

DOCUMENTO BASE DE LA CONFERENCIA SOBRE "EFICACIA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MARCAS FRENTE A LA REALIDAD COMERCIAL QUE PUEDE PREVERSE EXISTIRÁ EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

MARTÍN MICHAUS ROMERO *

INTRODUCCIÓN

El tema que se me asignó requeriría una revisión no sólo de las normas relativas a marcas, sino de un estudio de derecho comparado de los distintos sistemas jurídicos del mundo, lo cual excedería el propósito del Seminario, por lo que nos restringiremos a los signos distintivos y cumplir con el fin que se nos encomendó.

El análisis versará por una parte, sobre la realidad comercial que puede preverse para la primera década del Siglo XXI, para posteriormente analizar la eficacia del sistema de protección de marcas desde dos puntos de vista: el primero sobre los sistemas registrales nacionales e internacionales a la luz de alguno de los tratados existentes en esta materia; y por otra, sobre los sistemas de protección de los derechos adquiridos.

1. *Contexto internacional*

El pronóstico de la realidad industrial y comercial que nos presentan el Dr. Andrés Navarro y Carlos Cáceres,¹ resulta un campo fértil para nuestro

* Dictada por el Lic. Martín Michaus Romero en el XIII Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), en Santiago de Chile, del 26 al 30 de octubre de 1997. El autor es profesor de propiedad intelectual en la Universidad Anáhuac en México, D. F. y del Mayab en Mérida, Yuc. y Cancún, Q. Roo, así como socio del despacho Basham, Ringe y Correa, S. C.

¹ Estos dos autores presentan en sus respectivos trabajos, *Perspectivas de la Industria Mundial Siglo XXI* y *Perspectivas del Comercio Mundial en la Primera Década del Siglo XXI*, la realidad industrial y comercial que prevén para la primera década del Siglo XXI.

estudio; sin embargo, contiene una perspectiva política y social de la que no podemos alejarnos, puesto que de manera directa influye en el ámbito comercial. Es por ello que fenómenos como las asimetrías culturales y económicas de los países, endeudamiento, distancias tecnológicas entre ellos, crecimiento demográfico, índices de pobreza, movimientos migratorios, desempleo, economía informal, surgimiento de minorías, demanda de recursos naturales, impactos ecológicos, desintegración de naciones, brotes de nacionalismo, conflictos bélicos, delincuencia nacional e internacional, etc., forman parte de un contexto internacional que estamos viviendo y que resulta sumamente complejo interpretar. Este panorama, junto con la revolución del conocimiento, constituyen la bienvenida del tercer milenio, que indudablemente tendrá un impacto en el sistema de propiedad intelectual desde el punto de vista jurídico y como instrumento de inversión.

En 1945 aparece una sociedad internacional que por un poco más de 40 años era una sociedad fundamentalmente de Estados y todo lo que se trataba de conseguir era el entendimiento entre ellos. El objeto fundamental era entender las relaciones entre Estados interdependientes, entre Estados soberanos. Seara Vázquez sostiene que las instituciones trataban de mantener al máximo la actuación soberana de los Estados y suplir sus deficiencias con un incremento en las relaciones internacionales, lo que se hacía a nivel general de todo el planeta con la Organización de las Naciones Unidas y a nivel regional con toda una serie de organizaciones internacionales que iban surgiendo y nada más.

Hoy en día, sostiene este autor, el mundo en que vivimos es un mundo completamente diferente. Está en un proceso de aceleración, en el que la figura del Estado se cuestiona entre un nivel universal y eterno, o algo que tiene únicamente una vigencia histórica de unos pocos siglos, particularmente en este momento en que el mundo está sujeto a un proceso de globalización e interdependencia que no es una ideología, es una realidad inescapable en la cual ahora tenemos que vivir.

2. *Organismos internacionales en la propiedad intelectual*

En esta globalización o interdependencia, el derecho de gentes y la participación de las organizaciones internacionales, son fundamentales en el contexto de un nuevo orden internacional.

En el ámbito de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)² y la Organización Mundial del Comercio (OMC),³ son los principales protagonistas para el próximo siglo.

² El convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se firmó en Estocolmo, Suecia, el 14 de julio de 1967. Para 1995 se habían adherido 151 Estados. Fuente: Revista de Propiedad Industrial y Derecho de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, Año 1, N° 1, Enero/Febrero de 1995.

