de control del tabaco para reducir las tasas de tabaquismo. Entre el 2003 y el 2009, los índices de prevalencia de tabaquismo en adultos se redujeron del 39% al 31%, en varones, y del 28% al 20%, en mujeres. Y continuaron disminuyendo aún más al 2011: 29,7%, entre los varones, y 19,1%, entre mujeres (Núñez, Lucía; Pérez, Elena, y San Juan, 2009).

Con ese panorama, el gobierno de Uruguay decidió emprender una batalla legal y de salud pública para erradicar la adicción del tabaco, de esta manera Uruguay suscribió, el 19 de junio del 2003, el Convenio Marco para el Control del Tabaco, CMCT (primer tratado internacional de salud pública bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud) y lo ratificó en su legislación interna en la ley 17.793 del 2004, hecho que impulsaría al gobierno para que expidiera en los años posteriores una serie de regulaciones tendientes a su erradicación, lográndose finalmente en el año 2008 que el Congreso de la República Oriental del Uruguay expediría la Ley 18.256 del 2008, norma que prohíbe en los productos del tabaco el uso de los términos “*light*”, “*ultralight*” o “*mild*”, para evitar el engaño a los consumidores sobre el real contenido del cigarrillo, pues está comprobado médicamente su perjuicio en la salud de las personas.

Una vez puesta en marcha dicha legislación, el gobierno uruguayo y el Ministerio de Salud Pública expidieron la Ordenanza 514 del 2009 (Reglamento de presentación única, RPU) y el Decreto 287 del 2009 (Regulación 80/80) ordenando a las empresas de tabaco comercializar sus productos bajo una sola presentación respecto de una determinada familia de marcas y ampliar el espacio de las advertencias sanitarias en ambas caras de las cajetillas de cigarrillos. Se pasó de un 50% a 80%. Estas regulaciones provocaron el retiro del mercado de siete de las trece presentaciones de las marcas Marlboro, Fiesta, Philip Morris,

Premier, Galaxy y Casino, de propiedad de la sociedad Abal Hermanos S.A. (representante de Philip Morris en Uruguay).

De este modo, las compañías de tabaco Philip Morris Brand Sarl, Philip Morris Products S.A. (ambas con sede en Suiza y controladas por la compañía Philip Morris International Inc., con sede en Nueva York) y la sociedad uruguaya Abal Hermanos S.A. demandaron a la República Oriental del Uruguay por violación al Acuerdo de fomento y protección recíproca de las inversiones o también llamado Tratado Bilateral de Inversión, TBI, celebrado entre la Confederación de Suiza y la República Oriental del Uruguay, que entró en vigor en 1991, pues, según las compañías demandantes, las referidas regulaciones, además de provocar el retiro de algunas de las variantes de las marcas de cigarrillo que comercializan, impedían el uso pleno de la marca, al imponer advertencias sanitarias de un 80% en ambas caras de las cajetillas de cigarrillos, con lo que Uruguay transgredía el referido acuerdo, en “virtud de los Artículos 3(1) (menoscabo del uso y goce de las inversiones), 3(2) (tratamiento justo y equitativo y denegación de justicia), 5 (expropiación) y 11 (observancia de los compromisos)” (Bernardini, Piero; Born, 2016). Y se generó así el derecho a reclamar los perjuicios económicos correspondientes.

Presentada la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, con sede en Washington, las compañías demandantes formularon su demanda, indicando en primer lugar que el poder de policía ejercido por el estado no se constituye en excepción para que ellas no puedan alegar la expropiación de su propiedad sobre las marcas afectadas, pues tal prerrogativa según el derecho internacional y el derecho internacional consuetudinario consiste exclusivamente en velar por la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden público en su territorio; en segundo lugar, sostienen que sus derechos de propiedad intelectual no son susceptibles de ser expropiados como quiera que todas sus marcas se encuentran protegidas jurídicamente al estar registradas ante la autoridad competente, además que las variantes de marca retiradas del mercado siempre mantuvieron su carácter distintivo al estar cubiertas por el registro original de la familia de marcas que pertenecen, finalmente las demandantes aducen que el derecho marcario

uruguayo le confiere al registrante derechos de uso como de protección respecto de los signos distintivos de los cuales son titulares.

La República Oriental del Uruguay rechazó las pretensiones presentadas por las compañías demandantes, manifestando que el ejercicio soberano del poder de policía es una potestad que se encuentra reconocido por el derecho internacional, el derecho consuetudinario internacional y por el articulado mismo del TBI, pues las medidas regulatorias tienen como finalidad proteger la salud pública de sus ciudadanos; indicó que las compañías demandantes no han sufrido ninguna clase de expropiación, como quiera que “no se ha reducido tanto el valor del negocio como para privarlo de su carácter de inversión” (Bernardini, Piero; Born, 2016). Además, las variantes de las marcas que fueron retiradas del comercio no se encuentran registradas conforme a la legislación ante la autoridad competente y en consecuencia no hay derecho de propiedad alguno sobre tales signos distintivos. Por último, en cuanto el derecho de uso de las marcas, la demandada argumentó que tanto la legislación de marcas uruguaya como los tratados internacionales de la materia de los que hace parte (Convenio de París, Tratado de Montevideo de 1892, Protocolo de Mercosur en materia de marcas de 1998 y los Acuerdos ADPIC) no reconocen derecho de uso alguno, pero sí derechos de protección o de exclusión de terceros en el uso o imitación de la marca registrada.

Ante los argumentos presentados por las partes, los árbitros designados consideraron los siguientes problemas jurídicos a resolver en el laudo: i) ¿Eran las demandantes las titulares de las marcas prohibidas?, ii) ¿Una marca confiere el derecho de uso o solo el derecho de protección contra el uso por parte de terceros?, iii) ¿Han expropiado la inversión de las demandantes las medidas impugnadas?

i) ¿Eran las demandantes las titulares de las marcas prohibidas?

De cara a los argumentos presentados por las partes sobre la expropiación de las variantes de las marcas retiradas del comercio, el Tribunal consideró, en cuanto a su titularidad, que no es necesario asumir una decisión definitiva al respecto, puesto que tales signos distintivos siempre han tenido la protección de la legislación uruguaya en la materia, ello

ante lo acontecido con la expedición de la ley de regulación y control del consumo de tabaco (Ley 18.256 del 2008) que prohibió la utilización de los términos “light”, “ligeros” o “sabor suave” a las empresas fabricantes y que provocó la posterior modificación en las presentaciones de sus productos, que no fueron registrados ante la entidad competente.

ii) ¿Una marca confiere el derecho de uso o solo el derecho de protección contra el uso por parte de terceros?

El Tribunal concluyó, en primer lugar, que la ley de marcas uruguaya y los tratados internacionales de los que hace parte en ningún momento otorgan una facultad de uso al titular de la marca. Por el contrario, sí reconocen un derecho de exclusión o de protección frente a terceros. De este modo, en segundo lugar, considera que los derechos que se derivan del registro de los signos distintivos son derechos de uso exclusivo, mas no de uso absoluto, pues evitándose el uso de la marca de parte de ajenos, el propietario tiene garantizado su derecho de uso exclusivo, en tanto si se reconociera un derecho absoluto de uso, el estado uruguayo no podría regular tal facultad en aras de proteger la salud pública de sus ciudadanos.

En la opinión del Tribunal, ambas Partes se han enfocado en la dicotomía entre un derecho de uso y un derecho de protección. Sin embargo, puede ser más fructífero analizar el caso como una cuestión entre un derecho absoluto versus un derecho exclusivo de uso. La titularidad de una marca, en ciertas circunstancias, sí otorga un derecho de uso de la marca. Se trata de un derecho de uso que existe frente a terceros, un derecho exclusivo, pero relativo. No es un derecho absoluto que pueda oponerse al Estado en su calidad de regulador (Bernardini, Piero; Born, 2016).

iii) ¿Han expropiado la inversión de las demandantes las medidas impugnadas?

Teniendo en cuenta que las compañías demandantes alegan que la República Oriental del Uruguay a través de las normas controvertidas expropiaron en virtud del artículo 5 del TBI sus inversiones representadas en los activos de marcas incluidas la propiedad intelectual y la plusvalía mercantil de cada una de las variantes de producto retiradas del mercado y las restantes disminuidas en su valor, el tribunal consideró que para establecer si existió una expropiación propia o indirecta se debe probar si aconteció una real pérdida de valor de la compañía valorada en su totalidad a consecuencia de la aplicación de las medidas

regulatorias, pero no en cuanto a las marcas y sus variantes individualmente consideradas en la pérdida de su valor.

