

TRATADOS INTERNACIONALES - CÓMO IMPACTAN EN LA PROTECCIÓN MARCARIA EN AMÉRICA DEL SUR

Wilfrido Fernández de Brix¹

1. Comentarios generales describiendo la región

Mucho ha sucedido desde aquellos días en que nuestro continente no era parte del mundo conocido. Obviamente mucho ha cambiado en nuestra región desde entonces, y el área marcaria con toda seguridad no es una excepción (tampoco es una excepción la Propiedad Intelectual en general). Actualmente, siguiendo la tendencia mundial nuestra región ha comenzado a construir bloques de integración a fin de enfrentar la globalización. En cuanto a América del Sur, los siguientes bloques de integración pueden ser mencionados y brevemente descritos.

a) Mercosur (Mercado Común del Sur): Fundado en 1991. Miembros plenos: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con una población total de 240.000.000 de habitantes, un PIB de 1.954.193.000 millones de dólares. Total de exportaciones Mercosur a Mercosur: 41.586.765.000 millones de dólares. Total de exportaciones a nivel mundial extra-Mercosur: 236.715.131.000 millones de dólares. Total de exportaciones: 278.301.896.000 millones de dólares. Importaciones Mercosur a Mercosur: 43.211.853.000 millones de dólares. Importaciones Mercosur desde extra-

¹ Árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y mediador de la International Trademark Association. Ex - miembro del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Profesor universitario de Derechos Intelectuales, Derecho Internacional Privado y Derecho Comparado de Integración. Correo-e: w.fernandez@zafer.com.py

zona: 205.317.088.000 millones de dólares. Total de importaciones del Mercosur: 248.528.941.000 millones de dólares (datos del 2008).

b) Comunidad Andina de Naciones (de ahora en adelante CAN): Fundada en 1969. Miembros plenos: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con una población total de 96.9 millones de habitantes, una superficie geográfica de 3.798.000 km², un PIB de 407,9 miles de millones de dólares, sus exportaciones intra-comunidad ascendiendo a 7.171 millones de dólares. El total de exportaciones mundiales de la CAN ascendiendo a 93.142 millones de dólares y un total de importaciones mundiales de 94.177 millones de dólares (datos de 2008). Este bloque ha sufrido lamentablemente dos importantes salidas. Chile se retiró de la CAN en 1976 y Venezuela hizo lo mismo en el 2006. Consecuentemente en un contexto sudamericano, Chile y Venezuela no son en la actualidad miembros plenos de ningún bloque de integración. Ambos son miembros asociados del Mercosur y Venezuela ha solicitado formalmente la membresía plena en Mercosur. Los Congresos nacionales de Brasil, Argentina y Uruguay ya han aceptado formalmente tal petición de membresía. El único obstáculo pendiente es el Congreso paraguayo, una cuestión que hasta la fecha permanece incierta y abierta.

Ambos, el Mercosur y la CAN han sido estructurados de modo a culminar en un mercado común separadamente (ninguno de tales bloques ha llegado aún a tal meta). No obstante el Mercosur es hoy en día una zona de libre comercio imperfecta y también una unión aduanera imperfecta. A su vez, la CAN tiene un área de libre comercio más perfecta pero se encuentra por detrás del Mercosur en cuanto a la estructuración de su unión aduanera. La entrada en vigencia en la CAN de un arancel externo aduanero completo y común continúa siendo pospuesta año tras año. Todos estos hechos son tal vez difíciles de entender desde una perspectiva europea.

En un contexto sudamericano no puede olvidarse la existencia de Surinam y Guyana, los cuales están en una situación peculiar ya que a pesar de estar geográficamente insertados en América del Sur, la realidad hace que los mismos

se sientan, no solo histórica sino cultural, idiomática y económicamente como pertenecientes a la región caribeña y no a América del Sur. Es así que inclusive la Secretaría General del CARICOM, el bloque de integración caribeño, está ubicado en Georgetown-Guyana.

Además del Mercosur y la CAN, existe un nuevo proyecto de integración individualizado como UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), el cual todavía está en un estadio incipiente pero ya cuenta con un instrumento formal constitutivo firmado en Brasilia el 23 de mayo de 2008. UNASUR comprende a los países del Mercosur, los de la CAN, Chile, Venezuela, Guyana y Surinam. Ecuador tiene la actual presidencia del ente desde el 10 de agosto de 2009. Queda por ver en un futuro cual será el alcance verdadero de esta integración vía UNASUR (¿esencialmente político o también cubriendo la integración económica y comercial?). La ALADI es también una entidad regional que tiene como objetivo la estructuración de un desarrollo económico armónico y equilibrado en la región, que culmine en la formación de un mercado común. Actualmente existen doce miembros (Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Paraguay) y diez países observadores (Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Panamá, Portugal y España). Hasta la fecha no ha sido un ente muy exitoso.

Ya que estamos describiendo el espectro sudamericano, también el ALBA debe ser mencionado (Alianza Bolivariana de las Américas) y sus consecuentes proyectos de Tratados de Comercio de los Pueblos. Esta iniciativa de integración fue lanzada por el Presidente Hugo Chávez de Venezuela en la Tercera Cumbre de Jefes de Estado del Caribe llevada a cabo en Isla Margarita el 11 y 12 de diciembre de 2001. En tal sentido la Primera Cumbre del ALBA fue llevada a cabo en la Habana - Cuba el 14 de diciembre de 2004. El ALBA, considerando que los Presidentes Chávez de Venezuela y el ex Presidente cubano Fidel Castro fueron los principales patrocinadores del ente, desde un inicio ha sido un bloque muy radical políticamente hablando. A la fecha tiene nueve miembros: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Honduras, Ecuador, Saint

Vincent y Las Grenadinas; y Antigua y Barbuda. De acuerdo a la doctrina del ALBA, los llamados Tratados de Comercio de los Pueblos están naciendo de modo a desafiar a los Tratados de Libre Comercio, los cuales de acuerdo a la doctrina del ALBA solamente conducen al desempleo y la marginalización de la población de los países en desarrollo así como a la distracción de sus economías nacionales en favor de la penetración del gran capital extranjero. Finalmente, también debe ser mencionado históricamente el proyecto lanzado en la década de 1990 por el Presidente George Bush (padre), que pretendía estructurar una zona de libre comercio continental (Área de Libre Comercio de las Américas), la cual lamentablemente ha fracasado hasta ahora debido a la falta de consenso.

