

# **El “Protocolo del Mercosur” en materia de Marcas y Denominaciones de Origen: 20 años después y sus innovaciones a la legislación paraguaya**

Por: Fabrizio Modica Bareiro (1)

## **Resumen**

El objetivo del presente trabajo es analizar 20 años después las innovaciones introducidas por el Protocolo del Mercosur al sistema paraguayo de marcas y de denominaciones de origen. Para ello, primeramente veremos el contexto en que surgió el Protocolo como sus objetivos, para luego estudiar los principales principios regulados en ese instrumento jurídico y la manera en que éstos modificarían al actual sistema legislativo paraguayo, ya sea mediante nuevas regulaciones o bien derogando aquellas que estarían en contradicción. Una vez precisado esto, concluiremos con unas reflexiones sobre la vigencia actual del Protocolo.

## **Abstract**

The objective of the following paper is to analyze 20 years later the innovations introduced by the Mercosur Protocol to the Paraguayan trademark and designations of origin law. For this, first we will see the context in which the Protocol was born as well as its objectives, in order to study the main principles regulated in that particular instrument and how these change the current Paraguayan legal system, either through new regulations or repealing laws which are in contradiction. Once we pointed this, we will conclude with some reflections of the current validity of the Protocol.

## **1. Introducción**

El 5 de agosto de 1995 los cuatro países fundantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmaron el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Según el Art. 26 del Protocolo el mismo debía entrar en vigor para los dos primeros estados que lo ratificaran treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación. Paraguay lo ratificó el 1 de agosto de 1996 y el Uruguay el 7 de julio de 2000, mientras que Argentina y Brasil aún no lo han hecho. En lo que respecta al nuevo miembro del Mercosur, Venezuela, dicho país al momento de ingresar oficialmente al Mercosur en el año 2013<sup>(2)</sup> pasó a adherirse directamente a este tratado,

---

<sup>1</sup> Abogado egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay). Candidato a Investigador categorizado por la Comisión Nacional de Ciencias y Tecnología del Paraguay (CONACYT). Candidato al Doctorado en Derecho por la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina). Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina). Candidato al Master en Docencia en Educación Superior por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay). Socio del estudio jurídico Bareiro Modica Abogados (Paraguay). Email: fabriziomodica@gmail.com

<sup>2</sup> El ingreso de Venezuela al Mercosur fue aprobado en agosto del 2012 por los demás Estados miembros a excepción de Paraguay, país que fue suspendido en junio del 2012 por la destitución del entonces

debido a que el Art. 27 establece la adhesión “ipso jure” al Protocolo de parte de un nuevo Estado que entre a formar parte del Tratado de Asunción. De manera que el Tratado del Mercosur está actualmente vigente y es derecho para Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El Protocolo tiene como objetivo reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el territorio de los estados partes. Así mismo, asegurar un mínimo de protección a las marcas de los nacionales de los países miembros y la posibilidad de que cada país pueda otorgar mayor protección, siempre que las normas se ajusten a los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional como lo son el Convenio de París y el ADPIC.

En general, el Protocolo establece disposiciones previstas en la Ley de Marcas paraguaya 1294/98, tales como el requisito del interés legítimo para solicitar el registro de una marca (Art. 7); dilución marcaria (Art. 11); el agotamiento del derecho (Art. 13); nulidad de registro y prohibición de uso (Art. 14); cancelación de registro por falta de uso de la marca (Art. 15), entre otros.

Las más llamativas innovaciones del Protocolo del Mercosur con respecto a la legislación marcaria paraguaya actual son la prelación internacional y el valor del uso en las solicitudes de registro (Art. 8); la protección de la marca renombrada (Art. 9.6) el uso por terceros de ciertas indicaciones (Art. 12); el uso de la marca en cualquiera de los estados partes para evitar la cancelación del registro (Art. 15 y 16) y la contemplación de servicios para la indicación de procedencia y la denominación de origen (Art. 19).

## 2. El valor del uso de la marca

Establece el Art. 8º del Protocolo del Mercosur: *“Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero la solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado en forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca”*.

