

Jurisprudencia Latinoamericana más representativa en materia de Marcas

Enviado por [Daimy Hernández Balmaseda](#) | 

1. [Introducción](#)
2. [Evolución del Derecho de Marcas en la Comunidad Andina de Naciones](#)
3. [Principales modificaciones realizadas al procedimiento de registro de Marcas en las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones](#)
4. [Conclusiones](#)
5. [Bibliografía](#)

Principales modificaciones realizadas a los requisitos para el **registro** de las marcas en la normativa de **Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones**

Introducción

Como es conocido el **Sistema** de Propiedad Industrial evolucionó a partir de la institución de las primeras **leyes** de patentes dictadas en la **Europa** del siglo XV. Dicha **evolución** trajo consigo el **desarrollo** de otras modalidades de esta rama del Derecho, lo que obligó a que cada país regulara la protección de las mismas teniendo en cuenta, sus propios intereses.

La armonización de la protección de este tipo de **Derechos** ha estado vigente desde la entrada en vigor del Convenio de París. Este es un cuerpo normativo común para todos sus estados miembros relativo a ciertos aspectos de la Propiedad Industrial dentro del ámbito internacional. A pesar de que este convenio ha estado vigente desde el año 1883, algunos países no formaron parte del mismo, hasta más de 100 años después de su entrada en vigor. Los estados miembros de la **Comunidad** Andina de Naciones (CAN), son una representación de lo antes comentado, ya que todos se le adhirieron en los finales del siglo XX.

El auge de las **políticas** neoliberales en **América** Latina en las décadas del 80 y 90, unido a la creación de la **Organización** Mundial

del **Comercio (OMC)** en el año 1995, que obligó a los países miembros a firmar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), fomentaron la aparición de cambios legislativos, sobre todo en lo relacionado con esta **materia**. Estas razones llevaron a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a la sustitución de la normativa vigente hasta ese momento y a la **adopción**, a partir del año 1991, de nuevas Decisiones encaminadas a ofrecer mayores niveles de protección a los titulares de estos derechos.

Cada uno de estos cuerpos normativos introdujo reformas en la protección de las modalidades de PI. En el caso de las **Marcas** los principales cambios estuvieron relacionados con los requisitos para su registro, el **procedimiento** de concesión de la **marca**, la vigencia y renovación de los derechos otorgados, así como las causales de cancelación. De estos aspectos abordaremos en este artículo la pertinencia de los ajustes realizados en los requisitos para el registro de las marcas en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. Para cumplir con este cometido es necesario comparar el parámetro objeto de estudio, en las cinco Decisiones de la CAN, identificar los cambios legislativos y analizar la trascendencia de los mismos para los países de la comunidad.

Capítulo I: Evolución del Derecho de Marcas en la Comunidad Andina de Naciones.

En la **introducción** de este **trabajo** se hace alusión a la Comunidad Andina de Naciones. En este capítulo profundizaremos en sus orígenes y referiremos una parte de los aspectos que antecedieron a la Decisión 486 Vigente en la región.

Las primeras leyes de marcas, de los países que posteriormente conformaron el **Pacto Andino**, se remontan a los finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, período en el cual muchas de las colonias americanas habían alcanzado su **independencia** y establecen estatutos legales independientes de las metrópolis.

Venezuela fue el primero de estos países que en año 1877 creó su propia **Ley** de Marcas, le siguieron **Colombia** (1890), Perú (1892) y **Bolivia** en el año 1918. Tres de estas naciones (**Colombia**, **Ecuador** y

Perú) también son parte de la Convención Interamericana sobre protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929.

Los antecedentes de la CAN están relacionados con la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) constituida en el año 1960 por Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay, posteriormente se adhirieron a ella en el año de 1961 Colombia y Ecuador. Dentro de sus objetivos fundamentales estaba el logro de un equilibrio interregional, a partir de la eliminación de las barreras existentes para el comercio y el establecimiento de listas nacionales para la reducción de gravámenes.