Todos estos procesos de integración, a pesar de estar basados esencialmente en el modelo europeo, aún dejan mucho que desear. La meta del famoso Simón Bolívar, el cual ya doscientos años atrás había dedicado su vida entera a la construcción de un continente americano unificado, probablemente tendrá que esperar aún un largo tiempo para que sea consolidado. No obstante, el continente americano, y más específicamente América del Sur, no ha permanecido aislado de la arquitectura internacional de la Propiedad Intelectual, tal como será demostrado en los párrafos siguientes. Este comentario incluye también a las marcas.

2. Impacto de los Tratados Internacionales:

Al efecto de este artículo analizaremos tres tipos de tratados internacionales:

- a) Tratados de Integración estructurando bloques de países.
- b) Tratados Bilaterales de Libre Comercio.
- c) Tratados Multilaterales.

2. a) Tratados de Integración estructurando bloques de países. A título inicial, debe ser aclarado que entre los bloques de integración mencionados en el ítem 1, solo existen dos bloques de integración que ya han influido en el área de la Propiedad Intelectual y más específicamente en el área marcaria: El Mercosur y la CAN. La CAN ha influido mucho más que el Mercosur.

2. a.1) MERCOSUR

Lamentablemente hasta la fecha este proceso de integración no está basado en el concepto de supranacionalidad. A la fecha se encuentra estructurado sólo en base a la interestatalidad, un craso error arquitectónico. La consecuencia jurídica práctica de esta desventaja estructural e institucional es la falta de un derecho comunitario eficiente. Es así que desde un punto de vista técnico jurídico las tres características del derecho comunitario están ausentes: efecto inmediato, aplicación directa y prevalencia normativa. Muy lejos aún de la Unión Europea. Técnicamente hablando sólo existe un derecho de integración (aún no un derecho comunitario) en este bloque. La mayoría de los instrumentos normativos que son finalizados en las “negociaciones ejecutivas” deben ser internalizados en los países respectivos (esto significa en la práctica aprobación parlamentaria en cada uno de los países miembros).

Independientemente de esta seria desventaja estructural, la denominada Comisión de Propiedad Intelectual ha sido organizada en 1994 dentro del llamado Sub-grupo de Trabajo número 7 Industria del Mercosur. Este grupo intergubernamental ha producido en 1995 un primer Protocolo relativo a la armonización de normas en el área marcaria, incluyendo también indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Además de estar más bien pobremente redactado, este Protocolo sólo ha sido ratificado por Uruguay y Paraguay. Consecuentemente sólo está en vigencia entre estos dos países, y no en la Argentina ni en el Brasil. Estos dos últimos países han auspiciado una renegociación de este instrumento normativo, la cual está en andamio. Comentamos muy brevemente algunos aspectos relevantes de este Protocolo de 1995:

1. Cláusula de trato nacional (Art. 3): este principio fue incorporado expresamente. No obstante ello, sólo significó una ratificación regional del mismo, siguiendo al Convenio de Paris y al ADPIC. Este último instrumento multilateral había sido culminado un año antes (1994). A su vez, el Paraguay se adhirió al Convenio de Paris, también en 1994.

2. Excepción vinculada al uso (Art. 8): define la prioridad en cuanto al derecho marcario regional basado en el concepto del primer solicitante, pero con la excepción a favor del tercero que ha usado la marca de manera “pública, pacífica y de buena fe” por un período de 6 meses, siempre y cuando al formular su pertinente impugnación, solicite la marca pertinente.

3. Requisitos de renovación (Art. 10): este Protocolo prohíbe el requisito de prueba de que la marca esté en uso. Por ejemplo, en la Argentina, a la fecha una declaración jurada acerca del uso es requerida al efecto de la renovación marcaria. Ello es incoherente con lo dispuesto en tal Protocolo.

4. Agotamiento de derechos (Art. 13): este articulado contiene un muy confuso texto, el cual no ayuda para nada. En primer término establece que el derecho marcario debe ser agotado después de la introducción en el comercio del producto pertinente, llevada a cabo por el propietario o con su autorización. No clarifica si ello debe realizarse en el país específico, en cualquier Estado Parte o en cualquier país del mundo (agotamiento nacional, regional o internacional). Seguidamente establece que los Estados Parte deben establecer medidas legislativas de modo a estipular el agotamiento del derecho marcario. Actualmente existe un gran dilema acerca de establecer si ello significó “nada”, agotamiento nacional, regional o internacional. En nuestra opinión en todo bloque de integración debe existir el agotamiento regional del Derecho, pero reiteramos que el presente texto de esta norma no ayuda para nada a clarificar tan importante cuestión. A la fecha el Brasil estipula en su legislación el agotamiento nacional, pero el Uruguay y Paraguay han estipulado también legislativamente el agotamiento internacional, y finalmente Argentina no vía legislativa pero solo vía jurisprudencial ha preceptuado el agotamiento internacional. Resulta obvio que esta situación es muy negativa para una integración legislativa del bloque como tal.

5. Nulidad del registro marcario (Art. 14): establece que cuando la causal de nulidad solo afecta a uno o más de los productos o servicios marcarios, solo cabe una nulidad parcial en cuanto a tales productos o servicios.

