

Resumen de tesis: Las marcas país como signos de excepción

Escribe: Piere Abanto

Publicado: 31/08/2018*

Las marcas país han trascendido su finalidad originaria, y en vista del impacto que tienen en la transacción de bienes y servicios en el mercado, se ha generado la necesidad de la implementación de una normativa específica en el ámbito de la Propiedad Intelectual, teniendo como base la evaluación del desarrollo progresivo en la consideración dada a dichos signos, en un inicio como instrumentos promocionales y de corte publicitario, hasta la actual, como un signo que genera además una plusvalía en los productos, servicios o actividades comerciales en las que se aplica.

Es así, que por ejemplo los países de la Comunidad Andina cuentan actualmente con reglamentos de licencias de uso que resultan insuficientes y carecen de relevancia jurídica, teniendo a la vez las discrepancias en su nivel de valoración; resultando necesario que la percepción de este signo en los diferentes estados se refleje en una uniformización, empezando por la región.

Definiendo Principios y Funciones

Al estar frente a un potencial nuevo tipo de marca, se hace necesario determinar los principios y funciones más relevantes del Derecho Marcario que le serían aplicables, y con ello establecer las figuras preexistentes similares, permitiendo así una aproximación a su naturaleza.

Entre los principios fundamentales, encontramos el de registrabilidad, en base al cual el titular tiene derecho de uso y también el *ius prohibendi*; tal como sostiene Fernandez-Novoa “A través de la inscripción el titular adquiere un derecho de exclusiva sobre la marca, el cual le legitima para prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares” (2004: 78); siendo este de difícil traslado a las marcas país, pues el estado titular no ejercerá un uso del signo sino que únicamente lo licenciará, y porque actualmente no existe un registro general (más allá del registro de punzones oficiales en OMPI que vienen utilizando algunos países pero que no considero adecuado).

Por otro lado, el principio de territorialidad, por el que “el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional: sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras” (Rangel 1993: 280), tendría una repercusión limitada en el caso de las marcas país, tal como sucede por ejemplo con las marcas notoriamente conocidas, las cuales trascienden este principio y se reconocen los derechos de sus titulares en diferentes jurisdicciones.

Del mismo modo, y aún más relevante, es la prescindencia del principio de especialidad, el cual está referido a los productos o servicios para los cuales ha sido registrada una marca, principalmente en la medida que no puede presumirse que esta genere una relación general en el mercado con todo tipo de prestaciones, ya que “es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio” (García-Chamon, Soler y Fuentes 2010: 77). En el caso de las marcas país, no es una situación en el que se vaya a generar la relación entre un signo

y un producto o servicio, sino más bien la relación del signo con aquellos valores sociales, económicos y culturales de un país, trasladando todo ese concepto abstracto a los productos, servicios, y actividades comerciales a los que sería aplicado.

Fuera del análisis quedan principios como el de temporalidad, (claramente incompatible con la marcas país, o el de buena fe, que naturalmente se presume en las actuaciones de los estados.

Con respecto a las funciones, una de las principales que ha sustentado la doctrina del derecho marcario a través del tiempo, es la función de identificación del origen empresarial, por la cual la marca permite que los consumidores relacionen un producto con un fabricante o prestador, como señala Naser “la indicación de fuente y origen de las marcas es la principal, e incluso primaria función, y cualquier marca debería poder funcionar de dicha manera” (Naser 2008: 101) [traducción propia]; aunque para Otamendi “la marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere, (...) esta función será secundaria” (2003: 8).

En la marca país, aunque no existe un origen empresarial detrás, existe un país, que involucra más elementos que únicamente un prestigio comercial; pero que puede adecuarse en tanto hay una gran cantidad de información integrada en la marca que podrá ser asociada a nivel internacional con las ventajas y valores del país titular.

Entre otras funciones, está la función distintiva de productos y servicios, la que no cumplirá la marca país, pues no va a identificar per se ningún producto o servicio, sino que su función será el traslado de la información relevante de un país al producto, servicio o actividad comercial al que se aplique, mas no buscará que se genere una relación entre el producto – marca.

Sin embargo, la marca país cumpliría con la función publicitaria, concebida por Naser dentro de la teoría de planeamiento social, en la que esta genera un atractivo que pueda ser reconocido por el público (2008: 102); así como también la condensadora del “goodwill”, que Katz define como “la habilidad de condensar significados complejos, en términos cortos y memorizables facilita la comunicación de los que serían de otra manera significados no apreciables” (2010: 1568) [traducción propia].

Similitudes con la Marca de Certificación

Si como hemos visto, le son aplicables tan pocos principios y cumple sólo algunas de las funciones recogidas en la doctrina, ¿es realmente la marca país un signo distintivo que pueda ser regulado a través de la Propiedad Intelectual?