En el seno de esta Asociación no fueron cumplidos los lineamientos trazados, creándose entonces una nueva estructura subregional, que fomentaría su integración económica y social. Esto se materializó con la aprobación del Acuerdo de Cartagena que dio lugar en el año 1969 a la constitución del Pacto Andino. Este grupo originalmente estuvo conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, país que por problemas económicos se retiró en el año 1976 y en el año 1973 se adhirió Venezuela (quien desistió de su membresía en el año 2006). Dentro de los objetivos del Acuerdo se encontraban:

- Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.
- Acelerar su crecimiento y la generación de ocupación.
- Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual del mercado común latinoamericano.
- Propender por disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional.
- Fortalecer la solidaridad subregional y rehuir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros.

Para todas las naciones que le integran, rige el principio de complementariedad con las Decisiones dictadas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir los países miembros pueden complementar o fortalecer en sus normas internas los derechos de PI conferidos por el ordenamiento comunitario, pero no tienen potestad para modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos

contenidos en dicho ordenamiento. En los casos de **Colombia** y Perú se asumen directamente las directrices del Tratado según lo establecido en sus respectivas constituciones.

La primera Decisión adoptada en **materia** de PI fue la número 85 que entró en vigor en el año 1974, pero su alcance solo llegaba al trazado de los lineamientos fundamentales que debían recoger las legislaciones internas de sus naciones miembros. Esta norma tenía como concepción la preeminencia de los intereses estatales sobre los intereses individuales de los titulares de derechos de **propiedad intelectual**, ofreciendo a sus nacionales un papel preponderante en la adquisición y **mantenimiento** de los mismos. A pesar de que esta **ley** no ofrecía toda la "protección necesaria" a los intereses individuales de los titulares, continuó rigiendo en la **comunidad** hasta el año 1991.

En los años 80 casi todos los países de **América** Latina se vieron afectados por una profunda **crisis** económica, ocasionada por los efectos de la **deuda externa**. Esta situación trajo consigo un estancamiento económico que dio lugar a la **adopción** de medidas, unilaterales y proteccionistas frente a la crisis de cada una de estas naciones, que finalmente cayeron en **políticas** neoliberales. La crisis también tuvo repercusiones negativas en el **comercio** intraregional llevando al incumplimiento, casi generalizado, de las normas del Acuerdo Constitutivo de la Comunidad y al estancamiento de su **proceso de integración**.

Una de las alternativas adoptadas por el **grupo**, para tratar de sobreponerse a esta situación, fue el relanzamiento de una propuesta modificatoria del Acuerdo de Cartagena que entró en vigor en mayo de 1988. Este **Protocolo** introdujo una mayor flexibilidad y liberalización del régimen de **inversiones** extranjeras, así como nuevos mecanismos de cooperación industrial. Teniendo en cuenta las nuevas proyecciones subregionales se hizo necesario el **cambio** de algunas directrices legislativas entre las que se incluyeron las relacionadas con **Propiedad** Intelectual. Se dictó entonces, en la ciudad de Caracas el día 8 de noviembre de 1991, la Decisión 311 que derogaba la Decisión 85 vigente desde el año 1974.

A pesar de la benevolencia mostrada por esta Decisión hacia los titulares de derechos, con ella no se logró otorgar toda la protección

que demandaba el momento, por lo que quedó derogada con la aprobación de la Decisión 313, el 6 de febrero de 1992.

La Decisión 313 conservó los cambios establecidos en la Decisión que le antecedió e introdujo algunas modificaciones en el **procedimiento** de **registro**. A pesar de ello, no se llegaron a cumplir las expectativas trazadas en el Consejo de la Comunidad, siendo derogada esta norma con la aplicación de la Decisión 344 a partir del 1 de enero de 1994. Una vez entrada en vigor la nueva Decisión. Se introducen modificaciones sustanciales en el capítulo relacionado con las **marcas** y aunque con ella se otorgó mayor protección a los titulares de los derechos, con la creación de la **OMC** en el año 1995, que contiene un anexo dirigido a la regulación de los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), quedaron establecidos estándares mínimos de protección a los que el régimen jurídico de la región tuvo que adaptarse.