Es probablemente la más importante de las innovaciones introducidas por el Protocolo. Como podemos notar, se trata de una excepción al sistema atributivo para la adquisición del derecho de propiedad de una marca, introduciendo un matiz del sistema declarativo en legislaciones –como la paraguaya- que siempre reconocieron el mejor derecho del primero en solicitar una marca en el país <sup>(3)</sup>. El principio del carácter atributivo lo encontramos en el sistema paraguayo en el Art 15º de la Ley 1294/98: “El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a

---

presidente Fernando Lugo. El congreso paraguayo finalmente en diciembre del 2013 ratificó la adhesión de Venezuela al Protocolo del Mercosur, dándose de esta manera cumplimiento al requisito que todos los países miembros deben aprobar el ingreso de un nuevo Estado parte.

<sup>3</sup> Art 12º de la Ley 1.294/98: “La prelación en el derecho de obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora de presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. En la solicitud de registro se podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, para la misma marca y los mismos productos o servicios, que resulte de algún depósito realizado en algún Estado obligado con un tratado o convenio al cual el Paraguay estuviese vinculado”.

confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos”.

Para un autor argentino el Art. 8° significa el reconocimiento de las marcas de hecho, al sostener que “de esta manera, el Protocolo reconoce la existencia de las marcas de hecho. Se denominan como marcas de hecho a aquellos signos empleados con la función distintiva propia de las marcas, pero sin haber sido registrados como tales, sin infringir los derechos de otras marcas registradas (4)”. Por otro lado, sostiene que el plazo de seis meses en el orden de prelación para obtener el registro sobre un tercero es un plazo exiguo.

En algunos países, especialmente en la Argentina, a pesar de contar con un sistema atributivo, en muchos casos la jurisprudencia ha reconocido valor a la marca usada frente a otra igual registrada con posterioridad, con fundamento en el Art. 953 del Código Civil argentino –que no otorga valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres. En el Paraguay encontramos jurisprudencia que ha suavizado el carácter atributivo del registro, dando algún valor al uso de la marca como generador de derechos sobre ella. A continuación se cita el fallo en el que se menciona a Otamendi y se adopta el criterio expuesto por éste sobre el uso, basado en la jurisprudencia argentina: “El carácter atributivo de la ley de marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del derecho, sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales (5)”.

Estando vigente el Protocolo del Mercosur en Paraguay, Uruguay y Venezuela, obviamente el uso de una marca en uno de esos países dentro de los seis meses previos a la presentación de parte de un tercero de la solicitud de la misma marca en el otro país genera un mejor derecho, de acuerdo con el Art. 8 del Protocolo. Cabe entonces plantear: ¿Goza de mejor derecho quien utiliza la marca dentro del plazo señalado en el mismo país en que otro la solicita?

Un autor paraguayo opina que sí: “Obviamente quien lleva por lo menos seis meses de uso de una marca en Uruguay –hasta ahora el otro país que con Paraguay ha ratificado el Protocolo- podrá oponerse al registro de esa misma manera en nuestro país. ¿Y si fuera aquí donde se ha usado el signo? Entendemos que si se reconoce en Paraguay el uso que se haya hecho de una marca en otro país, también debe ser admitido el que se haya realizado en el propio. Una interpretación contraria significaría que el usuario local de una marca tendría menos derecho que el usuario de un país socio del Mercosur (6)”.

---

<sup>4</sup> MITELMANN Octavio, “Las Marcas. Régimen Legal en el Mercosur”, *Revista Aplicación Profesional*, N° 18, Editorial Aplicación Tributaria, 1998. Sostiene el autor que “en determinadas circunstancias se concede protección a esta clase de marcas, cuando se está en presencia de un uso pacífico, público y continuado, ejercido durante un tiempo suficientemente prolongado, de manera que el signo haya adquirido difusión y el interesado haya obtenido una clientela considerable”.

<sup>5</sup> Acuerdo y Sentencia N° 57(11/VIII/04) del TCuentas, Sala 1ª (Revista La Ley Paraguaya, edición de diciembre de 2004, pág 1477.)