6. Cancelación por falta de uso (Art. 16): una norma débil. Esta norma no establece una norma regional directa vinculada a la obligación del uso de la marca, ya que solo estipula que en los Estados Parte en los cuales exista esa obligación de uso de la marca, la autoridad nacional competente estará facultada a cancelar el registro marcario en razón de un no uso por 5 años consecutivos. A su vez el artículo 15 estipula que el uso de la marca en cualquier Estado Parte será suficiente para impedir la cancelación de la marca en cuestión en todos los demás Estados Parte. En la actualidad, a nivel nacional existe una completa desarmonía en cuanto al tema. El Brasil tiene un muy estricto sistema de cancelación, en el cual una marca puede estar sujeta inclusive a una cancelación parcial, cuando tal marca no haya sido usada en uno o más de los productos o servicios cubiertos por el registro marcario pertinente. En Argentina se tiene un sistema mucho más liberal ya que el uso en cualquier producto o servicio es suficiente para impedir la cancelación de tal marca en cuanto a su cobertura total, incluyendo el registro marcario en otras clases. El Uruguay ha ido al otro extremo en el sentido de no aceptar a tabla rasa la cancelación por falta de uso. En Uruguay el uso es irrelevante dentro de tal contexto. El Paraguay a su vez ha incorporado en un decreto el concepto del uso internacional, siguiendo el modelo panameño, estipulando que el uso en cualquier país del mundo es suficiente para impedir una acción de cancelación en el Paraguay respecto a la misma marca.

7. Acuerdo de Niza (Art. 18): se estipula que los Estados Parte se obligan a adoptar esta clasificación, incluyendo sus revisiones y actualizaciones. En la actualidad el Brasil ha agotado esta clasificación sin ser miembro del Acuerdo de Niza. El Paraguay ha hecho lo mismo (adopción indirecta). La Argentina se tornó Estado Parte del Acuerdo en el 2008 y el Uruguay ya hizo ello en el 2000.

Instrumentos Normativos en Negociación dentro del Mercosur

1. Nuevo Protocolo acerca de la Armonización de Reglas en el Área Marcaria (renegociación del ya existente)

a- Sistema de oposición: si se arriba a un acuerdo, una regla será implementada obligando a los Estados Parte a establecer un sistema

administrativo de oposiciones para solicitudes de marca. En la práctica si ello se hace realidad, se obligará a la Argentina a cambiar su peculiar sistema de oposiciones. También se está discutiendo una propuesta en cuanto a este tópico que obligaría a los Estados Parte a desarrollar “sus mejores esfuerzos”, de manera que en cinco años este sistema administrativo de oposiciones sea adoptado. Brasil, Uruguay y Paraguay ya tienen de todas maneras este sistema administrativo de oposiciones.

b- Cancelación por no uso: La siguiente propuesta está siendo discutida. Una regla que establezca que la acción de cancelación pueda ser exitosa en un Estado Parte, aún cuando la marca haya sido utilizada en otro Estado Parte (disentimos con tal propuesta porque la estimamos simplemente contraria a la profundización de un sistema comunitario).

c- Agotamiento de derechos: una mejor regla estableciendo el agotamiento regional en forma directa está siendo evaluada. Existe también una propuesta que simplemente establecería una cláusula de mejores esfuerzos de manera tal que los Estados Parte estipulen en sus legislaciones nacionales este tipo de agotamiento (también disentimos con esta última propuesta porque estimamos que la lógica regla debería ser establecer en una manera directa y auto-ejecutiva el concepto del agotamiento regional). Una cláusula de mejores esfuerzos en esta área es simplemente incoherente también con la consolidación de un sistema comunitario. Actualmente como ya ha sido mencionado, existe una completa desarmonía en la región en cuanto al tema.

2. Protocolo acerca de Principios Básicos y Reglas Generales en Propiedad Intelectual

a- Medidas cautelares y medidas de frontera: una propuesta está siendo discutida en el sentido de establecer la armonización regional en cuanto a estos conceptos. En cuanto a medidas cautelares existe una propuesta que permitirá la posibilidad de la obtención de medidas cautelares inaudita parte en todas las áreas de la Propiedad Intelectual. En cuanto a medidas en la frontera, esta propuesta

obligaría a los Estados Parte a armonizar sus legislaciones en las áreas de piratería marcaría y piratería en cuanto a derecho de autor.

b- Agotamiento de derechos: existen tres propuestas que están siendo discutidas pero cualquiera que prevalezca debe ser coherente con lo que finalmente se decida en cuanto al Protocolo de Marcas actualmente en renegociación. **Primera propuesta:** se da libertad de acción a los Estados Parte para establecer su propio sistema de agotamiento del derecho (una propuesta totalmente incoherente dentro de un contexto de un bloque de integración). **Segunda propuesta:** una cláusula de mejores esfuerzos de manera a que en un plazo de cinco años el agotamiento regional sea adoptado (esta propuesta también es incoherente para un sistema de integración porque simplemente torna totalmente utópica y lírica la inserción de esta regla). **Tercera propuesta:** no establecer una regla general pero delegar expresamente esta responsabilidad a los protocolos temáticos específicos (esta propuesta también está lejos de ser un esquema ideal dentro de un sistema comunitario).

Finalmente, aunque ya fuera del escenario marcario, resulta útil citar que ya desde 1998 “existe” un Protocolo de Armonización de Reglas en el Área de Diseños Industriales (para nuestra legislación modelos y dibujos industriales), el cual está mucho mejor redactado que el Protocolo de Marcas citado, pero que lamentablemente no ha sido ratificado por ningún Estado Parte. Este Protocolo establece de manera correcta clara y directa el principio del agotamiento regional del derecho. La situación comentada revela de por sí la presente debilidad institucional y estructural del Mercosur.

2.a. 2) Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Este bloque de integración muy sorprendentemente ya ha tenido desde hace mucho tiempo una legislación comunitaria en el área de la propiedad intelectual incluyendo las marcas, no solamente armonizada sino completamente unificada. En tal sentido se puede afirmar objetivamente que el proceso de armonización de las legislaciones nacionales en la CAN (independientemente de sus altibajos como proceso de integración) ha ido más lejos que el mismo proceso

armonizativo en la Unión Europea. La presente legislación supranacional en el área de la propiedad intelectual es la actualmente llamada Decisión 486, la cual entró en vigencia en el 2000. No obstante, es dable resaltar que la CAN ya ha tenido este tipo de legislación supranacional marcaria desde 1974 (Decisión 85). Es más, en la Unión Europea la armonización de las legislaciones nacionales marcarias hasta la fecha no ha sido totalmente lograda en cuanto a lo sustantivo ni mucho menos aún procesalmente hablando (ilustrativamente, Austria solo ha anunciado recientemente la entrada en vigencia para este año de un procedimiento de oposiciones). La Decisión 486 es un cuerpo legislativo supranacional unificado que incluye el derecho sustantivo así como la parte adjetiva o procesal. Cabe mencionar que en la Unión Europea refiriéndonos a marcas nacionales (dejando de lado el escenario de la marca comunitaria) el uso en Francia de una marca no tiene ninguna relevancia en Alemania de modo a impedir una cancelación por no uso de la misma marca en este último país. Sin embargo, en la Comunidad Andina, el uso de una marca en Ecuador es suficiente para impedir una cancelación por no uso de la misma marca en Perú, Colombia y Bolivia.