³ La Organización Mundial de Comercio, surge como consecuencia del Acuerdo de Marraquech, firmado el 15 de abril de 1994 en esa ciudad. México es miembro de la OMC y

La OMPI históricamente ha administrado y administra múltiples tratados de propiedad intelectual, en particular el Convenio de París, que como señala Ian Jay Kaufman,⁴ es el más antiguo e importante de los tratados internacionales de esta materia, el Arreglo de Madrid y el Protocolo al Arreglo de Madrid, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, pero que por carecer de autoridad para imponer mecanismos de solución de controversias, por conflicto entre las partes contratantes provocó la insatisfacción, principalmente de los países desarrollados. Esta insatisfacción, trajo por consecuencia la inclusión de los temas de propiedad intelectual en la Ronda de Uruguay del GATT. Es así que la Organización Mundial de Comercio surge como consecuencia del Arreglo de Marrakech y a diferencia de la OMPI e incluso del GATT, contiene un procedimiento para la resolución de controversias respecto a los derechos de propiedad intelectual, el cual operará dentro de los procedimientos de resolución de controversias previstos en el GATT, según se establece en el mismo Arreglo.

Es así que ante la realidad internacional que se nos presenta en el futuro inmediato, existen dos organismos internacionales en el ámbito de la propiedad intelectual, lo que tampoco es del todo conveniente. La OMC que se puede constituir como el principal protagonista para el cumplimiento de las normas sobre Propiedad Intelectual y un foro para que las partes en conflicto resuelvan sus controversias mediante un mecanismo que permitirá aplicación de represalias en contra de quien incumpla, apoyado por un consejo de TRIPPS⁵

por consecuencia de TRIPS. El texto de tratado se publicó en el *Diario Oficial* del 30 de diciembre de 1994.

⁴ IAN JAY KAUFMAN, *The impact of the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement on Trademarks*, Trademark World, Issue 100, September, 1997, p. 30.

⁵ El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, conocido como el GATT, que entró en vigor en 1948, así como otras instituciones, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional forman parte de una trilogía que prevé un marco legal adecuado para un sistema económico multilateral que restauraría al mundo de las políticas destructivas de los años 30's. El propósito de GATT que es parte esencial de la Organización Mundial de Comercio es el de establecer reglas bajo bases recíprocas de cada miembro para tener acceso al mercado de las exportaciones, el TRIP'S es uno de los veinticinco textos legales que como consecuencia de las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATT en Punta del Este, en 1986, fue finalmente completado con la adopción formal en la Ciudad de Marrakech el 15 de abril de 1994. Este tratado se encuentra anexo al de la Organización Mundial de Comercio, de los 125 países que fueron parte en la Ronda de Uruguay, 96 ya son miembros de TRIP'S y se espera que el resto de países, lo sea en un futuro cercano, una vez que realice modificaciones a su legislación interna. ADRIAN OTTEN, Director de la Organización Mundial de Comercio, señala que el TRIP'S, así como el comercio de bienes (un área tradicionalmente cubierta por GATT) y el nuevo acuerdo de comercio sobre servicios, son el sustento de un sistema multilateral de comercio. TRIP'S ofrece un alto grado de protección, a diferencia de cualquier tratado multilateral en materia de Propiedad Intelectual prevé reglas nuevas concernientes a los aspectos de comercio relacionados con la propiedad industrial en cinco áreas: 1) La aplicación de principios básicos del GATT, 2) Niveles adecuados de protección en relación con el registro y uso de derecho de

que vigilará la operación de este tratado, y el cumplimiento de sus términos por parte de los estados contratantes. La OMC es o será el centinela que vigilará el cumplimiento de las normas y contará con los elementos para que un país aplique sanciones al otro, pero lo que aún está por verse, es si realmente por este medio se alcanzará el bien superior que es el respeto a los derechos de propiedad intelectual o si OMPI, que tradicionalmente ha sido el organismo internacional apropiado para el manejo de aspectos de propiedad intelectual, resurja junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con una perspectiva del tercer milenio más amplia y no sólo como un foro para resolver controversias.

Deberemos estar alertas en si OMPI y OMC serán organismos complementarios o si países afectados por los mecanismos aplicados en la OMC, encuentren un regazo en el seno de OMPI o surja como un organismo que evite que los conflictos excedan el ámbito comercial.