<sup>6</sup> Carmelo MODICA, *Derecho paraguayo de marcas*, Arandura, Asunción, 2007, 90

En Uruguay Lamas sostiene el mismo criterio. Así como el uso de dicha marca dentro de los seis meses anteriores en Paraguay, da derechos a oponerse a una solicitud depositada en Uruguay, también tendrá derecho a hacerlo quien haya ejercido dicho uso en este último país. Expresa “de la misma forma que un paraguayo que está usando una marca en su país o en el territorio uruguayo tiene derecho a que se le obligue a acreditar solamente el uso público, pacífico y de buena fe por seis meses, idéntico derecho tiene cualquier persona radicada en el Uruguay y que esté usando una marca en el territorio nacional. Y como el Protocolo no exige ni la nacionalidad ni la radicación en cualquiera de los Estados Partes, también considero que se benefician con esta nueva disposición todas las personas que, cualquiera sea su nacionalidad o el país de su residencia, estén utilizando una marca en el país <sup>(7)</sup>”.

Nos adherimos a la posición sostenida por los autores mencionados. Además de las razones esgrimidas por ellos, cabe mencionar que de acuerdo con el Art. 137° de la Constitución Paraguaya, el Protocolo por ser un tratado internacional ratificado por el país, se encuentra en el orden de prelación por encima de la legislación marcaria <sup>(8)</sup>.

Cabe una mayor precisión aun con respecto a la aplicación de la prioridad del uso: “Debe notarse que todo el derecho que el Protocolo atribuye al uso se circunscribe a la prelación de que se beneficia quien ha venido usando una marca, sin haberla registrado ni solicitado, con respecto a otro que se haya adelantado para solicitar el registro de ella. Si ya ha registrado la marca o la ha solicitado, obviamente no invocará el uso para oponerse a la solicitud, sino que el reclamo habrá de basarse en la propiedad de una marca registrada o en el derecho de prelación, siempre, claro está, que se den las condiciones para ello <sup>(9)</sup>”.

### **3. Protección de la marca notoria y la renombrada**

Expresa el Art. 9° del Protocolo del Mercosur: “...5) *El artículo 6 bis de la convención de París para la protección de la Propiedad Industrial se aplicará mutatis mutandi, a los servicios. Para determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo. 6) Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio.*”

Otra de las innovaciones introducidas por el Protocolo es el reconocimiento de la categoría llamada marca renombrada o de alto renombre, que se distingue por su parte en cuanto a efectos o consecuencias jurídicas de la llamada marca notoria -también reconocida por el Protocolo y por la Ley de Marcas paraguaya. Esto surge del mencionado Inc. 5 del Protocolo, que coincide con el Inc. 5 del Art. 2° de Ley de Marcas paraguaya que estatuye que no podrán registrarse como marcas “los signos que constituyan una

---

<sup>7</sup> Mario Daniel LAMAS, *Derecho de Marcas en Uruguay*, Montevideo, 70.

<sup>8</sup> Art. 137 de la Constitución de Paraguay: “La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado”.

<sup>9</sup> MODICA, 93.

reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese conocido el signo”.

El mencionado Inc. g es un trasvase del Art. 6° bis Inc. 1 del Convenio de París <sup>(10)</sup>. El Art. 6° bis fue incorporado a la Ley de Marcas paraguaya con los agregados de ADPIC: “a) la protección se aplicará también a los servicios (Art. 16°.2); b) la notoriedad de la marca será considerada en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Estado miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca (Art.16°.2 in fine); c) la mencionada protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”. Como puede observarse, dichas ampliaciones introducidas por el ADPIC también fueron receptadas en el Art. 9° del Protocolo, a excepción que las dos primeras -ampliación de servicios y notoriedad en el sector pertinente del público- fueron solamente en el Inc. 5; y la protección con respecto a productos o servicios no similares a los amparados por la marca registrada fue trasvasada en el Inc. 6.

La diferencia fundamental del Inc. 6 con el Inc. 5 del Art. 9° del Protocolo consiste en el reconocimiento de la protección con respecto a productos o servicios no similares a los amparados por la marca registrada, otorgando en consecuencia una nueva categoría de protección jurídica mayor que la anterior –marca notoria- que la doctrina conoce como marca renombrada.

Se ha dicho que “tradicionalmente, la doctrina europea ha venido contraponiendo, dentro de las marcas intensamente usadas, la categoría de las marcas notorias y la categoría de las marcas renombradas. El calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana <sup>(11)</sup>”.

---

<sup>10</sup> Art. 6° bis del Convenio de París: 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro de uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

<sup>11</sup> Manuel AREÁN LALÍN, *Las marcas notorias y la piratería marcaria*, Indecopi-OMPI, 1996, 186. Según se recuerda en la sentencia del Tribunal de Distrito de Munich de 1 de diciembre de 1994 relativa a la marca “Shell”.