En la Unión Europea una marca solicitada en Francia no puede como regla general servir de fundamento a una oposición en Alemania. Dentro de la CAN, sin embargo, debido al concepto de la llamada oposición andina, una marca solicitada o registrada en Ecuador puede servir como fundamento de una oposición en Colombia, Perú y Bolivia. El Tribunal Comunitario ubicado en Quito – Ecuador (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina) ha delimitado muy bien, vía interpretación prejudicial, el exacto alcance y requisitos a ser llenados para la formalización de una “oposición andina”. Como puede verse, no solamente en América del Sur pero inclusive en un contexto mundial, la CAN es el bloque de integración con la más completa legislación marcaria comunitaria, supranacional y unificada (aún considerando el presente estadio de los bloques de OAPI y ARIPO en África). Curiosamente el bloque africano de OAPI, aunque por motivaciones diferentes, estableció ya en la década del 60, mucho antes que la Unión Europea, el concepto de marca regional. Dicho sea de paso, la Decisión

486 peculiarmente estipula el agotamiento internacional en el bloque andino en contraposición al agotamiento regional adoptado por la Unión Europea.

Esta legislación supranacional, unificada y unitaria de la CAN en cuanto a propiedad intelectual, prevalece sobre cualquier legislación nacional, si la hubiere (ilustrativamente, Colombia no tiene una legislación marcaria nacional además de la Decisión 486). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha asegurado de clarificar ello debidamente. A su vez, Perú ha sido objeto de sentencias de incumplimiento cuando ha querido interpretar las reglas de las Decisiones Comunitarias en una manera diferente a las establecidas por tal Tribunal Comunitario, como cuando el INDECOPI (Oficina Gubernamental de Propiedad Industrial Peruana) ha requerido otros requisitos que los estipulados en la pertinente Decisión en cuanto a la oposición andina se refiere (Sentencia del 21 de agosto – 2002 – Expediente N° 34 – AI – 2001 - Secretaría General de la Comunidad Andina vs. Perú). También en un caso no marcario pero con un razonamiento del TJCA totalmente aplicable a cualquier caso futuro de propiedad industrial, éste ha establecido la prevalencia del derecho comunitario sobre el nacional en el publicitado caso Viagra vinculado a la concesión de patentes de segundo uso (Sentencia de enero 22 – 2002 – Expediente N° 93 – AI – 00 – Secretaría General de la Comunidad Andina vs. Perú). Es más, el TJCA ha decretado en este último caso que en caso de contradicción, el derecho comunitario prevalece sobre cualquier tratado internacional como el ADPIC (muy interesante cuestión adicional decidida: prevalencia del derecho comunitario sobre el tratado multilateral o bilateral).

No obstante, no todo es color de rosas dentro del bloque andino. Venezuela se retiró de la CAN debido a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y EE.UU. También, como ya fuera mencionado, Chile se alejó de la CAN en 1976. Actualmente, existe una creciente tensión política polarizante: Colombia y Perú por un lado, y por el otro, Bolivia y Ecuador. Ello hace que la CAN como bloque no esté participando en las actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (tampoco Bolivia como país está participando). Solamente Perú y Colombia como países individuales lo están negociando,

habiendo recientemente Ecuador anunciado su decisión de retomar tales negociaciones pero enfatizando que no firmará un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea si el texto final no es favorable para el desarrollo del Ecuador.

2.a.3) Venezuela

Venezuela era miembro de la CAN hasta abril de 2006, fecha en la cual formalizó su retiro de tal bloque comunitario. Esta salida trajo como consecuencia en Venezuela la discontinuidad de la aplicación del derecho comunitario andino en el área de la propiedad industrial y en particular en el área marcaria. Desde setiembre 2008 la Oficina de Propiedad Intelectual de Venezuela ha empezado a reapplicar la antigua legislación de propiedad industrial de 1956. Entre otras, estas son las consecuencias más remarcables de tal situación:

a. En cuanto al sistema de clasificación, actualmente sólo un sistema de clases nacionales es aplicado, lo que significa que muchas veces dos o tres solicitudes nacionales deben ser presentadas de modo a cubrir el contexto de una sola clase internacional. Este sistema de clasificación local no cubre los servicios, y así en la práctica, la clasificación de los servicios está siendo realizada usándose el concepto de “mercaderías no clasificadas”.

b. En cuanto a marcas notorias, un tema muy bien desarrollado en la Decisión 486, no está regulado en la citada ley de propiedad industrial de 1956. Asimismo, las reglas sobre marcas notorias que se encuentran en el Convenio de Paris están consideradas actualmente como no autoejecutivas, y conforme a tal criterio una nueva legislación implementante debe ser promulgada.

c. En cuanto a la cancelación por no uso, a tenor de la Decisión 486 existía la posibilidad de presentar la cancelación por no uso contra un registro marcario que tuviese como mínimo 3 años de no uso. No obstante, conforme a la legislación de 1956, sólo se requiere un periodo de 2 años de no uso. Adicionalmente, conforme a tal legislación del 56 no resulta claro sobre cuál

parte recae la carga de la prueba. En cuanto a este contexto no existen casos decididos, de modo que la cuestión permanece abierta.

d. A tenor de la Decisión 486 y siguiendo las reglas del ADPIC, las marcas son concedidas por diez años con un período de gracia de seis meses para renovarlas con posterioridad a la fecha de vencimiento del registro. Conforme a tal legislación de 1956, los registros marcarios son concedidos por quince años, pero no se contempla el período de gracia.

e. Fuera del contexto marcario, también resulta interesante destacar que la Decisión 486 tenía una regulación de denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, pero lamentablemente tal legislación ahora vigente de 1956 no contempla tales conceptos.