En la práctica los estándares mínimos que en ese convenio se plasmaron, no eran más que lineamientos que amordazaron la autonomía de los pueblos, en cuanto a la protección que debían y podían brindar a los derechos de PI en sus territorios. Por tanto, una vez que las naciones miembros de la **Comunidad Andina** formaron parte de la OMC se vieron obligadas a dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en **la Organización**, y sus primeros pasos estuvieron encaminados a la armonización de su legislación con los estatutos **impuestos** por el ADPIC, teniendo en cuenta la posibilidad de recibir sanciones comerciales tras el incumplimiento de las mismas.

El fruto de estas **acciones** se vio reflejado con la aparición de la Decisión 486 que fue aprobada en Lima el 14 de Septiembre de 2000 y entró en vigor a partir del 1 de diciembre del mismo año, quedando derogada la Decisión 344. En la actualidad esta decisión regula lo concerniente a la Propiedad Industrial dentro de los países de la Comunidad Andina y en ella se realizan un cúmulo de reformas que llegan, incluso a la transcripción literal de varios artículos del ADPIC, acotando así, las brechas de protección existentes en las Decisiones que le antecedieron.

Capítulo II: Principales modificaciones realizadas al procedimiento de registro de

Marcas en las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones.

Como ya quedó definido en el capítulo anterior la CAN se ha regido por cinco cuerpos legislativos, cada uno de ellos ha introducido un grupo de modificaciones en los requisitos para el registro de marcas. En este acápite realizaremos el **análisis** y comparación de cómo han sido regulados estos requisitos en cada Decisión. La primera en ser estudiada es la número 85, la cual servirá de base para el examen de los cambios operados posteriormente.

Decisión 85

*Según su " Artículo 56 – Podrán registrarse como marcas de fábrica o de **servicios**, los **signos** que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. "*

En este estatuto se establecían tres requisitos para el registro de una **marca**, que a la vez definían las características fundamentales que debía tener para ser registrada. A continuación abordaremos cada una de ellas.

Con la novedad, se conminaba a que el solicitante del signo, realizara un análisis; en el que no se limitara a describir las características del **producto** o **servicio** objeto de protección; sino que debía tener en cuenta también, la existencia de derechos anteriores para **productos** o servicios de una misma **clase** que estuvieran vigentes, además de las posibles interferencias que su signo pudiera tener, con marcas notorias que estuvieran registradas en el país o en el exterior y tuvieran a su **amparo** productos o servicios idénticos o similares.

La exigencia de visibilidad, permitía el registro de las marcas tradicionalmente conocidas (figurativas, denominativas y mixtas), y cerraba las puertas al registro de otro tipo de signos, que no pudieran ser apreciados por el sentido de la vista, tal y como sucedió más adelante con los **registros** de marcas sonoras y olfativas, aunque en la época en que se concibió esta ley (año 1974) no se pensaba en la existencia de las mismas.

Por último abordaremos el requerimiento de distintividad suficiente. De este requisito dependía y depende, en gran medida, el reconocimiento de la marca. A partir del cumplimiento del mismo se logra el afianzamiento en la mente de los consumidores, del origen

empresarial del producto o servicio que se **oferta** y por consiguiente se fijan también sus estándares de **calidad**, alejando notablemente el **riesgo** de confusión en el público que adquiere los productos o servicios. A pesar de aparecer refrendado en tercer lugar, a nuestro modo de ver, era el más importante, ya que los requisitos anteriores emanaban del **carácter** distintivo y diferenciador que debía tener el signo. Podemos agregar además, que de los tres requisitos establecidos en esa Decisión, es el único que ha perdurado en los cuerpos legales que le sucedieron.