De esta manera, el tribunal concluyó, en relación con la regulación 80/80, que dicha normatividad en realidad no ha reducido el valor de la inversión respecto de las marcas que no fueron retiradas del mercado, pues, aparte de seguir comercializándose en el mercado, los signos distintivos continuaron apareciendo en sus respectivas cajetillas de cigarrillos bajo la nueva normativa impuesta. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la regulación de presentación única, al tener en cuenta el tribunal las pruebas presentadas por las partes estableció que las compañías demandantes no han tenido una pérdida financiera significativa que determine la inviabilidad del funcionamiento de su negocio en Uruguay. Por el contrario, se demostró en el proceso que han tenido un incremento en sus ingresos durante los últimos años. Vistas así las cosas, indica el tribunal que no se puede predicar expropiación alguna que haya afectado a las compañías de tabaco en general.

En la opinión del Tribunal, no hay siquiera argumentos prima facie para la expropiación indirecta por parte de la Regulación del 80/80. La marca Marlboro y otros elementos distintivos siguieron apareciendo en las cajillas de cigarrillos en Uruguay y eran reconocibles como tales. Una limitación del 20% del espacio disponible no podría tener un efecto sustancial sobre el negocio de las Demandantes, puesto que solo consistió en una limitación a las modalidades de uso de las marcas relevantes, impuesta por la ley. Por consiguiente, no se admite el reclamo de que la Regulación del 80/80 violó el Artículo 5 del TBI (Bernardini, Piero; Born, 2016).

El Tribunal considera que a fin de determinar si la RPU tuvo un carácter expropiatorio en el presente caso, el negocio de Abal debe considerarse en su conjunto, puesto que la medida afectó a sus actividades en su totalidad. Esto queda confirmado por el hecho de que a fin de atenuar su impacto, Abal recurrió a contramedidas que involucraron al negocio en su conjunto. Los precios aumentaron en un principio y luego, cuando sus productos perdieron participación en el mercado, se redujeron en el mes de diciembre del 2009, cuando Abal sufría pérdidas frente a su rival Mailhos en toda la cartera.

Luego, los precios volvieron a incrementarse en el mes de febrero del 2011, con la resultante pérdida de participación en el mercado “en toda la cartera”. En cualquier caso, los efectos de la RPU estuvieron lejos de privar a Abal del valor de su negocio o de siquiera causar una “privación sustancial” del valor, el uso o el goce de las inversiones de las Demandantes, según el estándar que se ha adoptado para que una medida se considere expropiatoria. Las Demandantes admiten que no han sufrido una privación sustancial al mencionar que “si bien Abal ha aumentado su rentabilidad a partir del año

2011, Abal habría sido aún más rentable, si la Demandada no hubiera adoptado las medidas impugnadas” (Bernardini, Piero; Born, 2016).

Finalmente, el Tribunal llega a la conclusión de que las medidas impugnadas por las demandantes fueron expedidas por la República Oriental del Uruguay en un ejercicio válido del poder de policía de manera razonable y de buena fe para proteger la salud pública de sus ciudadanos y son medidas regulatorias que no se constituyen en expropiatorias de las inversiones realizadas en el país y que den lugar a reclamo de indemnización alguna. Así, el tribunal explica que el ejercicio del poder de policía de los Estados se encuentra reconocido ampliamente hace un buen tiempo por el derecho internacional, el derecho internacional consuetudinario y el propio Tratado bilateral de inversión⁶.

Se debe destacar que la RPU y la Regulación del 80/80 se han adoptado en observancia de las obligaciones legales nacionales e internacionales de Uruguay para la protección de la salud pública. El Artículo 44 de la Constitución uruguaya reza lo siguiente: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país”. Tal como afirmara la profesora Barrios, una de las peritos de la Demandada, “es en el marco del cometido esencial de protección de la salud pública en que el Estado puede impedir, limitar o condicionar la comercialización de un producto o servicio y, a consecuencia de esto, se impide, limita o condiciona el uso de la marca que lo identifica”. El Artículo 7 consagra el principio de protección conforme al cual “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida” y el Artículo 46 sugiere que el Estado “combatirá por medio de la Ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales” (Bernardini, Piero; Born, 2016).

De acuerdo con lo anterior, del caso uruguayo se puede concluir lo siguiente: En primer lugar, se desprende del laudo proferido por el tribunal instituido ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que ni el Convenio de París ni los Acuerdos ADPIC, entre otros, reconocen expresamente un derecho de uso del empresario sobre la marca, sino solamente derechos de exclusión o negativos sobre ella, sin embargo, el tribunal interpreta dicha normatividad indicando que el titular del signo distintivo efectivamente goza de un derecho de uso que es atribuible por

⁶ Parágrafo 291. La protección de la salud pública se ha reconocido como una manifestación esencial del poder de policía del Estado por mucho tiempo, como también lo indica el Artículo 2(1) del TBI, que permite que los Estados contratantes se nieguen a admitir inversiones “por razones de seguridad, orden público, salud pública o moralidad. (Bernardini, Piero; Born, 2016)

el derecho de exclusión de terceros en el uso de la marca, constituyéndose así un derecho positivo a favor del empresario que no es absoluto frente a la potestad reguladora del Estado. De este modo justifica legalmente que se pueda restringir el uso de las marcas, con mayor razón al momento de proteger la salud pública de sus ciudadanos en ejercicio de un legítimo poder de policía. En segundo lugar, el tribunal argumenta que no es posible acceder a una pretensión indemnizatoria a causa de una posible expropiación indebida de la propiedad de la marca, pues al considerarse la unidad del negocio del tabaco en Uruguay, financieramente la inversión en el negocio en ningún momento llegó a padecer una disminución considerable que ponga en riesgo su existencia.

3.3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL INVOLUCRADOS EN LA MARCA

El empresario, para sacar pleno provecho de la característica pro-competitiva de la marca y poder comercializar de manera eficaz sus productos en los diversos mercados del mundo, hace grandes esfuerzos tanto económicos como humanos para dotar a su marca de diversas cualidades estéticas y hasta funcionales, que buscan atraer los diversos consumidores para que adquieran los bienes o servicios ofrecidos en preferencia de los exhibidos por sus competidores. Ejemplo que se evidencia destacadamente en la industria del tabaco⁷.

De esta manera, la doctrina del derecho de marcas, atendiendo a las diversas maneras que utiliza el empresario, para que sus marcas tengan un determinado grado de distinción, ha clasificado las marcas según su percepción en los siguientes tipos: i) Denominativas: “Es aquella que se manifiesta por medio de palabras o combinaciones de palabras que se pueden pronunciar, leer y escribir” (Castro García, 2009), ii) Figurativas: “Está constituida por líneas, colores, formas o por un conjunto de cualquiera de las anteriores (Castro García, 2009), iii) Mixtas: “Las marcas mixtas resultan de la fusión de los criterios anteriores“

⁷ La industria del tabaco no representa excepción frente al paradigma que establece la utilización de marcas como arma básica para la comercialización eficaz de bienes o servicios. A través de la multiplicidad de elementos gráficos, denominativos y, en ocasiones, tridimensionales que incorporan en la presentación de sus artículos, como son por excelencia las cajetillas contenedoras de cigarrillos, las empresas titulares de las marcas de tabaco buscan diferenciar los bienes que ofrecen de sus competidores y crear en la mente de los consumidores el reconocimiento psicológico que no solo vincule el producto y el servicio con la marca, sino que logre potenciar el *goodwill* de la empresa o de la marca misma (Cifuentes Castro, 2015).

(Carrillo Ballesteros, 1973), iv) Plásticas, formales o tridimensionales: “Consisten en una forma especial de la envoltura de los productos, del producto mismo o de la forma de sus envases” (Carrillo Ballesteros, 1973) y v) Sonoras: “Que consisten en una melodía que puede ser representada con las notas musicales en un pentagrama” (Metke Méndez, 2001).