2.b) Tratados Bilaterales de Libre Comercio

Chile es el mejor ejemplo en América Latina de como los tratados de libre comercio han tomado un rol muy importante en la formulación de un derecho marcario ADPIC Plus en especial, y en propiedad intelectual en general. Chile es en la actualidad una de las economías más abiertas del mundo. Al mismo tiempo es el país latinoamericano que más ha crecido en los últimos treinta años y a su vez es el país con el mayor número de tratados de libre comercio. El 11 de enero de 2010 Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en ser aceptado como miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Actualmente Chile, no es miembro pleno de la CAN ni del Mercosur. Brevemente comentaremos el tratado de libre comercio Chile-EE.UU. y el de Chile-Unión Europea.

2.b. 1) TLC Chile-EE.UU. el 4 de diciembre de 2003 una vez que el Congreso chileno lo hubo aprobado, este TLC fue promulgado. El mismo contiene un extenso capítulo de propiedad intelectual que constituye sin dudas el alcance más amplio de negociación de derechos de propiedad intelectual en el hemisferio occidental después del ADPIC. Por un lado el capítulo en cuestión reafirma la obligación de Chile de respetar las reglas del ADPIC, y por otro lado

contiene requisitos que son claramente ADPIC Plus (ADPIC es el máximo esfuerzo armonizador a nivel mundial instrumentado en un cuerpo multilateral, creado por la OMC), los cuales obligan en la práctica a Chile a implementar cambios en su legislación nacional pertinente.

El capítulo de propiedad intelectual estipuló una obligación para Chile de adherirse a varios tratados internacionales (faceta claramente TRIPS Plus) tales como: a) el Tratado de Cooperación de Patentes (Chile concretó la adhesión a tal tratado en marzo de 2009 y el mismo entró en vigencia en tal país en junio de ese año). b) Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (en la actualidad Chile está elaborando los cambios a su legislación nacional de variedades vegetales de manera a hacer coherente su legislación nacional con lo preceptuado en la versión 1991 de tal tratado internacional). c) Tratado sobre Derecho de Marcas. d) Convención relativa a la Distribución de Programas Portadores de Señales Transmitidas por Satélite. Adicionalmente Chile se comprometió en el TLC que comentamos, a realizar esfuerzos razonables para adherirse al Tratado sobre el Derecho de Patentes, el Acuerdo de la Haya relativo al Registro Internacional de Diseños Industriales, así como al Protocolo relativo al Acuerdo de Madrid concerniente al Registro Internacional de Marcas.

Los siguientes otros aspectos ADPIC Plus pueden ser mencionados en el área marcaria: 1) El TLC con EE.UU. ha establecido en un modo imperativo la inclusión en la legislación chilena de marcas colectivas, marcas de certificación y marcas sonoras. Esto ya se ha concretado con las últimas enmiendas introducidas a la Ley de Propiedad Industrial chilena Nro. 19.039. No obstante, las marcas olfativas, las cuales han sido caracterizadas como opcionales dentro del TLC, todavía no han sido incluidas en la legislación chilena. 2) A su vez, en este TLC se estipuló la obligación de adoptar reglas aplicables a las indicaciones geográficas, pero dada la situación entre las denominaciones de origen y las marcas comerciales, este aspecto en particular ha sido implementado en Chile de un modo más moderado. 3) El art. 17.2.4 confiere al propietario de una marca comercial el derecho de impedir el uso a cargo de terceros, en relación a signos

idénticos o similares aplicados a productos o servicios relacionados, incluyendo las ulteriores indicaciones geográficas, y a condición de que tal uso pudiera crear confusión. Esta protección estipulada en el TLC no ha sido aplicada de una forma absoluta en Chile, porque a pesar de que el texto de la ley de propiedad industrial chilena contempla la posibilidad de oponerse al uso cuando la marca conflictiva es similar y puede originar confusión en el público consumidor, el artículo 26.2 de la regulación implementante de tal ley, restringe la protección a las marcas sólo dentro del alcance de la cobertura en relación a la cual las marcas fueron solicitadas (productos y servicios específicos, compañías comerciales o industriales). 4) Marcas notorias: el artículo 17.2.9 del TLC reconoce la importancia de la llamada legislación “soft” o “blanda” (en este caso las Recomendaciones Conjuntas relacionadas a la Protección de Marcas Notorias adoptadas tanto por la Asamblea de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Este reconocimiento a la protección de las marcas notorias ya ha sido implementado por la presente legislación chilena. El TLC ensancha (artículo 17.2.6) la protección de las marcas notorias a bienes o servicios que no son idénticos o similares, registrados o no, siempre y cuando el uso de tal marca en relación a tales productos o servicios indiquen una conexión entre éstos y el propietario de la marca, y en tanto exista la probabilidad de que tal uso perjudique el interés de tal propietario de la marca. En tal sentido, concordantemente el propietario de una marca notoria internacionalmente reconocida tiene argumentos legales para oponerse al registro de marcas idénticas o similares en Chile, o para demandar si tal fuere el caso, la nulidad de una marca idéntica o similar registrada en Chile. 5) Recomendación del uso del Acuerdo de Niza sobre Clasificación Internacional y una cláusula de mejores esfuerzos para establecer un sistema general online para las solicitudes, procesamiento, concesión y renovación de marcas (este último ítem podría ser denominado una regla ADPIC Plus “suave”).