3. *Sistema de protección de marcas*

En cuanto a la eficacia del sistema de protección de marcas frente a la realidad comercial que se prevé existirá en la primera década del tercer milenio, el desencanto de diversos países respecto del Convenio de París, la adopción de TRIPS, la creación de la OMC, la expedición del Reglamento de la Marca Comunitaria, los intentos para que más países adopten el Protocolo al Arreglo de Madrid, la inclusión de capítulos de propiedad intelectual en los Tratados de Libre Comercio, la creación de zonas de libre comercio en las que se busca que la propiedad intelectual no sea una barrera a ésta, los impulsos de la creación de ALCA y de APEC son muestra que el sistema actual de protección de marcas no ha sido del todo eficaz o lo suficientemente eficaz o haya dejado satisfechas a todas las partes participantes y tal vez difícilmente lo sea para el tercer milenio, a pesar de los cambios estructurales realizados.

Habrá que esperar a que los plazos previstos en TRIPS se cumplan, no sólo para la implementación de las legislaciones nacionales, sino que se apliquen de manera efectiva por parte de las autoridades administrativas y judiciales de cada país y ver las reacciones de las partes contratantes, ante el incumplimiento de otras.

4. *Recursos humanos y materiales*

En relación con el sistema de registro de marcas, debe atenderse a dos aspectos, el de recursos humanos y materiales y el jurídico.

propiedad intelectual, 3) Medidas coercitivas efectivas para su protección, 4) Un sistema multilateral de resolución de controversias, y 5) Disposiciones transitorias para los países en vías de desarrollo.

Las oficinas de marcas, así como los usuarios del sistema de propiedad industrial requieren de más personal capacitado y de los recursos financieros y materiales, particularmente informáticos para la agilización de los procedimientos de registro, los usuarios, especialmente las grandes empresas, cada vez más insisten en agilizar los procedimientos, suprimir formalidades y bajar las tasas de registro.

Con más frecuencia, se escucha en los foros, sobre la posible adopción de un sistema de registro de marcas a través de Internet; este sistema se apoya en la red de comunicación informática y pretende la presentación de solicitudes de marca tal vez multiclases, haciéndolo de oficina de marca a oficina de marca, en la que una vez proporcionada toda la información necesaria, se reconocerá como la fecha de presentación, una vez transmitida a la oficina "receptora" la información del solicitante completa, siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos exigidos, entre otros el del idioma en que es admitida por la oficina del país donde se pretenda aceptar. Lo anterior implica que se suprimirán requisitos como el de la firma del solicitante, habrá modalidades para acreditar personalidad, se seguirá reconociendo el derecho de prioridad, pero tal vez no se requiera exhibir el documento que la acredite. Interesante será determinar si en la etapa restante del procedimiento, se llevará a cabo conforme a la legislación del país de que se trate, pero principalmente con los recursos con que la oficina de marcas de ese país cuente para ello.

5. *Fuentes de derecho, uso y registro*

Otro aspecto que en el próximo siglo sea motivo de revisión, lo constituye el sistema de registro frente al uso anterior como fuente de derecho, así como la exigencia de algunos países de usar una marca, no como requisito para solicitarla, puesto esto contraviene las disposiciones de TRIPS, pero sí para otorgar el registro. De igual forma, con la formación de zonas de libre comercio y tratados regionales, el principio de territorialidad puede sufrir modificaciones.

6. *Principios de especialidad y la clasificación de productos y servicios (Arreglo de Niza de 1957)*

Es previsible que la regulación de marcas de certificación, se incluyan en más legislaciones nacionales y las marcas colectivas tengan mayor difusión. Surgirán tal vez signos que auxilien a discapacitados y la distinción tradicional entre productos y servicios sufra modificaciones, en especial por el posible incremento de marcas de servicio.

El sistema de arreglo de Niza también deberá adecuarse en particular porque se pronostica que aparecerán productos o servicios nuevos, especialmente los últimos, o se precisen algunos de ellos, pero que harán necesaria una revi-

sión de los sistemas de clasificación contenidos en este Tratado, así como el de los elementos figurativos, materia del convenio de Viena.

7. *Sistema de oposición*

El aceleramiento del ámbito comercial en el Siglo XXI, hará necesario agilizar los procedimientos de registro, por ello es conveniente revisar el sistema de oposición frente al examen de novedad realizado por otros para determinar el otorgamiento de un registro marcario. Actualmente la gran mayoría de países se apoya en el sistema de oposición con los problemas que éste representa.