Ahora bien, los “signos” distintivos que se constituyen en los principales tipos de marcas que se acaban de presentar pueden no ser objeto de protección exclusiva del derecho de marcas, sino al mismo tiempo encontrarse vinculadas a otra clase de derechos que integran la disciplina jurídica de la propiedad intelectual. Esto permite afirmar entonces que la titularidad de tales prerrogativas puede residir en el mismo titular de la marca o en otro diferente, tal como es el caso de autores, inventores y diseñadores industriales. A continuación se presentará cómo participan los derechos de autor, el derecho de modelo de utilidad y el derecho del diseño industrial en los tipos de marcas explicados.

En primer lugar, los derechos de autor tienen por objeto, según la doctrina especializada en la materia, “toda expresión personal perceptible original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que sea completa y unitaria, que represente o signifique algo, que sea una creación integral” (Satanowsky, 1954). Así, teniendo pues en cuenta que el titular de derechos de autor tiene derechos tanto morales (Derechos de divulgación, de paternidad, de respeto e integridad de la obra y derecho al arrepentimiento) como patrimoniales sobre su obra (Derechos de reproducción, comunicación pública, transformación y derechos de participación), según la doctrina son obras protegidas por el derecho de autor: “las obras literarias, musicales, artísticas, científicas, entre otras”(Lipszyc, 1993). Sin embargo, nos detendremos en las obras musicales y artísticas, especialmente en estas últimas al tener como función “impactar el sentido estético de quien las contempla” (Lipszyc, 1993), pues comprenden obras como la arquitectura, escultura, dibujo, pintura, fotografía y las artes en su conjunto, aplicadas a la actividad industrial y que pueden conformar y dar vida a un signo distintivo.

Al considerarse en las artes aplicadas que “una creación puede ser una obra artística y, al mismo tiempo, cumplir una función utilitaria o una función ornamental en una cosa

material” (Lipszyc, 1993), se predica sin ningún problema que se pueden encontrar verdaderas obras de arte en las denominadas marcas denominativas, figurativas, mixtas y en las plásticas, ya sea mediante la reproducción o representación de un dibujo, una fotografía, una pintura o escultura en determinado producto, incluso grabados en las formas mismas de los bienes que se comercializan como ornamentales.

La doctrina de la propiedad industrial ha considerado entonces que el titular de derechos de autor y de propiedad sobre una marca, pueden invocar la protección jurídica acumulada y compatible de sus productos cuando en su aspecto exterior existe una obra de arte aplicada de la misma manera que un determinado grado de vocación distintiva en relación con los bienes ofrecidos por la competencia.

Del mismo modo, puede ocurrir que una expresión visual inicialmente creada como medio identificador de mercancías o servicios, tenga también un carácter artístico, como sucede con muchas fotografías publicitarias y también con signos tridimensionales creados por artistas para darle distintividad a un producto.

De allí surge entonces la posibilidad de protección acumulada sobre el mismo bien inmaterial (por el derecho de autor y por el derecho de marcas) razón por la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sentenciado que “una obra puede ser protegida al mismo tiempo por el derecho de autor como marca y, así mismo, que un signo distintivo marcario pueda constituir también una obra (Antequera Parilli, 2009).

Finalmente, en lo que tiene que ver con las obras musicales que se encuentran constituidas a través de la melodía, la armonía y el ritmo, y de las cuales el derecho de autor “solo puede adquirir derechos exclusivos sobre la melodía” (Lipszyc, 1993), pues esta se refiera “a todas las relaciones sonoras posibles en orden sucesivo”⁸, son consideradas por la doctrina como “creaciones formales” que pueden identificar un determinado origen empresarial.

En cuanto los modelos de utilidad, como manera inventiva especial de carácter novedoso y eminentemente funcional sobre cosas materiales, se puede considerar que ha sido definida ampliamente por la Comisión de la Comunidad Andina en el artículo 81 de la Decisión 486 del 2000 así: “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro

⁸ “La melodía es la noción, muy general, que se refiere de manera amplia, a todas las relaciones sonoras posibles en orden sucesivo. Es una sucesión coherente de notas. A partir de ella se desarrolla una obra musical, simple o compuesta, con independencia de su acompañamiento” (Lipszyc, 1993).

objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

En relación con dicha definición, es importante tener en cuenta que el modelo de utilidad descansa sobre dos conceptos fundamentales a saber: i) En una regla técnica materializada en la forma de un objeto, es decir, “que la regla técnica ha de consistir en indicar la manera de dar a un objeto una configuración, una estructura o una constitución de la que hasta entonces carecía” (Fernández Novoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel, 2009) y ii) Que exista siempre una ventaja técnica, esto es, “que lo que se protege como modelo de utilidad no es ni la regla técnica en sí ni la forma en sí, sino la regla inventiva que se manifiesta en la forma” (Fernández Novoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel, 2009). Bajo este marco definitorio se pasa a explicar si tales formas al cumplir una determinada ventaja funcional pueden configurarse al mismo tiempo como signos distintivos.

Al hablarse de las marcas plásticas o tridimensionales, el artículo 135 de la decisión 486 del 2000, de la Comunidad Andina, en su literal c estipula que no se pueden registrar como marcas aquellas que “consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”, se podría concluir sin más que no es posible la protección por el derecho de marcas de un producto que tiene igualmente una forma técnicamente necesaria o impuesta por la naturaleza del producto protegible bajo el régimen del modelo de utilidad.

Sin embargo, tal conclusión no es posible, porque pueden ser protegidas aquellas formas técnicamente necesarias cuando en estas son agregadas características adicionales y que llegan a representar para la totalidad del producto un determinado grado de distintividad, argumento que la doctrina ha sustentado al referirse al artículo 135 de la norma comunitaria andina de la siguiente forma:

La segunda causal de irregistrabilidad como marcas, también contemplada en la decisión 486, se refiere a aquellos signos que consistan en “formas o características impuestas por la naturaleza o función de dicho producto o del servicio que se trate”, es decir, la forma “básica” que “obligatoriamente” debe tener la presentación visual de determinado producto, pero no aquellas características que sean agregadas a esa forma determinada por la naturaleza

o función de dicho producto, en la medida en que estas reúnan el requisito de la distintividad (Antequera Parilli, 2009).

Por otro lado, teniendo en cuenta los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a que dichas formas técnicamente necesarias no pueden ser protegidas acumuladamente bajo el régimen marcario, pues esto supondría una perpetuidad en su monopolio dada su naturaleza de invención patentable (Virgil Toledo, Ricardo; Chain Lizcano, Guillermo; Troconis Villareal, 2003), la doctrina ha precisado que en dicho caso tales formas sí son susceptibles de ser registradas como marcas solamente en cuanto a su forma, pero no respecto a su solución técnica, que se encuentra protegida bajo el régimen de los modelos industriales.

Y otra causal de irregistrabilidad, asimismo contemplada en la normativa comunitaria andina, prohíbe el registro de aquellos signos que “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

Cobra acá primordial importancia la palabra “exclusivamente”, lo que quiere decir que lo excluido de la protección marcaria es la solución técnica en sí, misma, que puede resultar reivindicable en el marco de los derechos sobre las invenciones industriales (en tanto reúnan los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicabilidad de industria), pero nada obsta para que, independientemente de la ventaja técnica o funcional del producto o presentación, el signo tenga una forma visual tridimensional que permita diferenciarlo de otros de la misma clase en el proceso de selección del consumidor, caso en el cual solo esos elementos distintivos, por sí mismos, pueden optar por la protección marcaria (Antequera Parilli, 2009).

Finalmente, los diseños industriales en cuanto comprenden los dibujos y modelos industriales (creaciones bidimensionales o tridimensionales), han sido definidos por la doctrina especializada en sentido estricto como:

Cualquier creación de forma (reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional) que se incorpora a un producto industrial o artesanal para darle apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto, que sirve de tipo o patrón para su fabricación y que se diferencia de sus similares ya sea por una configuración distinta y reconocible que le confiere un carácter de novedad, ya sea por varios efectos exteriores que le dan una fisionomía propia y novedosa (Castro García, 2009).

Regulada dicha figura de la propiedad industrial para Colombia en el artículo 113 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al cumplir un determinado diseño industrial con los

requisitos de novedad, singularidad y de poseer un determinado grado de creatividad y originalidad (Fernández Novoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel, 2009), para que sea considerado como parte del patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria y merezca protección legal, la doctrina ha precisado que puede presentarse una protección acumulativa con el régimen de los signos distintivos, propiamente en el de las marcas plásticas o tridimensionales, pues al mismo tiempo que un producto tiene un determinado aspecto ornamental puede tener la suficiente capacidad distintiva en relación con bienes comercializados por la competencia, quedando habilitado el titular de la marca o del diseño industrial de invocar la protección de los dos regímenes.