De acuerdo con esta distinción se viene reconociendo la protección de las llamadas marcas renombradas más allá de la regla de la especialidad, más allá de los bienes y servicios en que se aplique y por abarcar a todo el público consumidor, mientras que se limita la especial tutela de las marcas notorias al sector pertinente del público al que pertenecen los productos con que se distinguen bienes o servicios. Para Martínez Medrano y Gabriela Soucasse “la diferencia no es baladí, toda vez que la protección registral en las primeras se brinda más allá del principio de prioridad registral pero siempre dentro del de especialidad, mientras que las segundas excedían este último límite, abarcando las 45 clases del Nomenclador Internacional <sup>(12)</sup>”.

Es conveniente ejemplificar la distinción. Una marca de agroquímicos conocida por los agricultores en general puede ser considerada notoria, lo mismo que marcas de instrumentos de peluquería son ampliamente utilizados por los peluqueros o de equipos para la navegación aérea entre los pilotos, son notorias en sus respectivos ámbitos, pero no renombradas pues no son conocidas fuera de ellos. En cambio, Coca Cola no sólo es notoria entre los bebedores de refrescos, Toyota entre los propietarios de automóviles o Nike entre quienes adquieren zapatillas deportivas, sino que su notoriedad se extiende a todos los sectores. Son marcas de alto renombre.

Nuevamente la pregunta forzosa que nos hacemos es si la distinción realizada en el Protocolo es aplicable a la legislación paraguaya. En otras palabras, si el Art. 2º Inc. g de la Ley 1294/98 que establece los alcances de la notoriedad, en concordancia con el Art. 16º.3 de ADPIC “cualquiera que sean los productos o servicios a los que aplique el signo”, ha sido derogado por el Inc. 6 del Art. 8 del Protocolo que se aparta de ADPIC, ya que priva a las marcas notorias de la protección ampliada que les otorga ese tratado. Consideramos un abuso del derecho el pretender una protección extraordinaria y, a la vez una equiparación de una marca notoria –conocida en el ámbito de consumidores del producto-- con la de una marca de alto renombre--, conocida por los consumidores en general –incluyendo quienes no lo son del producto específico que ampara-- y cuya especial protección trata de evitar el riesgo de debilitamiento de su carácter distintivo y el riesgo de envilecimiento de su *goodwill* o prestigio, dando lugar a la figura de la dilución marcaría, reconocida tanto en el Protocolo como en nuestra legislación marcaría<sup>(13)</sup>.

#### **4. El uso por terceros de ciertas indicaciones**

Expresa el Art. 12 del Protocolo del Mercosur: “*El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use, entre otras, las siguientes indicaciones, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios: a) su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; b) indicaciones o informaciones de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios*”.

Es lo que se conoce también en doctrina como el uso autorizado de marca ajena. La legislación paraguaya nada dice al respecto. Para comprender mejor la cuestión

---

<sup>12</sup> Cfr. *Armonización de la Propiedad Industrial en el Mercosur*, Actas de Derecho Industrial, N° XXI, Universidad de Compostela, España.

<sup>13</sup> Art. 2º de la Ley 1294/98: “No podrán registrarse como marcas: g) los que (...) signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”.

corresponde en primer lugar distinguir el llamado uso típico y uso atípico de la marca. Al respecto, Cabanellas de las Cuevas menciona: “El llamado derecho a la marca –o sea, el derecho subjetivo respecto de una marca-- no implica, sin embargo, una apropiación del signo. Supone, por el contrario, un derecho a evitar ciertos actos relativos al signo que constituye una marca. Así, por ejemplo, el derecho sobre una marca con un altísimo grado de protección, como puede ser Coca-Cola, no impide la plena licitud de una serie de actos relativos a las voces constitutivas de tal marca: se las puede mencionar en textos como éste, las pueden pronunciar los consumidores para solicitar la bebida en cuestión, la pueden exponer los minoristas en los envases de tal bebida, la escriben los órganos judiciales cuando ante ellos tramitan juicios relativos a tal marca, etc. Corresponde, en consecuencia, determinar cuáles son los actos que constituyen una violación al derecho exclusivo respecto de una marca y cuáles los que son lícitos pese a constituir uso de la marca <sup>(14)</sup>”.