La respuesta afirmativa se ve sustentada en la existencia de las marcas de certificación, que comparten la gran mayoría de incompatibilidades expuestas, y siendo estas las que desvirtuaron en un primer momento la concepción tradicional existente en relación a la marca.

Las marcas de certificación se constituyen como signos que se encuentran bajo titularidad de terceros, pero que por sí mismos no cumplen la función de identificar productos o servicios, sino que únicamente establecen una labor informativa de la

calidad o garantía con respecto a estos. Para García Muñoz-Najar, este tipo de signos no puede ser aplicado generalmente sin que exista un reglamento previo, el mismo que suele estar incluido en la normativa respectiva como requisito para su otorgamiento, considerando como elementos principales que suelen o deben incluirse: medidas de control, calidad de los componentes, la forma de control de calidad, componentes, y productos y/o servicios a los que se aplicará (2006: 7)

Pese a las similitudes, la marca país no es precisamente una marca de certificación, pues:

1. Las marcas de certificación se encuentran limitadas por los productos o servicios a los que podrán ser aplicadas.
2. Las marcas de certificación no encierran en sí mismas la información recogida en una marca país.
3. Las marcas de certificación se limitan a informar sobre la calidad de los productos a los que son aplicadas, siendo ese el único valor añadido que proveen.

Situación Actual y Problemas Prácticos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina elaboró en el año 2014 una agenda positiva sobre los puntos necesarios de desarrollar dentro de la región, siendo uno de ellos la protección de la marca país de los países miembros, pues partía por considerarlo un signo distintivo “que consolida los esfuerzos de exportación, competitividad, promoción de las inversiones y el turismo” (TJCA 2014: 8); señalando además, la carencia de un sistema uniforme que permita la protección de dichos signos, no siendo el uso del artículo 6ter del Convenio de París, ni la protección tradicional en las oficinas de marcas de los miembros, medios idóneos. Esto sin embargo, no se ha concretado hasta el momento, y al parecer aún existe un debate por delante para la determinación de su naturaleza jurídica.

Por otro lado, el reconocimiento y aplicación de una normativa para la marca país no estaría exenta de problemas, pues surgirían cuestionamientos a su implementación al poder argumentarse que viola el principio de trato nacional, ya que es el estado local el que brindaría la licencia de uso del signo, el que se entiende solo sería aplicable a productos nacionales.

Del mismo modo, existiría dificultad para la uniformización y estandarización del signo, teniendo en cuenta que hay países como Colombia que cuentan con una gran variedad de versiones de su marca país, lo que sería inviable al diluir la esencia y la función principal de traslado de información unificada que debería cumplir.

Finalmente, se tiene como opciones de regulación el desarrollo de un instrumento autónomo y con potencial a uniformizarse a través de la adopción en organizaciones internacionales, o mediante la elaboración siguiendo los lineamientos del artículo 6ter del Convenio de la Unión de París, con lo cual tendría una base sólida para evolucionar como un elemento de propiedad industrial de manera más eficiente y con un menor tiempo de armonización.

Referencias:

BAYLOS, Hermenegildo

2009 *Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal*, Tercera Edición. Pamplona: Editorial Aranzadi.

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos

2004 *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.

GARCÍA CHAMON, Enrique y Luis SOLER y Rafael FUENTES

2010 *Tratado Práctico de Propiedad Industrial*. Madrid: El Derecho.

GARCÍA-HUIDOBRO, Vladimir

1992 *Legislación Sobre Propiedad Industrial*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile

HOLGUÍN, Oscar

1997 *Tratado de Derecho de Propiedad Industrial*. Segundo volumen. Lima

OTAMENDI, Jorge

2003 *Derecho de Marcas*. Cuarta Edición. Buenos Aires: LexisNexis - Abeledo-Perrot.

GARCÍA MUÑOZ-NAJAR, Luis Alonso

2006 *La Marca Colectiva, La Marca De Certificación O De Garantía: Características, Principales Requisitos De Constitución, Titularidad Y Uso. Estudio De Casos*. Santo Domingo. Consulta: 16 de agosto de 2018.

www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_pi.../ompi_pi_gua_06_1.doc

KATZ, Ariel

2010 "Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust Functions of Trademarks". *Brigham Young University Law Review*. Utah, volumen 2010, número 5, pp. 1555-1608. Consulta: 18 de agosto de 2018.

<http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2554&context=lawreview>

NASER, Mohammad

2008 "Re-Examining the Functions of Trademark Law". *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*. Chicago, volumen 8, número 1, pp. 99-110

RANGEL, David

1993 "El Derecho de Marcas Mexicano". Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Ciudad de México, número 22, pp. 269-284. Consulta: 16 de agosto de 2018.

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/22/pr/pr9.pdf>

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

2014 Propuestas Del Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina De Una Agenda Positiva Normativa Para La Integración. Quito. Consulta: 16 de agosto de 2018.

<http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/images/AGENDA%20POSITIVA%20TJCA.pdf>

***Artículo publicado el 31/08/2018**