2.b.2) TLC Chile – Unión Europea: formalmente conocido como un acuerdo de asociación económica, este acuerdo fue el primero de su tipo firmado

por Chile, y está en vigencia desde febrero 2003. El artículo 32 de este TLC establece que las partes acuerdan cooperar de acuerdo a sus propias capacidades en cuestiones relativas a la práctica, promoción, mejora, administración, gerenciamiento y efectiva aplicación de derechos de propiedad intelectual, la prevención de abusos de estos derechos, la campaña contra la piratería y la falsificación, y el establecimiento y consolidación de autoridades nacionales encargadas del control y la protección de tales derechos. A este efecto, una variedad de actividades de cooperación técnica ha sido estipulada tales como: asesoría legislativa, asesoría vinculada a las formas de organizar la infraestructura administrativa, y actividades de concienciación destinadas al sector privado y la sociedad civil. En contraste con el TLC Chile – EE.UU. este cuerpo normativo bilateral no tiene una detallada y específica regulación acerca de la propiedad intelectual, y se ha limitado a sí mismo a establecer que las partes deben continuar asegurando un adecuado y efectivo cumplimiento de la obligación derivada de diferentes tratados y acuerdos internacionales. A nivel comparativo, por regla general los TLCs negociados con EE.UU. se han caracterizado por ser siempre mucho más abarcentes en cuanto al enfoque ADPIC Plus que aquellos negociados con la Unión Europea. La realidad chilena es el mejor ejemplo de ello.

2.b.3) TLC Perú-EE.UU: ya en vigencia desde el 1° de febrero de 2009. Muy sucintamente en cuanto al área marcaria, se pueden observar las siguientes consecuencias que son autoexplicativas: a) Perú se obligó a adherirse al Tratado sobre Derecho de Marcas de la OMPI. b) Perú se obligó a una cláusula de “esfuerzos razonables” para adherirse al Protocolo de Madrid. c) El registro de licencias marcarias pasó a ser opcional y voluntario. d) Perú se obligó a adoptar el sistema de solicitudes multiclases. e) El licenciatario debe ser responsable ante el consumidor de la calidad y propiedad de los productos o servicios licenciados, considerado a partir de ahora como si fuese el fabricante o el mismo proveedor de servicios. f) La Oficina de Marcas, está facultada para denegar el registro de una transferencia de marca si considera que tal transferencia puede generar un riesgo de confusión. A través de la Decisión 689 de la CAN (agosto de 2008) se

le permitió al Perú hacer algunos cambios de su legislación, de manera a adaptar su legislación al TLC (la Decisión 689 constituye no obstante un instrumento peculiar dentro de un proceso de integración, porque permite a los Estados Parte a legislar en forma diferente en cuanto a algunos aspectos de la propiedad intelectual).

2.b.4) TLC Colombia-EE.UU.: aún pendiente de aprobación en el Congreso norteamericano. Colombia se obligó a adherirse al Protocolo de Madrid y al Tratado sobre Derecho de Marcas. Importaciones paralelas fueron permitidas a nivel bilateral, y Colombia se obligó también a establecer un sistema de registro marcario online. Comentarios acerca del Protocolo de Madrid son hechos por separado.

2.c) Tratados Multilaterales: ADPIC-Convenio de Paris-Protocolo de Madrid-TDM-TDMS-Acuerdo de Niza

ADPIC-Convenio de Paris-Protocolo de Madrid: como ya fuera mencionado, América del Sur no ha permanecido ajena al reciente y creciente desarrollo de la arquitectura internacional de la propiedad intelectual en general, y en especial en cuanto al derecho marcario. No obstante, de entre todos los tratados multilaterales el ADPIC y el Convenio de Paris son los que han sido unánimemente ratificados a la fecha por todos los países sudamericanos. Es dable destacar que hasta 1966, sólo había un país sudamericano miembro del Convenio de Paris (Brasil ya desde 1884). No obstante, a la fecha ningún país sudamericano se ha adherido al Protocolo de Madrid. El primer país en la región en adherirse al mismo en un futuro cercano parece que será Colombia, donde el Protocolo de Madrid ya ha pasado el primer debate en el Senado. Restan tres debates más y el pertinente control constitucional a cargo del Tribunal Constitucional colombiano. A su vez, Brasil que tres años atrás se proyectaba como el primer país sudamericano en adherirse formalmente al Protocolo de Madrid, está demorando tal paso. En los tres últimos años, el proyecto de ley de adhesión ya finiquitado por el Poder Ejecutivo no ha sido remitido al Congreso hasta la fecha. Perú y Chile han firmado cláusulas de esfuerzos razonables para adherirse a tal

Protocolo en sus respectivos TLC firmados con los Estados Unidos. En el resto de países sudamericanos, ningún paso concreto ha sido dado para adherirse al Protocolo de Madrid hasta la fecha. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha decidido establecer una oficina regional en Río de Janeiro, que ya está operante desde el año pasado, tal vez con uno de sus objetivos siendo el pertinente lobby vinculado a la adhesión del Brasil a este Protocolo.

Tratado sobre el derecho de marcas (TDM): el único país sudamericano que ya se ha adherido es el Perú. En el Perú el TDM ha entrado en vigencia el 6 de noviembre de 2009. Esta adhesión está enraizada en la pertinente obligación en tal sentido estipulada en el TLC con los Estados Unidos. Colombia también está avanzando. La movida inicial importante está también enraizada en el TLC con EE.UU. (como ya se comentara aún pendiente este TLC de aprobación por el Congreso norteamericano). Independientemente de ello, ya Colombia promulgó la Ley Nro. 1343 en julio 13 de 2009, para adoptar formalmente el TDM y a esta pieza legislativa solo le resta un paso pendiente: el control constitucional a cargo del Tribunal Constitucional como es de rigor en Colombia. En Chile, la ley por la cual se implementaría la adhesión al TDM está siendo procesada por el Congreso, estando la misma también enraizada en su TLC con EE.UU. Uruguay es un signatario del TDM pero el proyecto de ley de adhesión se encuentra aún pendiente ante el Senado uruguayo. En cuanto a los demás países sudamericanos no existe ninguna novedad significativa en relación a la adhesión formal al TDM.

Tratado sobre el derecho de marcas sustantivo (TDMS): ningún país sudamericano en la actualidad ha tomado medidas concretas para adherirse al mismo en un futuro cercano. No obstante, se deja constancia de que el único país sudamericano que por lo menos es signatario es Uruguay, pero no tenemos ninguna novedad concreta en cuanto al paso parlamentario concreto para formalizar la pertinente adhesión.