En **síntesis** estos requerimientos establecían la inconfundibilidad de la marca con otras anteriormente registradas o solicitadas, permitiendo la realización de exámenes más **objetivos** y precisos que limitaban la concesión de derechos y por tanto la concurrencia de productos marcados en el comercio que pudieran causar confusión en los consumidores, además de alzas en los **precios** de los productos marcados.

Decisión 311

Como ya hemos explicado anteriormente en el año 1991 entró en vigor la Decisión 311, que derogaba la Decisión 85 vigente desde el año 1974. A continuación veremos las reformas realizadas en este nuevo estatuto, al parámetro objeto de análisis.

Artículo 71- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

*Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el **mercado**, los productos o servicios producidos o comercializados por una **persona** de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona."*

Es apreciable el cambio sustancial operado en los requisitos para el registro de la marca. En esta decisión ya no era imprescindible la novedad, ni la visibilidad del signo. Ahora la condición necesaria era la **perceptibilidad**, hecho que se traducía en que este debía ser apropiado por cualquier órgano de **los sentidos** y a consecuencia de ello, la CAN se abría a la posibilidad de registrar signos que no fueran los tradicionalmente protegidos. La representación gráfica a nuestro juicio, podría ser un requisito cuya regulación pudo estar condicionada al requisito de perceptibilidad, ya que no todos los

signos que pudieran ser perceptibles cumplen con esta otra condición. Por tanto las oficinas nacionales debían tratar de que los solicitantes pudieran representar gráficamente aquel signo que quisieran proteger.

En esta norma a diferencia de la D-85 se separaron en artículos diferentes las prohibiciones absolutas y relativas eliminando de las primeras, cuestiones que hasta el momento estuvieron muy claras con respecto a la utilización de marcas en idiomas distintos del **español**. Se agregó el término exclusivamente en algunos artículos, permitiendo la doble **lectura** de los mismos. En cuanto a las prohibiciones relativas desaparece la precisión que se refiere a productos y servicios de una misma clase, lo que amplía los derechos de los titulares a productos o servicios que presenten alguna similitud con productos o servicios que se encuentren registrados para clases diferentes.

Una de las repercusiones que tuvo la variación de los requisitos para el registro de la marca, fue el cambio en el procedimiento de registro y también en el procedimiento de concesión, diluyéndose la connotación que tenía la realización del examen, antes de la publicación, en la anterior Decisión. Aquí a diferencia de aquella, el primer examen no se realiza sobre la base de las prohibiciones, sino de la presentación de **documentos** formales que identifican al peticionario y al signo que se pretende proteger. Se realiza la publicación de la marca antes del examen sustantivo y se concede o deniega el registro, a partir del análisis de las prohibiciones establecidas en la ley.

A modo de conclusión podemos plantear que esta Decisión introduce notables cambios que van al fortalecimiento de los derechos de Marca. Lo que se demuestra con la modificación de los requisitos para el registro.

Decisión 344

La Decisión 313 derogó en el año 1992 a la Decisión 311. Como esta no introdujo cambios sustanciales, en lo que a marcas respecta, pasaremos al análisis de estos acápites en la Decisión 344 entrada en vigor en el año 1994.

Artículo 82- No podrán registrarse como marcas los signos que:

*j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de **armas**; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier **Estado** o de cualquier **organización** internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la **autoridad** competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal.*

m) Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma.

Como se puede apreciar en el inciso j) se modifica la prohibición absoluta relacionada con los signos y denominaciones de Estados y **organizaciones** internacionales oficialmente reconocidas, ya que ahora es permitida su **reproducción** o imitación, si son registrados como elementos accesorios del distintivo principal, lo que me parece, atenta contra la protección otorgada, hasta el momento, por decisiones anteriores a este tipo de signos. Se introduce además, una nueva prohibición relacionada con las variedades vegetales. Al respecto pienso que la forma en que fue regulada, brinda la posibilidad de que solicitantes inescrupulosos, se adueñen de las denominaciones de variedades vegetales tradicionalmente utilizadas por **grupos** de comunidades autóctonas de la región, ya que este inciso solo prohíbe que se registren denominaciones ya protegidas, pero no impide el registro de las denominaciones de variedades vegetales que no cuentan con esta condición, pero que por su uso cotidiano hayan adquirido reconocimiento en esas localidades.