8. *Protección y registro de marcas notariales*

Entre los múltiples temas debatibles, está el del posible registro nacional o internacional de marcas notorias. Complejos son los argumentos en pro o en contra, y no existe consenso al respecto, pero la tendencia es en el sentido de analizar esta posibilidad, sin olvidar el posible reconocimiento como notorio, a los nombres comerciales.

9. *Criterios de confusión y uso de marcas*

En la perspectiva de la industria que se nos presenta más intensiva en conocimientos, así como en información y comunicaciones, será necesario cuestionar los criterios para determinar la confusión de marcas, y pueden aparecer elementos más objetivos para determinarla o se acuda a la tecnología para ello. De la misma forma, el uso obligatorio de marcas, será objeto de revisión. Así como la forma de utilizarlas. Los medios informáticos traerán por consecuencia modalidades de uso que bien podrán considerarse como un uso efectivo de la misma, modalidades de uso como el "uso virtual", que junto con el uso oculto y el uso relevante, podrá considerarse como uso efectivo de la marca. Asimismo, podrán surgir formas de uso indebido que conforme a la legislación internacional y nacional vigentes no estén contempladas. A este respecto, cabe mencionar los problemas ya existentes que se enfrentan con la super carretera de la información, por el uso de los nombres dominio, Internet parece ser tierra de nadie, por lo que es necesaria una regulación específica que el sistema actual de protección no prevé.

10. *Registro de marcas internacionales*

En lo que se refiere a los sistemas de registro de marca internacionales, resulta prematuro cualquier pronóstico y habrá que esperar, si el Reglamento de la marca comunitaria, así como la Oficina de Alicante otorgan los beneficios para los que fueron diseñados, sin embargo, se ha cuestionado si este sistema

resulta aplicable para las empresas medianas y pequeñas y cuyo interés sea solamente el desarrollo del mercado, local o regional, y para lo cual le resulte más atractivo y menos costoso el proteger la marca en su país conforme a su legislación y ante la Oficina de Marcas Nacional a la luz del marco jurídico del Tratado regional de que se trate, como podría ser por ejemplo Benelux, MercoSur, o el Convenio Centroamericano de Propiedad Industrial.

En relación con Latinoamérica es escaso el número de solicitudes de marca comunitaria presentadas, en comparación a otros países como Estados Unidos, Japón o algunos europeos, esto para sorpresa de funcionarios de la Oficina de Alicante, quienes suponían una mayor presencia de empresas latinoamericanas. El sistema de marca comunitaria presenta ventajas aunque falta saber si será un mecanismo exitoso; sin embargo, en lo que se refiere a esta región del Continente Americano, el uso de este sistema de registro sólo es recomendable para empresas que tengan de un mercado nacional y regional desarrollado, y hayan incursionado en el europeo. El registro de una marca para empresas de esta región, normalmente se hace en función de los proyectos comerciales que éste tenga, es así que la marca comunitaria no resulta necesariamente atractiva para las empresas latinoamericanas medianas y pequeñas, que estén orientadas solamente a mercados nacionales o regionales.

Los costos de registro son otro factor que inhiben a la presentación de marcas en aquel país, así como por las consecuencias y gastos que puedan derivarse de un procedimiento de oposición contrarios a los intereses de esa empresa.

Es así que es conveniente el crecimiento y consolidación de los mercados en este caso latinoamericano y europeo, para que el sistema de la marca comunitaria resulte atractivo, situación que aun cuando por la vía de Internet será muy ágil la comunicación, esto no implica la penetración y conquista de los mercados.

11. *Inconveniencias de la centralización del sistema de marcas*

Esta circunstancia, nos transporta al tema de la viabilidad o no de la centralización del sistema de protección de marcas, el cual ya fue motivo de discusión por expertos en la materia, en la reunión de Cannes, Francia de 1992, organizada por INTA. Ahí se concluyó, que en un proceso de integración, aparece como natural y deseable, pero en países con intereses comunes, sin embargo, no parece práctico a nivel mundial, además de resultar sumamente complejo y difícil de implementar, con posibles consecuencias negativas para los titulares de marcas. Es por ello que más de hablar de una centralización de este sistema, sea conveniente analizarlo desde una perspectiva regional entre países cuyas asimetrías sean estrechas.

