

Marca Colectiva

CLAUDIO IGLESIAS DARRIBA

Marca Colectiva

Ley N° 26.355 comentada

t E S E O

Claudio Iglesias Darriba

Marca Colectiva : Ley N° 26.355 comentada - 1a ed. - Buenos Aires :
Editorial Teseo, 2008.

112 p. ; 23 x 15 cm. (Derecho)

ISBN 9789871354276

1. Derecho Comercial. I. Título
CDD 346.07

© Instituto de la Propiedad Intelectual de Buenos Aires, 2008



© Editorial Teseo, 2008
Buenos Aires, Argentina

ISBN 9789871354276
Editorial Teseo

Hecho el depósito que previene la ley 11.723

Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de esta obra, escribanos a:
info@editorialteseo.com

www.editorialteseo.com

ÍNDICE

PRIMERA PARTE

MARCA COLECTIVA.....	13
Introducción.....	13
Importancia del tema.....	14
Limitación del tema.....	15
Concepto de “marca colectiva”.....	15
Tipos de marcas colectivas.....	16
Clases de marcas colectivas.....	16
Fuerza de la marca colectiva.....	16
Principales características de la marca colectiva.....	18
Signos distintivos que pueden configurar una marca colectiva.....	19
Titular de la marca colectiva.....	19
Funciones específicas de la marca colectiva.....	20
Marca Colectiva y Marca de Certificación.....	20
Marca Colectiva, Indicación Geográfica y Denominación de Origen.....	21
Marcas colectivas en el MERCOSUR.....	22
Marcas colectivas en la Comunidad Andina.....	24
Marcas colectivas en la Unión Europea.....	24
Marcas colectivas en el Convenio de París.....	25

SEGUNDA PARTE

LEY DE MARCA COLECTIVA Y SU REGLAMENTACIÓN.....	27
Generalidades.....	27
ARTÍCULO 1º.....	27
Concepto de <i>forma asociativa</i>	28
Persona y Personalidad. El concepto de <i>entidad</i>	30
Asociaciones.....	30
Simples asociaciones	32
Asociaciones civiles.....	32

Sociedades civiles.....	33
Sociedades comerciales.....	34
Marcas colectivas de productos y de servicios.....	34
Preexistencia del agrupamiento.....	35
Carácter propio de la marca colectiva.....	35
Aplicación de las normas sobre marcas colectivas.....	36
La marca colectiva en la Comunidad Andina.....	37
La marca colectiva en el derecho brasileño.....	37
ARTÍCULO 2º	37
Interpretación.....	38
Prohibición de condominio.....	38
Condominio en las marcas individuales.....	38
Pluralidad de marcas colectivas.....	39
Antecedentes en la Comunidad Andina.....	39
ARTÍCULO 3º	39
Aplicación de las normas generales sobre marcas.....	40
¿Qué puede registrarse como marca colectiva?	40
Otros signos distintivos que pueden registrarse como marca colectiva.....	41
¿Qué no puede registrarse como marca colectiva?.....	41
ARTÍCULO 4º	42
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) como organismo de aplicación.....	43
ARTÍCULO 5º	43
Documentación necesaria para la solicitud del registro.....	43
El concepto de <i>agrupamiento</i> como <i>efector</i> de la <i>economía social</i>	44
Reglamento de uso.....	44
Limitación de la transferencia de la marca colectiva.....	45
Publicidad de la transferencia.....	46
Antecedentes en la Comunidad Andina.....	46
Antecedentes en el derecho mexicano.....	46
Antecedentes en el derecho brasileño.....	46
ARTÍCULO 6º	47
Principios generales del reglamento de uso.....	48
Denominación o identificación del agrupamiento (Inciso “a”).....	49
La denominación como atributo de la personalidad.....	49
Domicilio real y domicilio especial (Inciso “b”).....	50