En cuanto a la protección de las marcas notorias es considerable el tratamiento del que ahora son objeto, pues se les conceden dos incisos de las prohibiciones relativas:

Artículo 83- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

*" d) Constituyan la reproducción, la imitación, la **traducción** o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con **independencia** de la clase, tanto en los casos en los*

que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos..."

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Es notable la protección excesiva que empiezan a gozar las marcas notorias. Desde la decisión 311 se había eliminado el requisito de registro de la marca y ahora se adiciona como una nueva concesión, el trato de marca renombrada a las notoriamente conocidas, ya que en este inciso evidentemente se rompe la regla de la especialidad. Este error en el tratamiento de las marcas notorias, por supuesto, es conveniente para sus titulares, ya que estos, amparados en los derechos que le confiere la ley, pueden emprender acciones en contra de terceros que utilicen signos similares, incluso en clases y productos o servicios distintos a los amparados por su signo. En esta misma sección se le dedican dos artículos completos a este tipo de marcas. Uno destinado a la institución de parámetros que determinan su notoriedad y otro a la imposición de un **sistema** de notificación e **información** sobre estas, en cada una de las oficinas nacionales competentes de los países miembros.

Antes de pasar al análisis de la Decisión 486 quisiera referirme a una nueva restricción que se introduce con esta Decisión. Según el consta en el "**Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos...**", Esto significa que el signo sobre el cual se solicita la concesión del registro, debe recaer sobre los productos o servicios de una sola clase. Resulta contradictorio que las tendencias actuales, en cuanto al registro de marcas, están dirigidas a presentar ante las oficinas nacionales registros multiclases, sin embargo en la norma objeto de análisis, se aprecia una involución en tanto no se permite este tipo de registros. Veamos como se regula este tema en algunas naciones y **tratados**:

Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT): "Artículo 3,a) Cualquier parte contratante podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:

XV: los nombres de los productos y/ o servicios para los que se solicita el registro, agrupados de acuerdo con la Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de esa Clasificación."

Ley de Propiedad Industrial de Chile: "Artículo 23 – Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases de clasificación internacional a que pertenecen..."

Ley de Marcas de Uruguay: "Artículo 32- Solicitado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios respecto de los cuales se solicitó protección, aunque sea en la misma clase, pero podrá limitarse el objeto de protección eliminando clases, productos o servicios."

Ley de Propiedad Industrial de República Dominicana: "Artículo 76.1- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial siempre que contuviera al menos los siguientes elementos:

d) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la máquina, así como la indicación de las clases a la que corresponden los productos o servicios."

La Ley de Marca Comunitaria de la Unión Europea plantea en su procedimiento de registro que..." Una solicitud de marca Comunitaria puede cubrir las 42 clases del Nomenclátor Internacional, si así se deseara, pagando un complemento adicional a partir de la 3ra clase solicitada. Las tres primeras clases se incluyen en el **costo** de la solicitud."

Ley de Propiedad Industrial de México: "Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto." En esta norma no se hace alusión a una única clase para el registro por lo que se entiende que puede presentar solicitudes multiclases. Lo mismo sucede con el Decreto Ley 203 de **Cuba**.

Como se puede apreciar en algunas normas se declara la posibilidad de registrar un signo para más de una clase (Chile, **Uruguay**,