Por eso, mientras esa apariencia especial o particular del diseño industrial implica un acto creativo con altura inventiva, en la marca tridimensional solo se exige una capacidad distintiva o fuerza diferenciadora que sirva como mecanismo apto para distinguir un producto del otro, aunque no sea verdaderamente una creación intelectual.

En razón de esas diferencias, la protección también es distinta, porque mientras el *ius prohibendi* en el derecho de marcas está esencialmente vinculado al riesgo de confusión o asociación con los productos que se identifican o a la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial del medio identificador protegido, ese derecho de impedir, en el caso del diseño industrial, se extiende a toda fabricación, importación, introducción en el comercio o uso comercial de productos que incorporen o reproduzcan dicho diseño, sin consideración alguna acerca de la posibilidad de inducir a confusión en cuanto a su origen o la posible pérdida del valor empresarial del diseño protegido.

Nada impide que una misma expresión en tres dimensiones cumpla con las condiciones y pueda por ello optar a la doble protección, por supuesto, siempre que se llenen los respectivos requisitos legales y se cumplan los trámites para la obtención de los correspondientes registros (Antequera Parilli, 2009).

De lo visto en el presente aparte, se concluye que al restringirse el uso de marcas como ha sucedido en Australia y Uruguay a través de medidas regulatorias que parecen ser imbatibles ante los propietarios de la marca bajo la razón de protegerse la salud o el bienestar público, se llegarían a perjudicar no solo los derechos que tienen los empresarios sobre sus marcas, sino también derechos reconocidos por los derechos de autor, modelo de utilidad y diseño industrial, que bajo la invocación de los principios de acumulación y compatibilidad pueden residir en el empresario o en cabeza de terceras personas, lo que a la

postre llegaría a generar reclamos considerables de carácter económico por parte de los mencionados sujetos de derecho.

De este modo, al limitarse la manera de aplicarse la marca a los productos que se pretenden identificar, en primer lugar, se dejaría de incentivar la innovación y la creatividad de los autores, inventores y diseñadores, encargados de concebir y desarrollar las marcas para determinada industria (ya sean marcas de tipo nominativo, figurativo, mixto o de tercera dimensión), hecho que en nada contribuye el progreso de las artes, la técnica y la ciencia en general. En segundo lugar, las marcas perderían gran parte de su valor económico, pues al ordenarse por ley su empleo en determinado tipo de letra, tamaño y lugar de ubicación en el producto, no serían atractivas para una posible venta o licenciamiento a terceros que deseen adquirirlas posteriormente.

3.4. IMAGEN DE LA MARCA

Teniéndose en cuenta las restricciones legales que se han impuesto al derecho de uso de los empresarios, hasta el momento solamente a propietarios de las marcas de tabaco, a modo de consecuencia se evidenciaría de igual manera que tales empresas perderán la posibilidad no solo de fabricar y distribuir sus productos bajo un signo distintivo sobresaliente, sino la de recibir grandes y significativas ganancias económicas en cuanto a la imagen de su marca en el mercado en el cual se desempeñan.

El carácter distintivo de las marcas es un elemento esencial de estas, reconocido internacionalmente tanto en los ordenamientos de derecho latino continental como en los que se practica el Common law (Bently y Sherman, 2009, p. 814). Las definiciones legales son uniformes respecto a este punto. Tanto en Colombia como en la Unión Europea, e incluso en los Acuerdos ADPIC, se destaca el principio que dicta que no puede entenderse que una marca es tal si carece de aptitud para distinguir los productos o servicios para los que está dispuesta.

Es por esto que genera tantas preocupaciones el TPPA (2011). Todo un nicho de mercado perderá casi toda su aptitud distintiva y con ella el valor económico de sus marcas registradas, las cuales verán seriamente comprometida la función que cumplen como indicadoras de la procedencia empresarial de los bienes y la calidad del producto, así como condensadoras del eventual *goodwill* o la reputación del titular (Fernández – Novoa 2004,

pp., 70-71, lo que en forma global se conoce como el brand image (Dobni y Zinkhan, 1990) (Cifuentes Castro, 2015).

Ahora bien, ¿qué se entiende por imagen de la marca? Para contestar este interrogante es necesario establecer cuál es el significado de la palabra “imagen”, que según la doctrina especializada se puede encontrar en las acepciones “eikos” e “imago”. El primero se refiere a las imágenes que son retratadas bajo cualquier soporte y que proyectan un icono determinado hacia la sociedad, mientras que el segundo puntualiza las representaciones mentales que el ser humano se forma en su interior respecto de cualquier hecho o situación percibida por los sentidos.

El término imagen tiene dos acepciones principales: la primera “imagen” como objeto material, representación física de cosas que se encuentran en nuestro entorno de objetos y productos, y tiene su raíz en el eikon de los griegos. La segunda acepción es “imagen” como representación mental, producto sintético e intangible de la imaginación individual y, por extensión, del imaginario colectivo; la raíz del concepto es el término imago, procedente de la psicología (Costa, 2004).

Entendido lo anterior, no es menos importante tener en cuenta que la imagen en sus dos acepciones cuenta con características como notoriedad, estructuralidad e intencionalidad (Barnés, 2006), refiriéndose la primera de ellas a que la imagen se encarga de producir por sí misma un determinado grado de conocimiento en el público sobre un hecho, una institución o persona determinada; en lo que tiene que ver con la estructuralidad, la imagen busca generar una idea o mensaje inteligible que el emisor quiere presentar a la sociedad, y finalmente, respecto de la intencionalidad, se hace referencia a los atributos de la imagen que el emisor busca proyectar para revelar al público los fines, funciones y propósitos de ella.

La imagen, en cuanto a representación física de algo (*eikos*) o representación mental (*imago*), de acuerdo a su naturaleza ha sido clasificada por la doctrina especializada en diversos tipos, de los cuales es importante resaltar para el presente estudio: i) imagen mental, ii) imagen de empresa, iii) imagen de marca.

i) Imagen mental.

Hablar de una imagen mental es hacer referencia a la representación específica de un tipo de imágenes que la actividad mental de las personas desarrolla de manera espontánea. No se trata de alusiones visuales independientes, autónomas y libres que generan los ciudadanos de manera incontrolada e involuntaria, fruto de procesos mentales desequilibrados y poco identificados con la realidad existente, sino que nos encontramos ante un tipo de imágenes que el ser humano produce de manera consciente, crea de forma puntual y fábrica de modo juicioso (Barnés, 2006).

ii) Imagen de empresa.

La percepción que los individuos tienen de una determinada empresa varía en función de la imagen que esa ofrezca a los propios individuos. Si una institución es capaz de irradiar unos valores de seriedad, rigor y compromiso en todas y cada una de sus transacciones comerciales, por lógica y capacidad deductiva, se puede asegurar que esa imagen va a tener, entre sus propios trabajadores y por ende entre los individuos de toda sociedad, una imagen positiva de su trabajo que le va a redundar de manera efectiva en sus resultados. Si por el contrario una compañía constantemente se encuentra en boca de los ciudadanos por sus artimañas comerciales, sus trampas impositivas y sus conflictos laborales esa compañía, por más que intente evitarlo, se forjará una imagen de cara al exterior perjudicial, nociva y contraria a sus intereses sociales (Barnés, 2006).

iv) Imagen de la marca.

La imagen de la marca es una estructura cerrada que singulariza de manera intangible la cultura, aspiraciones, objetivos e ideales que una empresa desea poner en conocimiento de la sociedad. Es una representación mental alrededor de la cual se genera y desarrolla todo un proceso de elaboración creativo que aglutina la forma de hacer, de decir, de actuar, de valorar y de proceder de una compañía (Barnés, 2006).