Siguiendo la opinión de Cabanellas, el titular de una marca tiene un derecho exclusivo respecto del uso de la misma, pero tal exclusividad no tiene un carácter absoluto sobre el signo que constituye la marca, cuando la misma es utilizada con otros fines que son ajenos a la función propia o distintiva de la misma. El titular de la marca es el único autorizado a utilizar ese signo cuando tales bienes o servicios se identifican con la función distintiva del signo marcario. En estos casos estamos ante un uso típico de la marca, que así es lícitamente utilizada si identifica tales bienes o servicios con la autorización del titular de esa marca, o bien no reúne tales condiciones, en cuyo caso no es lícito. A *contrario sensu* se encuentra el uso atípico de la marca, que se da cuando ésta es usada con una multiplicidad de funciones ajenas a la distintiva –cumple funciones calificables como accesorias- como ser la publicitaria, competitiva, de identificación del origen de bienes y servicios, de garantía de calidad, de protección del consumidor, etc.

De acuerdo con lo establecido por el Art. 12º del Protocolo, entendemos que el mismo se refiere al uso de signos marcarios ajenos para indicar características de bienes o servicios propios. Sobre el punto conviene mencionar que en la práctica comercial es normal nombrar marcas de terceros para identificar de esta manera las características propias del producto. El ejemplo típico dado es del fabricante de repuestos de automóviles, que en su publicidad menciona los tipos y marcas de automóviles para el que sirven sus repuestos, o la publicidad del técnico prestador de servicios especialista en automóviles o maquinarias en que necesariamente debe indicar cuáles son las marcas de los productos en el que está especializado.

Siguiendo nuevamente a Cabanellas, el autor afirma que “en el caso de repuestos y accesorios, será lícita la indicación de los artículos para los cuales están destinados, aun cuando ello implica mencionar la marca de tales artículos, pues en tal caso no hay un uso marcario de este último signo. Para que se cumpla tal condición, los repuestos y accesorios deberán tener su propia identificación que permita evitar la creencia en el público de que la marca del producto al que se destinan es también la del repuesto o accesorio. Asimismo, la referencia a los artículos a los que se destina el repuesto o accesorio deberá ser tal que no induzca al público a error respecto de la relación entre el titular de la marca del producto principal y el oferente de los repuestos y accesorios <sup>(15)</sup>”.

---

<sup>14</sup> Guillermo CABANELLAS, “El uso atípico de la marca ajena”, *Temas de derecho industrial y de la competencia* 3, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, 1999, 40

<sup>15</sup> *Ibid* 69

## 5. El uso de la marca para evitar la cancelación del registro

Expresa el Art. 16 Inc. 2) del Protocolo: *“El uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos”*.

Dicho inciso coincide con el Art. 15 Inc. 1 del Protocolo <sup>(16)</sup>. El Art. 27° de la ley 1294/98 estatuye: “El uso de la marca es obligatorio. En caso contrario, a pedido de parte, se cancelará el registro de una marca: a) Cuando no se haya iniciado su uso dentro de los cinco años inmediatamente posteriores a la concesión de su registro; b) cuando su uso haya sido interrumpido por más de cinco años consecutivos; c) cuando su uso, dentro del plazo estipulado en los ítems precedentes, haya tenido lugar con alteraciones substanciales de su carácter distintivo o original, tal como constaba en el certificado de registro pertinente; La cancelación no será procedente si el uso de la marca o en su caso su no uso, hubiera sido ya justificado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en un proceso anterior dentro del mismo plazo de cinco años estipulados en los ítems a) y b). No procederá la cancelación cuando la falta de uso pudiese justificarse por razones de fuerza mayor. No se cancelará la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la presentación de un servicio incluidos en otras clases (...)”

Como se puede observar, dicha normativa no especifica el lugar donde debe considerarse el uso de la marca. Sobre el punto conviene mencionar que existen varias posiciones al respecto. Una de ellas es la que considera que el uso de la marca para impedir la sanción de caducidad debe efectuarse en el país en que se pretenda dicha caducidad; mientras que por otro lado está la que considera que el uso es suficiente si se da en cualquiera de los estados que formen parte de una comunidad integrada, como por ejemplo la Unión Europea, Comunidad Andina, etc., y también está la postura que adopta que el uso puede darse entre países que tienen firmados tratados bilaterales de comercio. Por ejemplo para la Argentina y el Brasil el uso marcario debe ser realizado en el respectivo país, mientras que para la Unión Europea o la Comunidad Andina basta que el uso se realice en cualquiera de los estados partes.