El domicilio como atributo de la personalidad.....	51
Objeto social del agrupamiento (Inciso “c”).....	51
El objeto social como atributo de la personalidad.....	52
Acta constitutiva del agrupamiento.....	52
Órgano de administración y representación (Inciso “d”).....	53
La representación como atributo de la personalidad.....	54
Inscripción en el Registro de Efectores (Inciso “e”).....	55
Concepto de “efector social”.....	56
Requisitos para obtener la autorización de uso de la marca colectiva (Inciso “f”).....	57
Cualidades comunes de los productos y/o servicios (Inciso “g”).....	57
Reglas y condiciones para el uso de la marca colectiva (Inciso “h”).....	57
Mecanismos de contralor del uso de la marca colectiva (Inciso “i”).....	57
Infracciones y sanciones (Inciso “j”).....	58
Sistema sancionatorio del agrupamiento.....	58
Sistema sancionatorio del Estado.....	58
Tipos de sanciones.....	59
Procedimiento para la aplicación de las sanciones (Inciso “k”).....	59
Prohibición del uso de la marca a un asociado “no usuario”.....	60
(Inciso “l”).....	60
El término asociación.....	60
Facultades del Registro de Efectores (Inciso “ll”).....	61
Recurso de Reconsideración.....	61
Recurso Jerárquico.....	61
ARTÍCULO 7º	62
Modificación del reglamento de uso.....	62
ARTÍCULO 8º	63
Procedimiento ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).....	64
Registro en todas las <i>clases</i> del nomenclador.....	64
Facultades del INPI en materia de <i>clases</i>	65
Instrumentación de la solicitud. Posibilidad de desistir.....	66
Incorporación y exclusión de usuarios durante el trámite.....	66
Inalterabilidad del trámite.....	66
Comunicación de cambios en el nomenclador.....	67
¿Quiénes pueden solicitar el registro?.....	67

ARTÍCULO 9°	67
El INPI como órgano resolutorio.....	68
Oposiciones.....	68
Plazo para oponerse.....	69
Notificación de la oposición.....	69
Plazo para resolver la oposición.....	70
Abandono de la marca colectiva.....	70
Notificación de la resolución del INPI.....	71
Recurso contra la resolución del INPI.....	72
Órgano judicial competente.....	72
Ley de procedimiento administrativo.....	72
 ARTÍCULO 10°	 72
Pago de la tasa de oposición duplicada.....	72
Exención del pago de la tasa de oposición.....	73
 ARTÍCULO 11°	 73
Causales de nulidad específicas de las solicitudes de marcas colectivas.....	74
Causales de denegatoria específicas de las solicitudes de marcas colectivas.....	74
 ARTÍCULO 12°	 75
Renovación de la marca colectiva.....	75
Uso obligatorio de la marca colectiva.....	76
 ARTÍCULO 13°	 76
Extinción del derecho de propiedad de la marca colectiva.....	77
Nulidad de la marca colectiva registrada.....	77
Caducidad de la marca colectiva registrada.....	78
Baja del Registro de Efectores.....	79
 ARTÍCULO 14°	 79
El “beneficiario” en la Ley de Marca Colectiva.....	79
Categorías de beneficiarios.....	80
 ARTÍCULO 15°	 80
Asistencia gratuita y especializada.....	80
 ARTÍCULO 16°	 81
Calidad, capacitación y desarrollo.....	81

MARCA COLECTIVA	11
<hr/>	
ARTÍCULO 17º	82
Aplicación supletoria de la reglamentación de la ley 22.362.....	82
ARTÍCULO 18º	83
Inaplicabilidad de ciertas normas de la ley 22.362.....	84
Cesión o venta del fondo de comercio.....	84
Condominio.....	85
Solicitud por cada clase.....	85
Acción para el levantamiento de la oposición.....	85
Informe judicial al INPI.....	87
Renuncia a la vía judicial.....	87
Indicación de las clases para la renovación.....	87
TERCERA PARTE	
DECRETO 1384/2008	89
Normas generales en materia de marcas colectivas.....	89
Principio de <i>celeridad</i>	90
Regla <i>in dubio pro agrupamiento</i>	90
Organismo de contralor.....	91
Desarrollo y promoción de las marcas de la economía social.....	92
Artículo 3º del Decreto 1384.....	92
Signo distintivo común.....	92
APÉNDICE	93
Cuadro comparativo de la “marca colectiva” y la “marca de certificación”.....	93
Cuadro comparativo de la “marca colectiva” y la “denominación de origen”.....	95
Ley 26.355.....	97
Decreto 1384/2008.....	101
BIBLIOGRAFÍA	107

PRIMERA PARTE

MARCA COLECTIVA

Introducción

La marca colectiva es la *marca* de una pluralidad de individuos. Es la marca de un *grupo*, la marca de una *comunidad*. Existen miles de agrupamientos de emprendedores y pequeños empresarios rurales o urbanos, comerciantes o industriales que contribuyen diariamente al desarrollo de la Argentina como Nación. El reconocimiento de una marca para la distinción de sus productos o servicios no podía esperar. La marca colectiva nace para fomentar el desarrollo de esos innumerables actores anónimos de la economía social y –en consecuencia– para beneficio de toda la comunidad.