De acuerdo con lo dicho, se puede entender que la imagen de la marca es una imagen eminentemente mental de acuerdo con las siguientes razones: en primer lugar, si bien la imagen de la marca puede considerarse bajo las acepciones de “eikos” e “imago”, pues en referencia de aquella la marca al tener un soporte perceptible por los sentidos retrata una imagen determinada, y en cuanto a esta, son las representaciones mentales que los consumidores se han formado en relación con una marca determinada, se puede decir sin temor a equivocarnos, que la imagen de la marca se enmarca mejor dentro de la acepción de imago, ello en atención del concepto de marca que vimos anteriormente, el cual no se entiende completo hasta que los consumidores han logrado comprender la relación entre el

signo distintivo y el producto; en segundo lugar, teniendo en cuenta la clasificación relacionada, la imagen de la marca se puede considerar como una modalidad de la imagen mental, puesto que, en últimas, las empresas buscan que los consumidores se representen en su imaginario, además de conceptos positivos y agradables, identidad con los valores ofrecidos por la marca, ello, a partir de las experiencias y emociones vividas que los impulsen a adquirir los productos ofrecidos. Esto es, como lo ha definido la doctrina, el tránsito de la *marca/función* a la *marca/emoción*⁹⁹, que debe cumplir una marca para ser, a la postre, notoria y exitosa en los mercados.

Vistas así las cosas, llegamos a un punto en el cual es importante destacar que el signo distintivo es más que una combinación de signos aplicados a un producto para diferenciarlos de los demás de su competencia e indicar un determinado origen empresarial, como quiera que la marca por un lado refleja los valores, identidad y aspiraciones de la empresa y, por otro, la marca busca posicionar y despertar en los consumidores emociones y experiencias satisfactorias que los identifiquen con un determinado producto, llegándose a considerar incluso sin ningún problema, que la marca es una propuesta o promesa de una experiencia determinada a los consumidores a que se dirige, pues en últimas de esto depende su éxito o fracaso en el mercado.

Sin importar cómo se crea una marca o cómo se establece la comunicación con la gente a la que está dirigida, el éxito o el fracaso de una marca depende de la experiencia que el consumidor obtenga de ella. De hecho, la marca es una experiencia. Todo se resume en que una marca es la promesa que se hace al consumidor de lo que un producto, servicio o compañía ofrece, así como el tipo de experiencia que se puede obtener de ellos. Esa promesa tiene que ser cumplida (Temporal, Paul, y Lee, 2003).

Ahora bien, comprendiendo que la imagen de la marca reporta actualmente a las empresas grandes utilidades en los mercados mundiales, es pertinente preguntarse cómo se forma la imagen de una marca, actividad que se traduce ni más ni menos, en el ejercicio del derecho de uso de la marca por parte del empresario, pues él no solo busca aplicar la marca en un

⁹⁹ Volviendo a la idea de un arco psicológico de las marcas, hay, pues, un crecimiento progresivo de la *marca/función* a la *marca/emoción*. Y, en este recorrido, una mayor identificación emotiva y una implicación más fuerte. El proceso que se produce a lo largo de ese arco se inicia en un extremo, donde la marca es puro signo (*marca/función*), es decir, que a su vez tiene un rol funcional. Es el signo como designación (el nombre) y como reconocimiento (recordación) que se asocia al producto (satisfactor). En el otro extremo del recorrido del arco, la *marca/emoción* ya no es solo signo -en las tres acepciones mencionadas-, sino que se ha enriquecido con una pléyade de “valores” que se suman a la función del signo. La *marca/función* ha devenido en *marca/emoción*. Y, en ese tránsito, el signo se ha convertido en símbolo (Costa, 2004).

determinado producto para diferenciarlo de su competencia, sino principalmente posicionarla en la mente del público consumidor al cual desea llegar para que sus bienes o servicios sean finalmente adquiridos, finalidad que es el principal motivo por el que Australia y Uruguay a través de las regulaciones de protección a la salud pública mencionadas anteriormente buscan desestimular el consumo de tabaco en sus territorios.

Así las cosas, el proceso de formación de la imagen de una marca es conocido en el mundo del mercadeo y los negocios como el *branding* que ha sido definido como “el proceso completo de crear un nombre y una imagen exclusivos para un producto y hacer que el consumidor los recuerde, a través de campañas publicitarias y de materiales de *packaging*. El objetivo del *branding* es conseguir que un producto alcance posición significativa y diferenciada en el mercado y que atraiga y retenga a los consumidores del grupo objetivo” (Ambrose, Gavin, y Harris, 2011). Sin embargo, especialistas han ido más allá de lo dicho, llegando a declarar que:

Los que siguen creyendo que branding es sinónimo de identidad visual y que todo es cuestión de tener un buen nombre, diseñar un buen logotipo, un buen empaque y hacer un manual de marca están muy equivocados. Porque al hablar de branding estamos hablando de crear, desarrollar y consolidar una marca en la mente del consumidor y crear un lazo emocional con él, lo cual supone un proceso más complejo y un cuidadoso manejo de cada uno de los contactos que tenga la marca con el público. En ese sentido, el branding tiene que ver con todo: con el packaging, con la publicidad, el marketing directo, los patrocinios, la web, las promociones y las estrategias de la activación de la marca” (Ospina, 2007).

Definiéndose el branding como el proceso mediante el cual las empresas buscan crear una imagen no solo de la marca en relación con la compañía fabricante, sino también de la marca respecto de su línea de productos para posicionarla de manera destacada en la mente de los consumidores, el camino para lograr dicho objetivo tiene como base en primer lugar construir una identidad y personalidad fuerte, estable y poderosa, que termine diferenciando eficazmente la marca en relación con las que compiten con ella en el mercado. De la siguiente manera la doctrina especializada ha establecido qué se entiende por identidad de la marca:

La identidad de la marca es un conjunto único de asociaciones que el estratega aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón

de ser de la marca implicando una promesa de los integrantes de la organización a los clientes.

La identidad de la marca debe contribuir a establecer relaciones entre la marca y el cliente mediante la generación de una proposición de valor que involucre beneficios, funcionales, emocionales o de autoexpresión (Aaker, 1996).

En segundo lugar, la empresa debe buscar comunicar a sus consumidores los beneficios que desea que sus productos generen, entre los cuales se encuentran: *beneficios funcionales*¹⁰, *beneficios emocionales*¹¹ y *beneficios de autoexpresión*¹², meta que se alcanza al definir estrategias claras de su posicionamiento en el mercado, concepto que ha sido entendido de la siguiente manera:

Es la parte de la identidad de la marca y de la proposición de valor que se debe comunicar activamente a la audiencia objetivo y que demuestra una ventaja sobre las marcas competidoras (Aaker, 1996).

Sin embargo, cómo se logra tal posicionamiento. Pues bien, uno de los canales de comunicación de la imagen de la marca, ya sea de un determinado producto, o de la empresa misma, se realiza a través del *packaging*, que es considerado una de las cinco actividades del denominado *marketing mix* (las 5P -producto, precio, plaza, distribución y *packaging*)¹³, que busca maximizar el conocimiento del producto y de sus ventas. No obstante lo anterior, la doctrina especializada ha motivado a tener en cuenta diversidad de medios y canales existentes en la actualidad para que el empresario pueda comunicar

¹⁰ Beneficios Funcionales: La más visible y común base para una proposición de valor es el beneficio funcional, esto es, un beneficio basado en los atributos del producto que suministra utilidad funcional al cliente. Este tipo de beneficios usualmente se vincularán directamente a las funciones que el producto o servicio desarrolla para el cliente. Para las impresoras láser, los beneficios funcionales pueden ser su velocidad, resolución, calidad, capacidad de papel o rapidez (Aaker, 1996).

¹¹ Beneficios Emocionales. Cuando la compra o uso de una marca particular genera un sentimiento positivo al cliente esa marca está suministrando un beneficio emocional. Las identidades de las marcas poderosas incluyen a menudo beneficios emocionales. De esta manera el cliente puede sentirse como: - Seguro en Volvo - Entusiasmado con un BMW o cuando mira MTV - Enérgico y vibrante cuando bebe Coca Cola (Aaker, 1996).

¹² Beneficios de Autoexpresión: Rusell Belk, prominente investigador de conducta del consumidor, asevera: "Somos lo que poseemos es quizás el hecho más básico y poderoso de la conducta del consumidor". Lo que Belk quiere significar es que las marcas y productos pueden convertirse en símbolos del auto-concepto de una persona. Una marca puede suministrar, por lo tanto, un beneficio de auto-expresión, otorgando a la persona formas para comunicar su imagen (Aaker, 1996).