En Paraguay, el Decreto 22.365/98 reglamentario de la Ley 1294/98 en su Art. 23 expresa que “el uso de la marca en cualquier país será suficiente a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley de Marcas”. Como consecuencia de este precepto –insólito a nivel mundial- los propietarios de marcas registradas en Paraguay que todavía no han sido puestas en el comercio paraguayo pueden repeler cualquier intento de cancelación de sus respectivos signos con la prueba de la venta efectiva del producto que lleve el signo en un tercer país, cualquiera sea éste. Muchos doctrinarios tanto a nivel local como internacional, no están de acuerdo con la solución establecida por el decreto reglamentario de la Ley de Marcas de Paraguay. Manifiestan que “podría argüirse que el decreto está disponiendo más allá de lo que la ley quiso poner. Que siendo una norma de

---

<sup>16</sup> Art. 15 Cancelación del registro por falta de uso: 1) Los Estados partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca, a pedido de cualquier parte interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente podrá cancelar el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados partes durante los cinco años precedentes a la fecha en la que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca. No se cancelará el registro cuando existieren motivos que la autoridad nacional competente considere justifican la falta de uso.

jerarquía inferior a la ley no puede disponer lo que ésta no dispuso <sup>(17)</sup>”. Coincidimos con esta postura, además de sostener –al igual que en los casos anteriores- que desde el momento en que el Tratado del Mercosur fue incorporado al derecho positivo paraguayo, de acuerdo con el Art. 137° de la Constitución, por estar los tratados internacionales en una posición de superioridad con respecto a las leyes nacionales, el mismo Tratado revoca la Ley de Marcas –y con mayor razón aun su decreto reglamentario-- en todo lo que se contradiga, limitando en consecuencia la validez del uso de la marca para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos a los Estados Partes del Protocolo que lo hayan ratificado.

## 6. Indicación de procedencia y denominación de origen

Expresa el Art. 19 del Protocolo: “1) Los Estados Partes se comprometen a proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen. 2) Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio. 3) Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluido factores naturales y humanos.”

El capítulo XI de la ley de marcas paraguaya referida a la Indicación Geográfica fue derogado por la Ley N° 4.923/13 que pasó a regular las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. El Art. 2° <sup>(18)</sup> de la Ley N° 4.923/13 define lo que se entiende por denominación de origen e indicación geográfica. En pocas palabras la diferencia es sutil entre ambas -al igual que lo establecido en el Protocolo de Mercosur- ya que en uno y otro caso se trata de productos originarios de un medio geográfico determinado que les da características propias, pero en la denominación de origen a las condiciones que el medio brinda al producto se agrega la habilidad de sus habitantes para la obtención de una determinada calidad. De todos modos, esta distinción doctrinaria es sólo a los efectos teóricos, ya que ambas instituciones son reconocidas y protegidas por igual, dejando de lado en la práctica la difícil distinción entre una y otra <sup>(19)</sup>.

---

<sup>17</sup> Cfr. Hugo MERSAN Y Gustavo A. SENA, *Obligatoriedad del uso de la marca*, AIPPI-APAPI, 24.

<sup>18</sup> Art 2° Inc a: La denominación de origen es “el nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar para un producto originario de algún de éstos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales así como los que sean resultado de la actividad humana”.

El Inc. b establece que la indicación geográfica es “el nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de éstos, cuando determinada cualidad, reputación y otra característica sea imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geográfico”.