República Dominicana, Unión Europea, TLT) y en otros la ley no se pronuncia al respecto por lo que se asume su anuencia para efectuar dicho registro. Es posible, a nuestro entender, que los legisladores de la comunidad hayan tratado de limitar, con esta medida, la acumulación de un mismo signo para un número determinado de clases evitando, la no utilización por parte de terceros de dicho signo en clases diferentes. Si ese fue su sentido, evidentemente ha sido límite mayormente para los solicitantes de menor poder financiero. Para los solicitantes que sean personas naturales o representantes de las PYME, este requisito tiene efectos negativos. Veamos por qué. Si estos solicitantes tuvieran como estrategia presentar en una misma solicitud, una marca para varias clases, no podrían. Tendrían que erogar sumas adicionales de dinero, a partir de la generación de nuevos gastos en los trámites de registro. Para las grandes firmas y transnacionales esto no constituye un problema relevante, pues ellas, aprovechándose de la posición monopólica que ostentan en el comercio, a partir de la cual imponen sus precios exorbitantes y especulativos, pueden solventar rápidamente los gastos en que incurran por este concepto. Por otra parte, si tomáramos en consideración la publicidad de que es objeto cada una de sus marcas, podría conferirles en un plazo de tiempo determinado cierta notoriedad e incluso renombre, entre los consumidores, lo que les hace más expedito el registro de la misma marca para otras clases, interfiriendo con su signo la posibilidad de registro y uso por parte de terceros.

Decisión 486

Una vez que los países miembros del grupo formaron parte de la OMC, se obligaron a estandarizar sus normas de Propiedad Industrial con el ADPIC. Después de un período de cinco años se llegó a la Decisión 486 que en algunos de sus apartados llegó a transcribir artículos de la norma supranacional.

Con la institución de esta Decisión se materializa un cambio radical en el enfoque conceptual de la marca, siendo constituida ahora, por "*... cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado...*" Se extiende el nivel de protección de la misma al desaparecer de este artículo la precisión de distinción de productos o servicios idénticos o similares; Por lo que si se realiza una interpretación más amplia del artículo, podría extenderse la

protección de la marca a productos o servicios que no fueran idénticos o similares a los amparados por el signo, pero que subjetivamente pudieran ser considerados por sus titulares, como susceptibles de confusión en los consumidores.

Se declaran, además en el artículo 134 los signos que pueden constituirse como marcas, nuevo elemento, que no existía en los anteriores cuerpos legales y que amplía la protección de las mismas, a través de una lista que incluye a los sonidos, los olores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, además de los emblemas y escudos, si mediara el permiso de las autoridades competentes. A nuestro modo de ver, le hace totalmente el **juego** al ADPIC, ya que a partir de esa precisión se podrían otorgar derechos sobre signos, que algunas oficinas nacionales no están listas para examinar, ya sea porque no poseen la infraestructura tecnológica necesaria, o porque no cuentan con el **personal** capacitado para realizarlos. Se limita además el marco de libre utilización de estos signos, por parte de terceros, ya que desde el momento que alcancen protección no podrán ser utilizados por estos sin consentimiento de los titulares. Se adiciona, nuevamente en varios incisos del Artículo 135 (c y d), la palabra exclusivamente, extendiendo a dos artículos más la posibilidad de realización de análisis ambiguos a la hora de su aplicación. A pesar de que se incrementan las causales absolutas de irregistrabilidad, al final del artículo aparece un acápite que deja sin fundamentos algunos incisos del mismo artículo, a partir de la supeditación de los mismos al uso de la marca.

En esta Decisión se realizan numerosas modificaciones que van desde la dilatación de los marcos de protección de la marca hasta la ampliación de los derechos adquiridos por los titulares, extendiéndose sus derechos en negativo y ampliando la posibilidad de actuación sobre aquellos, que sin autorización, utilicen la marca registrada o notoriamente conocida en productos o servicios distintos de los registrados.

Conclusiones

Como se pudo evidenciar con la Decisión 85, **el Estado** representado por las Oficinas Nacionales tenía un papel más activo en el resguardo de sus intereses, limitando de forma muy precisa los derechos adquiridos por los titulares. Lo que se apreciaba desde la

aceptación o rechazo a trámite del signo, si incumplía con los requisitos de lo que dicha norma regulaba como marca. Por otra parte los titulares de marcas notorias no podían emprender acciones en contra de terceros, si estas no se encontraban registradas en el país donde se solicitaba el registro, o en algunas de las naciones miembros o en otro país sujeto a reciprocidad.