¹³ La quinta P, el *packaging*, sintetiza los cuatro elementos anteriores en la "cara" visual de una marca y une las características físicas del producto, su estrategia de precios (es decir, si va a tratarse de un producto barato o de uno de lujo), cómo va a promocionarse y dónde va a tenerse. El diseño de *packaging* puede, por lo tanto, contemplarse de cuatro formas distintas: como un medio de proteger el producto (lo que puede formar parte de la experiencia del fabricante); como una contribución al coste del producto; como un espacio desde el que promocionar sus características y beneficios, y como una ayuda en el punto de venta y para el consumo final (Ambrose, Gavin, y Harris, 2011).

eficazmente su marca, tendencia que ha sido entendida como comunicación del “*arte inter media*”¹⁴ de la imagen de la marca.

Para finalizar, el *branding*, como proceso de construcción de la imagen de la marca, llega a su punto máximo de éxito cuando la marca, además de lograr posicionarse en la mente de los consumidores e impulsarlos en adquirir un determinado producto de manera constante en base a las buenas experiencias y percepciones que ha obrado en ellos en el mercado, otorga un *goodwill* a la empresa que los fabrica. Buena reputación que se forma con el paso del tiempo, no solo en relación con los clientes habituales de la compañía, sino con todas las instituciones de carácter público y privado (grupos de interés –stakeholders) con los que ella se relaciona en la vida diaria de los negocios, para alcanzar sus fines comerciales.

Hoy en día, las organizaciones han de vivir y convivir con diversos grupos de interés en un entorno con el que producen una relación portadora de valor. Esta relación que crea valor a partir de la interacción con cada uno de los grupos de interés es lo que se conoce con el nombre de reputación de la marca.

Según la Real Academia de la Lengua Española, “la reputación es la opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo así como el prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo”.

El principal innovador y estudioso en España del tema de reputación, Justo Villafañe, diferencia las dos dimensiones del concepto de reputación.

- La dimensión funcional se refiere a la gestión, a los procesos y a las acciones para que la reputación otorgue a la empresa un valor añadido.

- La dimensión conceptual determina los límites entre la reputación y otros conceptos que están vinculados a la reputación corporativa.

Villafañe expone dos ideas: “la reputación es la consecuencia de una relación eficaz y comprometida con los stakeholders de la empresa y que identifica la reputación con un estado de consolidación definitiva de la imagen corporativa de la empresa” (Pursals, 2015).

De lo dicho en el presente capítulo, aparte de observarse que el derecho de dominio del empresario sobre su marca ha sido interpretado como un derecho de uso exclusivo frente a terceros pero no absoluto en su facultad de uso, siendo en consecuencia tal derecho vulnerable e inseguro a las regulaciones de los estados que pretendan limitarlo bajo el

¹⁴ La imagen de la marca como fenómeno sociocultural complejo es, en definitiva, una combinatoria de mediadores diversos (productos, mensajes, mass media, micromedia, opiniones, etc., para resumirlo en pocas palabras). Mediadores de funciones, experiencias y significados, y que son más o menos coherentes, o están relativamente coordinados entre sí. Estos mediadores –unos lo son de satisfacciones– operan en escenarios y situaciones diferentes: el hogar, el transporte, el lugar de trabajo y de ocio, los puntos de venta y los lugares donde se prestan servicios, mensajes y personas, con los que interactúa. El sistema intermedia es la organización de estos elementos configurando un discurso común, un espacio envolvente, un entorno interactivo extendido en los lugares, los objetos y también en el tiempo (Costa, 2004).

argumento de proteger intereses públicos, se concluye en primer lugar, que las restricciones legales impuestas a los propietarios de las marcas en relación con el uso de estas, más allá de limitar la comercialización de los productos de tabaco que identifican en el mercado, perjudican de manera considerable la existencia misma de las propias organizaciones empresariales, pues, como se dijo, la marca de una o varias líneas de producto, más allá de buscar una diferenciación sensorial en comparación con los demás signos distintivos competidores y señalar un origen empresarial, son claras indicadoras de una identidad, valores y cultura que la organización quiere reflejar y posicionar en un determinado segmento de consumidores, aspectos de la marca que se construyen con gran inversión de tiempo y recursos económicos a través del branding, el cual se traduce en el ejercicio del derecho de uso de la marca de parte del empresario para que esta sea plenamente efectiva y exitosa en los mercados a los cuales desea llegar.

En segundo lugar, el *goodwill* que, como bien lo ha entendido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, “alude al buen nombre, al prestigio, que tiene un establecimiento mercantil, o un comerciante, frente a los demás y al público en general, es decir, al factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras, en general, frente al conjunto de personas que se relaciona”(Castillo Rugeles, 2001), puede resultar gravemente perjudicado por las medidas legales que restringen el uso, pues más allá de estimular el no uso de los productos que identifica puede mandar al traste la reputación que una determinada empresa ha forjado durante muchos decenios y la condena comercialmente a su desaparición, problemática de la cual no puede ser ajena Colombia, ya que en un futuro podría llegar a regularse el uso de las marcas en cualquier sector de la economía, bajo cualquier motivo y con el poderoso, tal vez irrefutable argumento de proteger el bienestar o salud pública, ello, con la venia del marco jurídico internacional de marcas existente hasta el momento.

CAPÍTULO 4

RESTRICCIONES AL DERECHO DE DOMINIO SOBRE LA MARCA

4.1. EXPROPIACIÓN Y EXTINCIÓN DE DOMINIO

Como se expuso en el primer capítulo del presente estudio, al analizar los derechos del empresario sobre la marca, se concluyó que la doctrina ha predicado que sobre el connotado signo distintivo existen auténticos derechos de dominio. Es decir, una relación jurídica en la cual el empresario tiene derechos de uso, goce y disposición sobre ella.

Vistas así las cosas, ante el fenómeno regulatorio impuesto sobre las marcas de cigarrillo en Australia, mediante la Tobacco Plain Packaging Act., del 2011, y la regulación de presentación única y 80/80 del 2009, expedidas por el gobierno de la República Oriental del Uruguay, cabe preguntarse bajo qué figura jurídica podrían aplicarse tales restricciones jurídicas al derecho de dominio de los titulares de la marca, ello, ante la posible adopción de tal línea legislativa de parte de muchos países en el mundo, incluido Colombia, con el fin de combatir la adicción y las enfermedades provocadas por el consumo de tabaco.

Si bien es cierto, el derecho de dominio siempre se ha caracterizado por ser absoluto, de la misma manera ha tenido limitaciones para su ejercicio. Sin embargo, con especial acento en la propiedad inmueble, se llega a contemplar la existencia de la figura jurídica de la expropiación.

Sin embargo es necesario que anotemos algunas de las limitaciones que en tiempos de los romanos tenía la propiedad, y especialmente la inmueble, en interés de los vecinos y de la comunidad.

El propietario que trabaja su campo o que construye en terreno propio, no debía llevar su trabajo o su edificación hasta el límite preciso de su predio; tenía que dejar un espacio de dos pies y medio, que en la ciudad se llamó Ambitus y en el campo Finis o Confinium. Había además algunos casos en que debía dejar constituir sobre su predio ciertas servidumbres que imponía la naturaleza misma del terreno o el mandato de la ley.

Si era riberano de una vía pública, y por cualquier circunstancia, como un fuerte invierno, etc., se interrumpía esta, el dueño tenía que permitir el tránsito por su terreno, cultivando o no, sin derecho a indemnización. Por lo que hace a la noción de las expropiaciones no se sabe a ciencia cierta si

existieron o no; parece que cuando había necesidad de construir un acueducto para una ciudad el Estado podía expropiar, indemnizando.

Como limitación de orden natural hay que agregar que el predio inferior estaba sometido a recibir las aguas lluvias del predio superior lo cual se llamaba *aquae pluviae* (Saavedra Lozano, Saúl, y Buenaventura Lalinde, 1942).

De acuerdo a lo anterior, y teniéndose en cuenta que hoy en día los poderes que tiene el titular del dominio sobre sus bienes no son absolutos, se han desarrollado jurídicamente, por lo menos en Colombia, dos figuras jurídicas que eliminan de alguna manera el derecho de dominio de su titular. A saber, la expropiación y la extinción del dominio, las cuales, a pesar de tener similitudes, en cuanto a sus causas y fines tienen apreciables diferencias.

En primer lugar, la expropiación como figura que suprime el dominio, ha sido diseñada con el objetivo de salvaguardar los intereses o valores superiores definidos por el Estado o la colectividad por encima de los intereses particulares, que deben ceder para satisfacer y no obstaculizar la realización de los propósitos mencionados.