Acuerdo de Niza: a la fecha todos los países sudamericanos excepto Venezuela, tienen ya en vigencia la clasificación emergente de tal Acuerdo. La

mayor parte de ellos ha implementado la misma sin adherirse formalmente al Acuerdo de Niza pero adoptándolo indirectamente (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Guyana y Paraguay) y algunos lo han hecho convirtiéndose formalmente en Estados Parte de tal Acuerdo (Surinam 1981, Uruguay 2000, Argentina 2008).

2.d) Solicitudes de marcas comunitarias europeas provenientes de la región

Gracias a la deferente cooperación de la OAMI, podemos compartir unas estadísticas con un enfoque muy práctico, ya que los datos son autoexplicativos. Por ejemplo en 2008 y en 2009, EE.UU fue el mayor depositante de tal tipo de solicitudes provenientes del continente americano (12.926 solicitudes en 2008 y 11.342 solicitudes en 2009), seguido también en los dos últimos años por Canadá (881 solicitudes en 2008 y 818 solicitudes en 2009), y Brasil (325 solicitudes en 2008 y 279 solicitudes en 2009). De manera a tener una perspectiva correcta, se debe resaltar que el total de solicitudes de marcas comunitarias europeas en el 2008 ascendió a 87.327 solicitudes y en el 2009 el total fue 88.191 solicitudes. En 2008 hubo 15.468 solicitudes de marcas comunitarias europeas provenientes del continente americano y en 2009 13.661 solicitudes de tal parte del mundo. Nos remitimos *in totum* al cuadro estadístico en la siguiente hoja proporcionado por la OAMI -en inglés-:



Americas Overview

Executed at
25/01/2010 By
fchima

	2008	Percentage	2009	Percentage	Sum:	Percent:
ANGUILLA (AI)	13	92.86 %	1	7.14 %	14	0.05 %
ANTIGUA AND BARBUDA (AG)	4	36.36 %	7	63.64 %	11	0.04 %
ARGENTINA (AR)	151	51.36 %	143	48.64 %	294	1.01 %
BAHAMAS (BS)	49	59.76 %	33	40.24 %	82	0.28 %
BARBADOS (BB)	42	53.16 %	37	46.84 %	79	0.27 %
BELIZE (BRITISH HONDURAS) (BZ)	7	35.00 %	13	65.00 %	20	0.07 %
BERMUDA (BM)	80	55.56 %	64	44.44 %	144	0.49 %
BOLIVIA (BO)			4	100.00 %	4	0.01 %
BRAZIL (BR)	325	53.81 %	279	46.19 %	604	2.07 %
CANADA (CA)	881	51.85 %	818	48.15 %	1,699	5.83 %
CAYMAN ISLANDS (KY)	79	37.44 %	132	62.56 %	211	0.72 %
CHILE (CL)	126	57.27 %	94	42.73 %	220	0.76 %
COLOMBIA (CO)	68	54.84 %	56	45.16 %	124	0.43 %
COSTA RICA (CR)	16	64.00 %	9	36.00 %	25	0.09 %
CUBA (CU)	10	76.92 %	3	23.08 %	13	0.04 %
DOMINICAN REPUBLIC (DO)	20	66.67 %	10	33.33 %	30	0.10 %
ECUADOR (EC)	19	43.18 %	25	56.82 %	44	0.15 %
EL SALVADOR (SV)	1	50.00 %	1	50.00 %	2	0.01 %
GUATEMALA (GT)	3	37.50 %	5	62.50 %	8	0.03 %
GUYANA (GY)			1	100.00 %	1	0.00 %
HONDURAS (HN)			1	100.00 %	1	0.00 %
JAMAICA (JM)	10	71.43 %	4	28.57 %	14	0.05 %
MEXICO (MX)	229	59.02 %	159	40.98 %	388	1.33 %
NETHERLANDS ANTILLES (AN)	24	32.88 %	49	67.12 %	73	0.25 %
NICARAGUA (NI)	1	100.00 %			1	0.00 %
PANAMA (PA)	63	60.58 %	41	39.42 %	104	0.36 %
PARAGUAY (PY)	2	40.00 %	3	60.00 %	5	0.02 %
PERU (PE)	73	43.45 %	95	56.55 %	168	0.58 %
PUERTO RICO (PR)	4	36.36 %	7	63.64 %	11	0.04 %
SAINT KITTS AND NEVIS (KN)	2	33.33 %	4	66.67 %	6	0.02 %
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES (VC)			2	100.00 %	2	0.01 %
SURINAME (SR)	1	33.33 %	2	66.67 %	3	0.01 %
TRINIDAD AND TOBAGO (TT)	1	50.00 %	1	50.00 %	2	0.01 %
TURKS AND CAICOS ISLANDS (TC)	1	14.29 %	6	85.71 %	7	0.02 %
UNITED STATES OF AMERICA (US)	12,926	53.26 %	11,342	46.74 %	24,268	83.31 %
URUGUAY (UY)	31	75.61 %	10	24.39 %	41	0.14 %
VENEZUELA (VE)	11	61.11 %	7	38.89 %	18	0.06 %
VIRGIN ISLANDS OF GREAT BRITAIN (VG)	195	50.26 %	193	49.74 %	388	1.33 %
Sum:	15,468	53.10 %	13,661	46.90 %	29,129	100.00 %

3. Conclusiones

1.- Evidentemente, América del Sur no ha permanecido ajena en los últimos años en relación a los esfuerzos de armonización internacional en el derecho marcario en especial y en cuanto al desarrollo de la presente arquitectura internacional, no sólo del derecho marcario, sino de la propiedad Intelectual en general.

2.- No obstante, el tema de esta presentación tiene un alcance diferente según se refiera a la influencia de los tratados internacionales constitutivos de bloques de integración internamente considerados; la entrada en vigencia de tratados de libre comercio y su natural influencia en la formulación de un derecho ADPIC Plus; y finalmente en cuanto a los llamados tratados multilaterales marcarios.

3.- En relación al primer aspecto, a la fecha no se cuenta con ningún paso concreto en América del Sur en relación al establecimiento de marcas comunitarias, mucho menos de diseños industriales comunitarios y patentes comunitarias.