Con la entrada en vigor de las Decisiones 311, 313, 344 y 486 los requisitos para el registro de las marcas fueron variando paulatinamente, introduciéndose en la primera de ellas la perceptibilidad, la suficiente distinción y la susceptibilidad de representación gráfica. Evolucionando después a hasta llegar, con la Decisión 486, a otorgar protección a cualquier signo que fuera apto para distinguir productos o servicios en el mercado. En ese período de **desarrollo** se introdujeron mayores salvaguardias a los titulares de marcas notorias llegando a alcanzar estos, protecciones que en otras normas se les concede a los titulares de marcas renombradas. Otro de los cambios operados en la norma andina y que contradice las tendencias actuales, en lo que a protección marcaría respecta, es la limitación explícita del número de clases objeto de protección en una solicitud de registro.

Por todo lo visto hasta este punto consideramos que todos estos cambios están dirigidos al fortalecimiento de los derechos de los titulares de marcas y van en detrimento de las economías, e incluso de la **soberanía** jurídica de las naciones, sobre todo las que están en vías de desarrollo. Dentro de las afectaciones económicas más notables, que provoca el auge y fortalecimiento de estos derechos, se encuentra el alza en los precios de los productos y servicios marcados, ya que la marca, puede llegar a tener un **valor** muy superior al **costo de producción** del producto o de la ejecución del servicio. Dejando establecido que mientras más derechos sean concedidos, mayores sumas deben erogarse por sus nacionales para acceder a los mismos.

Otro efecto negativo es que la concesión de derechos sobre muchos de estos signos puede llegar a constituirse como un obstáculo en el comercio, sobre todo, cuando son registrados solo para impedir su uso por terceros, en productos o servicios que nunca interferirían con su signo. Esta afirmación se puede ilustrar con que en esa región, como sucede en casi todos los países menos desarrollados, la

mayoría de las solicitudes o de los registros pertenecen a grandes transnacionales que pueden darse el lujo de registrar o no, a partir de la notoriedad o el renombre alcanzado, signos que pueden obstaculizar las nuevas solicitudes de personas representantes de las PYME nacionales.

1. **Bibliografía**

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. (Acuerdo sobre los ADPIC) 1994
- Acuerdo de Integración Subregional Andino " Acuerdo de Cartagena"
- Artículo " Compendio de **Derecho Marcario** en los países de la Comunidad Andina" Jaime Andrés Manrique Serrano, Julián Alberto Moreno Álvarez. Monografías. Com
- Artículo "**La Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur: Hacia el Mercado Regional Sudamericano.**" Luisa María García García. **Madrid**, mayo de 2005/
www.incipe.org/lat8.htm
- Artículo: "**Evolución** del Derecho de Marcas y su uso como distintivos en el Ciberespacio" [Oscar Javier Solorio Pérez](#), No. 090 - Enero 2006 www.alfa-redi.org/
- Artículo: "Las marcas. Régimen legal en el **MERCOSUR.**" Carlos Octavio Mitelman. **Revista:** Aplicación Profesional No. 18/ enero 1998.
- Borrador de Acuerdo **ALCA**. Capítulo sobre Derechos de Propiedad Intelectual. Sitio SICE (**Sistema de Información sobre Comercio Exterior**)
- Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.
- Decisión 311 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 08/ 11/ 1991.
- Decisión 313 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 06/ 02/ 1992.
- Decisión 344 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 01/ 01/ 1994.
- Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 14/ 09/ 2000.

- Proceso No. 4- IP- 89 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso No. 4- IP- 90 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso No. 2- IP- 91 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
- Proceso No. 7- IP- 94 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
- Proceso No. 16- IP- 95 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso No. 32- IP- 2005 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Por:

Daimy Hernández Balmaseda

daimy@arroba.ocpi.cu

Alberto Manuel Trápaga Sarranz

Geisha Georgina Sánchez García

Marta Raquel Pérez Herrera