Con respecto a la expropiación encontramos varias diferencias, siendo una de ellas que la expropiación no es una sanción, sino que se trata de una figura en la cual el interés general o la utilidad social desplazan al titular individual del derecho subjetivo de dominio para trasladarse al representante de ese interés general que es el Estado, pero con una indemnización previa, salvo en caso de guerra por motivos más que entendidos. Entonces, no se trata de un despojo a dicho titular sino simplemente del cumplimiento de intereses superiores, los cuales, sin embargo, no desconocen ese derecho subjetivo y por lo tanto se exige una indemnización que permita que ese particular no tenga que soportar de manera desproporcionada las cargas públicas. Indemnización que precisamente no se presenta en el caso de la extinción del derecho dominio (Arévalo Guerrero, 2012)

Por su parte, la extinción de dominio es el mecanismo jurídico que cuenta el Estado, para eliminar las facultades que tiene el propietario sobre sus respectivos bienes. Ello, en gracia a que este no cumple con su función social o en su defecto, como segunda modalidad, ante el hecho de residir el dominio sobre un título injusto o que ha sido adquirido a través de medios ilícitos.

En cambio, en la extinción de dominio lo que busca el Estado es precisamente determinar que el título por medio del cual se adquirió el dominio es injusto o, en su segunda modalidad, en la cual no se discute el título sino que se procede a dicha extinción por incumplimiento de la

función social. Entonces, en el primer caso se trata de que la cosa haya sido adquirida mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social, y en el segundo, por incumplimiento de ese deber tanto social como ecológico (Arévalo Guerrero, 2012).

En relación con los anteriores conceptos, bien se podría decir que la restricción impuesta a los empresarios para aplicar sus marcas de tabaco en Australia y Uruguay por motivos de salud pública o bienestar de los ciudadanos, puede considerarse bajo la figura jurídica de la expropiación, pues se busca garantizar intereses generales de la comunidad, como el de la “salud pública” de la población, con mayor razón cuando se predica un legítimo ejercicio del derecho de policía de parte del Estado, tal como fue admitido por el CIADI al resolver el caso uruguayo en el 2016, situación para la cual el derecho de dominio del empresario debe finalmente ceder.

Sin embargo, teniéndose en cuenta que tanto el Convenio de París como los Acuerdos ADPIC no reconocen expresamente el derecho de uso del empresario sobre su marca, y mucho menos los derechos de goce y disposición, limitándose a garantizar los derechos de exclusión o de no permitir el uso de la marca sin autorización de parte de terceras personas, no se podría justificar la adecuación de la figura comentada de la expropiación, puesto que de cierta manera no se estaría restringiendo o limitando un derecho de dominio pleno en cabeza de una persona, ya que este no se encuentra garantizado absolutamente en la regulación internacional. Incluso cuando se ha interpretado judicialmente que hay un derecho de uso no absoluto en cabeza de los titulares de los signos distintivos para los casos en que se encuentra legitimado el Estado para regular dicha potestad.

A pesar de lo dicho, y acudiendo a que parte de la doctrina e incluso la jurisprudencia considera que la relación jurídica existente entre el empresario y su marca es un auténtico *derecho de dominio*¹⁵, tal como se encuentra consagrado en el marco regulatorio colombiano en su Constitución Política (Artículo 61), en su Código Civil¹⁶ (Artículos 670 y

¹⁵ Puesto que las marcas constituyen una propiedad, su utilización por parte del titular del registro goza de protección. En su calidad de activos de propiedad intelectual, las marcas están “inherentemente asociadas al comercio, puesto que implican una situación de intermediación entre los productores y los consumidores”. Debe suponerse que las marcas se deben haber registrado para poder utilizarse, incluso si a veces el registro de una marca solo sirve al efecto de excluir su utilización por parte de terceros (Bernardini, Piero; Born, 2016).

¹⁶ Nuestro Código Civil, en principio, se acoge al criterio tradicional romano del derecho de propiedad y en su artículo 669, lo define en los siguientes términos: “Art 669. *El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en*

671), en el Código Civil uruguayo (Artículo 491) y no menos mencionar el Código Civil español (Artículo 428) en lo que toca a nuestra cultura jurídica de corte continental, es predicable hablarse entonces de que la expropiación es la figura jurídica idónea mediante la cual se restringiría el dominio sobre una marca.

Para finalizar nuestro estudio, de acuerdo a las razones brindadas anteriormente, si bien es cierto la figura de la expropiación se considera por excelencia para ser aplicada solo para bienes inmuebles o sujetos a registro (tangibles), por extensión de la materia se debe tener en cuenta su operancia para los bienes intangibles, como la marca y demás signos distintivos, que representan un gran valor económico para las empresas en el mundo globalizado de hoy.

Finalmente, aparece una pregunta que ya en las décadas de 1940 y 1950 se hacían distintos estudiosos a medida que aumentaban los negocios internacionales. ¿Qué es realmente expropiar, cuando se refiere a los valiosos intangibles de hoy? A los expertos en propiedad intelectual les parecerá claro que la propiedad intelectual es tan propiedad como la material, pero la fuente y las características de una y otra son diferentes. Creo que eso lo resalta el caso, aunque no difiera de las características atribuidas. Este, un caso que las tabacaleras trataron de llevar al terreno de la propiedad industrial, se resolvió con fundamento en legislación de derecho de dominio, desechando las pretensiones de los demandantes en una sola oración: nadie discutía la propiedad de las marcas.

El tema de la expropiación, si así la queremos llamar, no es fácil. En Colombia, la reforma de 1936 la propuso sin indemnización, y así se mantuvo en el artículo 58 original de la Carta de 1991, hasta que fue reformada a través del Acto Legislativo 01 de 1999 (Tenorio D., 2012).

una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o derecho ajeno". No obstante, en disposiciones posteriores abandona este criterio para reconocer otra especie de propiedad, lo cual da margen para pensar que dicha noción en nuestro código es suficientemente comprensiva para abarcar aquellas nuevas formas de apropiación a que nos habíamos referido. Es así como en su artículo 670 dispone: "*Art 670. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad*". Debemos anotar, sin embargo, que de acuerdo con nuestro C.C., las cosas incorporales están constituidas por los derechos reales y los derechos personales. No comprende, por tanto, otros conceptos como el de energía eléctrica, trabajo humano y los bienes inmateriales que hemos venido estudiando. Este vacío se cobija, en parte, por el artículo 671 ibidem, que a la letra dice: "*Art 671. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales*". Este último inciso nos hace remontar al Código de Comercio, que habla expresamente de "propiedad industrial". De otra parte, la misma Constitución señala en su artículo 61. "*Art 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley*" (Metke Méndez, 2001).

CONCLUSIONES

Del presente estudio, se observa de manera clara que en el marco del Convenio de Paris y los Acuerdos ADPIC, efectivamente se pueden restringir el uso de las marcas a sus propietarios, pues en tales regulaciones no se garantiza expresamente tal derecho sino por el contrario derechos de exclusión o protección de terceros, predicándose de este modo que los empresarios tienen derechos por esencia negativos sobre sus intangibles.

Sin embargo, en atención que parte de la doctrina especializada expresa que tal facultad positiva se encuentra regulada implícitamente en la normatividad internacional mencionada, llegándose incluso a plantear un auténtico derecho de dominio del empresario sobre sus marcas, podría indicarse que no es procedente restringir el derecho de uso de los signos distintivos, a menos que el respectivo Estado expropié los intangibles previo el pago de indemnización a sus propietarios.

De acuerdo con lo anterior, concluyo que los empresarios tienen un eminente derecho de dominio sobre las marcas (con facultades de uso, goce y disposición respectivamente), pues de conformidad con la actividad real de los negocios, el titular del signo distintivo, además de percibir cuantiosos réditos por su uso, puede disponer de ellos, ya sea modificándolos, licenciándolos o enajenándolos, pero ello no es poco, como quiera que al poder renovarse su registro indefinidamente, se tiene sobre la marca un monopolio con vocación de perpetuidad, característica pro – competitiva y propia del derecho de dominio sobre bienes tangibles.