<sup>19</sup> Stefano Sandri, citado por Schiavone, expresa: “La diferencia entre ambos ha sido reducida casi al límite de la perceptibilidad. Es una cuestión de grado, y no de sustancia. Pareciera que en las denominaciones de origen se revela el entorno geográfico tomando el conjunto de factores naturales, humanos y tradicionales que califican la proveniencia del producto en forma general; mientras que en las indicaciones geográficas el origen incide más específicamente en la atribución de una determinada cualidad o reputación del producto, aunque la zona en sí misma no presente particularidades en cuanto a sus factores naturales humanos o ambientales para la producción local (Elena SCHIAVONE, “Indicaciones geográficas”, en *Derechos Intelectuales*, Astrea, Buenos Aires, 2003, X, 19)

El Protocolo del Mercosur habla de Indicación de Procedencia, mientras que la Ley N° 4.923/13 lo hace de Indicaciones Geográficas. Entendemos que las expresiones que acompañan a Indicación -procedencia y geográfica- se refieren a lo mismo. Ahora bien, la diferencia e innovación fundamental en el Protocolo del Mercosur radica en que la Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen se refiere solamente a la protección de productos, mientras que el Protocolo además de los productos contempla también a los servicios, al igual que lo hacen otras legislaciones como la brasileña. Si bien hasta el momento no conocemos que a nivel internacional alguna región o país haya adquirido protección por un determinado servicio, consideramos que eventualmente podrían adquirir esta característica como denominaciones de origen o indicaciones de procedencia los “servicios bancarios suizos” o un determinado tipo de masaje como ser “masaje tailandés”, “masaje hawaiano”, entre otros.

## **7. Conclusión**

A casi 20 años de la aprobación del Protocolo del Mercosur no conocemos de ningún antecedente administrativo o fallo judicial a nivel local –tampoco tuvimos noticias de fallos en los otros Estados partes- en que se haya aplicado alguno de los principios regulados por este instrumento a la hora de dilucidar cuestiones conflictivas. A pesar del reciente ingreso de Venezuela y de la futura aceptación de Bolivia como nuevo Estado parte, cada vez más son las voces que cuestionan y ponen en duda la eficacia real de este bloque regional y las ventajas que se derivan para nuestro país, teniéndose la sensación de que estamos lejos de lograr el objetivo inicial de reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el territorio de los estados partes.

Sin embargo, a pesar de las dificultades políticas que siempre caracterizó al bloque, el Protocolo del Mercosur fue un interesante instrumento con el fin de buscar una cierta armonización en materia de marcas e indicaciones geográficas de los países miembros. Incluso para la época en que fue aprobado, introdujo innovaciones que ni las posteriores leyes aprobadas en nuestro país en cuanto a marcas y denominaciones de origen se encargaron de regular adecuadamente. Pero ante la negativa de los dos grandes y principales socios –Argentina y Brasil- a ratificarlo, el Protocolo estuvo destinado al fracaso.

Entendemos que las cuestiones reguladas en el Protocolo pero ajenas a nuestra legislación interna, como ser la prelación internacional y el valor del uso en las solicitudes de registro, la protección de la marca renombrada, el uso por terceros de ciertas indicaciones, el uso de la marca en cualquiera de los estados partes para evitar la cancelación del registro y el reconocimiento de servicios en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, estarían modificando el orden normativo interno e introduciendo estas innovaciones, haciendo posible su reclamo no sólo por parte de los ciudadanos de un estado parte a otro, sino que incluso para los propios ciudadanos paraguayos de acuerdo al orden de prelación establecido en nuestra Constitución Nacional para los tratados internacionales.

## 8. Bibliografía

Acuerdo y Sentencia N° 57(11/VIII/04) del TCuentas, Sala 1ª (Revista La Ley Paraguaya, edición de diciembre de 2004)

AREÁN LALÍN Manuel, Las marcas notorias y la piratería marcaria, INDECOPI-OMPI, 1996.

*Armonización de la Propiedad Industrial en el Mercosur*, Actas de Derecho Industrial, N° XXI, Universidad de Compostela, España.

CABANELLAS Guillermo, “El uso atípico de la marca ajena”, Temas de derecho industrial y de la competencia 3, Derecho de Marcas, Buenos Aires, 1999

LAMAS Mario Daniel, Derecho de Marcas en Uruguay, Montevideo.

MERSAN Hugo Y SENA Gustavo A., *Obligatoriedad del uso de la marca*, AIPPI-APAPI.

MITELMANN Octavio, “Las Marcas. Régimen Legal en el Mercosur”, *Revista Aplicación Profesional*, N° 18, Editorial Aplicación Tributaria, 1998.

MODICA Carmelo, Derecho paraguayo de marcas, Arandura, Asunción, 2007.

SCHIAVONE Elena, “Indicaciones geográficas”, en Derechos Intelectuales X, Astrea, Buenos Aires, 2003