4- No obstante, muy sorprendentemente la Comunidad Andina (a pesar de sus altibajos en cuanto a la consolidación de su proceso de integración), ha ido más lejos que la misma Unión Europea en cuanto a la armonización de las legislaciones marcarias nacionales, considerando que a diferencia de la Unión Europea, la CAN ya ha contado desde 1974 con una legislación comunitaria marcaria y de propiedad industrial en general, no meramente armonizada, sino unificada tanto en el aspecto sustantivo como procesal.

5.- MERCOSUR como bloque de integración ha avanzado muy poco en cuanto a la armonización de las legislaciones marcarias nacionales de los Estados Parte, en contradicción absoluta con lo que ha acaecido con la Comunidad Andina.

6.- En cuanto al segundo aspecto de esta presentación (Tratados de Libre Comercio) como bloque, ni Mercosur ni la Comunidad Andina han podido lograr la concertación de este tipo de acuerdos (los cuales como se ha visto conllevan a la formulación de un derecho marcario ADPIC Plus). Perú y Colombia como países individuales han negociado tratados de libre comercio como ser los concertados con EE.UU, pero a costas de quedar la Comunidad Andina lesionada en cuanto a bloque de integración (inclusive las presentes negociaciones del TLC con la Unión Europea según se ha descrito precedentemente, han generado grandes tensiones entre los Estados Parte de la CAN).

7.- Chile, sin ser miembro pleno del Mercosur ni de la CAN pero siendo la economía más abierta en la región, como país individual, ha culminado con éxito la concertación de TLCs con EE.UU y la Unión Europea separadamente. Especialmente el TLCs con EE.UU incluye varias normas marcarias de carácter ADPIC Plus.

8.- Venezuela como consecuencia directa de su salida de la CAN ha dejado de aplicar la legislación comunitaria marcaria supranacional de la CAN, resucitando peculiarmente la antigua legislación de 1956. Ello ha ocasionado varias situaciones no muy favorables en cuanto al derecho marcario en particular y la propiedad intelectual en general.

9.- En cuanto al tercer aspecto de esta presentación (tratados multilaterales), en América del Sur una división sub-regional debe ser hecha. Los Estados Parte del Mercosur a la fecha, con la excepción del ADPIC y el Convenio de Paris, por regla general han sido renuentes a adherirse a tratados marcarios internacionales tales como el Protocolo de Madrid, el TDM, TDMS y el Acuerdo de Niza. Uruguay por lo menos ha suscripto el TDM y el TDMS pero aún, no los ha ratificado. Argentina ya es miembro formal del Acuerdo de Niza desde el 2008, el Uruguay desde el 2000 y Surinam desde el 1981. Algunos países andinos como Colombia y Perú han demostrado menor renuencia a adherirse a tal tipo de tratados. Colombia probablemente será el primer país sudamericano en adherirse al Protocolo de Madrid. Perú ya se constituyó en el primer país sudamericano en adherirse al TDM. Los otros Estados Parte de la CAN (Ecuador y Bolivia) conjuntamente con Venezuela, hasta la fecha han demostrado gran renuencia a la adhesión a tales tratados. Peculiarmente, Chile como país individual, bajo la influencia del TLC negociado con EE.UU, ha demostrado una más favorable actitud en cuanto a tales tratados.

10.- Surinam y Guyana, a excepción del incipiente proyecto de integración de UNASUR, se han integrado más bien con la Comunidad Caribeña (CARICOM), no así con América del Sur. Surinam y Guyana individualmente considerados, también han demostrado una renuencia a adherirse a la mayoría de los tratados

multilaterales marcarios, con la excepción del ADPIC y el Convenio de Paris (no obstante Surinam ya se ha convertido en país miembro del Acuerdo de Niza en 1981).

11.- En el bloque de integración de la CAN ya se ha decretado por el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que no solamente en cuanto al área marcaria sino que en cuanto a la propiedad intelectual en general, el derecho comunitario claramente prevalece en caso de conflicto sobre el ADPIC y cualquier tratado bilateral o multilateral.

12.- La prevalencia del tratado sobre la ley nacional ya es una cuestión resuelta en la Comunidad Andina y en Chile, pero desafortunadamente aún no en el Mercosur como bloque. En Argentina y Paraguay la cuestión ya ha sido resuelta constitucionalmente, pero aún no en el Brasil y Uruguay. Esperamos que estos dos últimos países se muevan en la dirección deseada en un futuro cercano. A su vez la peculiar naturaleza no auto ejecutiva del Convenio de Paris, establecida recientemente en Venezuela, felizmente aparenta ser un evento aislado en la región.

Agradecimientos a los siguientes colaboradores:

1. Brasil: Gabriel Leonardos (Momsen, Leonardos), Sandra Leis (Dannemann, Siemsen).
2. Argentina: Sergio Ellmann (Marval, O'Farrell & Mairal), Damaso Pardo (Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz), Jorge Otamendi (G. Breuer), Alejandro Perotti (Alais & de Palacios).
3. Uruguay: Gustavo Fischer (Fischer Abogados).
4. Colombia: Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual, Jorge Chavarro (Cavelier Abogados).
5. Ecuador: María Rosa Fabara-Mónica Jarrín (Fabara & Guerrero).
6. Perú: Hector Alvarez-María del Carmen Alvarado (Rodrigo, Elías & Medrano), Luis Alonso García (Estudio Ehecopar), José Barreda (Barreda Moller).
7. Bolivia: Carlos Ferreira (C. R. & F. Rojas).

8. Chile: Andrés Melossi (Beuchat, Barros & Pfenniger, Francisco Carey (Carey & Cía).
9. Venezuela: Manuel Polanco (Bolet & Terrero), Moisés Troconis (ex-Presidente y ex-miembro del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Corte Suprema de Venezuela).
10. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Ricardo Vigil Toledo (ex-Presidente y miembro actual del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
11. España: Luis Alfonso Durán (Duran-Corretjer, Luis Larramendi (Elzaburu).
12. Alemania: Peter Muller (Muller, Schupfner & Partner), Carsten Albrecht (FPS Rechtsanwaelte & Notare).
13. OAMI-Unión Europea: Wubbo de Boer (Presidente), Andrea Di Carlo.