Vistas así las cosas y teniendo en cuenta lo ocurrido en Australia y Uruguay con la industria del tabaco, además de las decisiones judiciales proferidas tanto por la High Court australiana como por tribunal instituido ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, concluyo frente al cuestionamiento central del presente estudio que actualmente el derecho de dominio reconocido al empresario sobre sus marcas por el Convenio de Paris y especialmente por los Acuerdos ADPIC, es inseguro y hasta inservible, pues la facultad de uso del empresario sobre su marca, el cual no es absoluto según el importante precedente establecido por el CIADI, puede ser regulado sin ningún problema por los Estados por cualquier motivo y bajo la justificación de proteger la

salud o el bienestar público de sus ciudadanos, argumento que se muestra imbatible e indiscutible en un posible juicio de ponderación con los intereses privados que se traducen en los derechos de uso del empresario sobre su marca el cual termina siendo vulnerable.

En consecuencia de lo anterior, no es menos pensar que al aplicarse tal clase de regulaciones sobre las marcas, se terminarían condenando en cierta manera a las empresas a su desaparición, pues no solo se afectaría el *good will* que encierra la marca, sino también los valores corporativos que representa y transmite a los consumidores por medio de los signos distintivos de sus productos y servicios que comercializa. Aspectos de los cuales se sirve el empresario de manera esencial para poder comercializar de manera eficaz y exitosa sus bienes y servicios en los mercados del mundo.

Para finalizar y sin dejar a un lado que la expropiación de las marcas no solo generaría reclamaciones tanto jurídicas como económicas por sus propietarios sino por terceros que han adquirido derechos en el proceso de su elaboración como se presentó en el presente estudio, resulta importante cuestionarse que si bien el Convenio de Paris no reconoce derechos de ningún tipo sobre la marca a los empresarios y los Acuerdos ADPIC solo reconocen derechos de exclusión sobre las marcas, ¿la expropiación sería el mecanismo jurídico adecuado para desconocer tales derechos cuando lo que se expropia son esencialmente plenos derechos de dominio?

BIBLIOGRAFIA

- Aaker, D. A. (1996). *Construir Marcas Poderosas*. Barcelona: Ediciones Gestión 2000 S.A.
- Abarza, J. K. J. (2002). Los Derechos de Propiedad Intelectual en el mundo de la OMC. *Revista Serie - Desarrollo Productivo - CEPAL*, 118.
- Ambrose, Gavin, y Harris, P. (2011). *Packaging de la marca*. Barcelona: Parramón Ediciones S.A.
- Antequera Parilli, R. (2009). *Estudios de Derecho Industrial y Derechos de Autor* (Pontificia). Bogotá D.C.
- Arévalo Guerrero, I. H. (2012). *Bienes – Constitucionalización del derecho civil*. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
- Barnés, J. S. (2006). *¿Qué son las imágenes?* Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca.
- Bernardini, Piero; Born, G. ;Crawford J. Philip Morris Brands Sarl – Philip Morris Products S.A. – Abal Hermanos S.A. vs. República Oriental del Uruguay (2016). Retrieved from https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2016/noticias/NO_U130/laudo_spa1.pdf
- Caicedo Escobar, E. (1994). *Registro Público Mercantil Colombiano, Comité Latinoamericano de Consulta Registral, IX Encuentro*. Bogotá D.C.: Superintendencia de Notariado y Registro.
- Carrillo Ballesteros, J. M. (1973). *La Propiedad Industrial*. Bogotá D.C.: Editorial Temis.
- Castillo Rugeles, J. A. Corte Suprema de Justicia de Colombia – Sala de Casación Civil - Expediente No. 5860 (2001).
- Castro García, J. D. (2009). *La Propiedad Industrial*. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.

- Cifuentes Castro, A. F. (2015). Plain Packaging: Controversias alrededor de las restricciones al uso de marcas registradas vinculadas a los productos del tabaco. *Revista de Derecho Privado - Universidad de Los Andes*, 53.
- Costa, J. (2004). *La imagen de marca, un fenómeno social*. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, S.A.
- Fernández Novoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel, y B. A. (2009). *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Ponds, Ediciones Jurídicas y sociales S.A.
- Fernández Novoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid - Barcelona: Marcial Ponds, Ediciones Jurídicas y sociales S.A.
- French, R. JT International SA vs Commonwealth of Australia; British American Tobacco Limited & ORS Australasia vs Commonwealth of Australia (2012). Retrieved from <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/43.html#fn169>
- Garriges, J. (1976). *Dictámenes de Derecho Mercantil - Tomo I*. Madrid: Editorial Joaquín Garrigues.
- Garriges, J. (1979). *Curso de Derecho Mercantil - Tomo I*. México D.F.: Editorial Porrúa S.A.
- Ghidini, G. (2002). *Aspectos actuales del Derecho Industrial – Propiedad intelectual y competencia*. Granada: Editorial Comares.
- Izquierdo Aguirre, Andrés, y Palacio Correa, G. (2011). Un acercamiento comparado sobre la implementación de los ADPIC para la observancia de los derechos de propiedad intelectual en Europa, Estados Unidos y Colombia. *Revista de Derecho Privado - Universidad de Los Andes*, 46.
- Lipszyc, D. (1993). *Derechos de Autor y Derechos Conexos*. Buenos Aires: Ediciones Unesco.
- Messineo, F. (1971). *Manual de Derecho Civil y Comercial - Tomo II*. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América.

- Metke Méndez, R. (2001). *Lecciones de Propiedad Industrial*. Medellín: Editorial Diké.
- Núñez, Lucía; Pérez, Elena, y San Juan, R. (2009). ¿Uruguay 100% libre de humo de tabaco? *Trabajo Monográfico Realizado Para La Obtención de La Licenciatura En Economía, Universidad de La República de Uruguay*.
- Oñate, Acosta, T. (2010). Los Países en Desarrollo, la Ronda de Doha y el acuerdo sobre los ADPIC. *Revista Opinión Jurídica - Universidad de Medellín*, 9.
- Ospina, L. (2007). Hablemos de branding. *Revista Publicidad Y Mercadeo*, 314.
- Otamendi, J. (2006). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis.
- Pachón Muñoz, M. (1986). *Protección de los derechos de la propiedad industrial*. Bogotá D.C.: Editorial Temis.
- Prada Rey, Viviana A., y Vélez Navarro, J. (2011). El ADPIC: ¿un camino hacia el desarrollo? *Revista de Derecho Privado - Universidad de Los Andes*, 46.
- Pursals, C. (2015). *Reputación y Fundaciones - Claves para su transparencia en el siglo XXI*. Barcelona: Editorial UOC.
- Remiche, B. (2006). ADPIC y la Directiva Europea de Biotecnología en el mercado mundializado. *Revista Jurídica de La Universidad Autónoma Metropolitana - Mexico D.F.*, 64.
- Roffe, P. (1987). Evolución e importancia del Sistema de la Propiedad Intelectual. *Revista de Comercio Exterior*, 37.
- Roncero Sánchez, A. (1999). *El Contrato de Licencia de Marca*. Madrid: Civitas Ediciones.
- Saavedra Lozano, Saúl, y Buenaventura Lalinde, E. (1942). *Derecho Romano*. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario.
- Satanowsky, I. (1954). *Derecho Intelectual*. Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina.

- Temporal, Paul, y Lee, K. (2003). *Branding de alta tecnología – Creando poder de marca en la nueva dinámica del mercado*. México D.F.: Editorial Mc Graw Hill.
- Tenorio D., L. F. (2012). Cigarrillos y malteada de chocolate: la Tobacco Plain Packaging Act australiana de 2011. *Revista Criterio Jurídico - Pontificia Universidad Javeriana - Cali*, 12.
- Tinoco Soares, C. J. (2006). *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas – Marcas y Congéneres*. Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis.
- Uria, R. (1976). *Derecho Mercantil - Tomo I*. Madrid: Imprenta Aguirre – General Álvarez de Castro.
- Vaccaro, christian schmitz. (2013). Evolución de la regulación internacional de la Propiedad Intelectual. *Revista de La Propiedad Inmaterial - Universidad Externado de Colombia*, 17.
- Vásquez Santamaría, J. E. (2007). El agotamiento del derecho de marca. *Revista Opinión Jurídica - Universidad de Medellín*, 6.
- Virgil Toledo, Ricardo; Chain Lizcano, Guillermo; Troconis Villareal, M. K. A. W. Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Actor:NINTENDO OF AMERICA INC. Marca Gráfica. Proceso interno N° 67 (2003).