12. *Falsificación e imitación de marcas*

La globalización de mercados, no está exenta de este fenómeno. Para el tercer milenio, se incrementarán los mercados, y junto con ellos la falsificación o imitación de marcas, a pesar que TRIPS contiene los mecanismos que se consideran, hoy en día necesarios para combatirla eficazmente. En TRIPS, quedaron plasmadas algunas de las inquietudes de la reunión de Cannes de 1992. En esta reunión, en la que se pronosticó que para los próximos 25 años la piratería florecerá, y se expresó que la venta de productos de imitación o que deliberadamente se les aplica una marca indebidamente, es una industria internacional. Este fenómeno social, no debe verse de manera exclusiva, como un problema de países en vías de desarrollo, sino que lamentablemente lo es a nivel mundial.

Es por ello que apollados en TRIPS, se deben continuar los trabajos para tomar medidas coordinadas y simultáneas en los diferentes países para ello, de nada servirá, presionar a las autoridades de sólo unos cuantos países, o del país donde se comercializa el producto, pero no tomar acciones en los países donde se fabrican los mismos. La tendencia internacional fue despenalizar las conductas en materia de propiedad industrial, tanto en materia de patentes como de marcas, pero tal vez será necesario revisar si esta tendencia fue afortunada o no, o seleccionar algunas conductas para regresarlas al ámbito penal, y equipararlas a otro tipo de delitos, como podrían ser los fiscales, o delitos contra la salud.

Por otra parte, las exigencias del comercio, demandarán una mejor conciencia de consumo, que ojalá coadyuve a no adquirir al menos conscientemente artículos falsificados o contratar servicios que se ofrezcan con marcas utilizadas indebidamente.

13. *Creación de Cortes Internacionales o especializadas en marcas*

Dentro del tema de solución de controversias y de la aplicación de coercitiva de los derechos de propiedad industrial, se trató en Cannes el de la posible creación de una Corte Internacional o de Cortes especializadas en marcas, así como los medios de arbitraje en el sistema de marcas. Se considera remoto que para el inicio del tercer milenio, exista una corte internacional o especializada, sino que más bien se ha considerado que diversas etapas deben revisarse antes de su análisis, tales como el de las tendencias de armonización, conocer los avances o beneficios de la marca comunitaria, así como la posible organización de grupos regionales, como el de los países Escandinavos y del Grupo Andino.

A pesar de ello, se expresó en Cannes, aun cuando una Corte con estas características, llegare a constituirse, la ley sustantiva, la interpretación y aplicación de la ley, debe ser materia de las Cortes nacionales, aun cuando existan diferencias entre los sistemas legales, lo cual constituye un razonamiento muy sensato.

La aplicación de medidas precautorias, así como la agilización en la implementación de las medidas precautorias ahora contenidas en el TRIPS y en algunos tratados como NAFTA, y MercoSur, por las autoridades locales, la intervención de las autoridades aduaneras en materia de propiedad industrial, son temas que tendrán que irse perfeccionando a lo largo del tiempo y que será el inicio del tercer milenio el que nos dirá si resultaron estos mecanismos apropiados.

Finalmente, en cuanto el arbitraje, TRIPS ya contiene reglas que permiten la solución de conflictos entre las partes contratantes entre los Estados, pero respecto a las partes privadas, sigue siendo difícil de admitir arbitraje respecto a la nulidad, y a los procedimientos de infracción en materia de marcas y de otros derechos de propiedad industrial, aunque sí se ha utilizado respecto de conflictos de contratos de licencias y el monto de pago de daños. Los costos del arbitraje y su ineficacia, particularmente cuando una de las partes no lo acepta, será el tiempo el que nos dirá si debe corregirse el camino.

CONSIDERACIONES FINALES O FUTURAS

En este tipo de trabajos, difícilmente se puede alcanzar conclusiones y más cuando se habla del futuro, un futuro que como se ha dicho, "ya no es como lo era antes". Las relaciones humanas son cada vez más complejas, lo que dificulta la interpretación de la realidad internacional, presente y por venir; sin embargo, en la interdependencia industrial y comercial que se avecina, puede decirse que la marca seguirá siendo el signo distintivo por excelencia.

Gracias.

* Presentado en la XIX Semana Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, celebrada del 19 al 21 de octubre de 1998. El autor es doctor en investigación de comunicación de la Universidad Simón Bolívar, Calles de la Universidad, donde ocupa el cargo de Director de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Andrés Bello.