Con el avance de la información y las comunicaciones las personas y emprendimientos situados en lugares muy distintos pueden contactarse entre sí y hacer negocios entre ellos a menor costo. En resumen, este avance posibilita la inclusión social de comunidades aisladas y, en algunos casos, marginales. Estas comunidades suelen ser grandes productoras de creatividad, innovación e ingenio; muchas veces con orígenes ancestrales. A renglón seguido aparecen las marcas colectivas que son los signos que permiten distinguir la rica producción de esas comunidades. Su función es entonces diferenciar los productos y servicios de los actores de la economía social.¹

La *marca colectiva* es un ejemplo de institución destinada a los actores de la economía social. Esta figura se enmarca en la actual legislación argentina la cual ha producido un giro en lo que hace a la regulación de los derechos sociales, la ética, los derechos humanos fundamentales, el acceso a la educación y la mejora de la calidad de vida. Finalmente,

¹ Podemos decir que una *marca* es todo signo que permite diferenciar un producto o servicio de otro.

la ley 26.355 se acomoda perfectamente en este proceso de cambio que atiende a los actores de ese tan variado sector de la economía.

A su vez, la ley 26.355 es un ejemplo de norma. La misma es única en su forma y en su contenido. No encontramos en el derecho comparado una norma jurídica exclusivamente destinada a regular tan pormenorizadamente los derechos y obligaciones de los agrupamientos sociales en esta materia.

Así, la marca colectiva aparece en nuestro ordenamiento jurídico como el primero de los derechos de propiedad intelectual destinado a fortalecer no sólo a su propietario sino además –y principalmente– a la sociedad toda.

Importancia del tema

En un mercado globalizado en el cual los productos o servicios son similares –e incluso idénticos– las marcas se convierten en el medio más importante para diferenciar unos productos de otros y atraer al público consumidor.

Sostiene Sena que la función de toda ley de marcas es “*defender al que crea, proteger al que elige y combatir al que copia*”.² Consideramos que la ley 26.355 cumple con creces con estos tres requisitos.

Los actores de la economía social suelen ser pequeños emprendedores, micro y pequeños empresarios muy limitados a su ámbito geográfico en lo que al mercado se refiere. Sus productos y servicios difícilmente podrían llegar por sí solos muy lejos. A su vez, posicionar una marca en un mercado globalizado requiere un esfuerzo casi imposible para ellos.

Aun cuando los productos suelen ser de muy alta calidad, como ocurre con las artesanías, los alimentos orgánicos o los artículos textiles, éstos no llegan a mercados lejanos y su buena fama suele ser aprovechada por terceros que cuentan con la capacidad económica de producirlos a mayor escala y comercializarlos a mejores precios. Este aumento de valor generado por la *buena fama* del producto no es ni más ni menos que el efecto directo de la *marca*.

Y he aquí donde la *marca colectiva* cobra toda su importancia para proteger, diferenciar y aumentar el valor de los productos y servicios de los emprendedores que se encuentran unidos bajo una *forma asociativa* de la economía social.

² Sena, Gustavo, *Nuevos objetos de protección en el derecho de marcas*, en *Derechos intelectuales*, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2005, p. 192.

Limitación del tema

En este trabajo nos limitaremos a exponer nuestra opinión acerca de la ley 26.355 y el decreto 1384/2008 que la reglamenta, y su relación con otras normas argentinas, extranjeras e internacionales. Para ello seguiremos estrictamente el orden establecido por la propia ley.

Nuestro trabajo se divide en tres partes bien diferenciadas. Una primera parte en la cual nos referimos a las cuestiones generales relativas a las *marcas colectivas*, una segunda parte en la que analizaremos la ley 26.355 y la reglamentación específica de cada uno de sus artículos conforme lo dispone el artículo 1º del decreto 1384/2008; por último, una tercera parte en la que veremos las normas generales de reglamentación que surgen de los artículos 2º y 3º del decreto.

Concepto de “marca colectiva”

La marca colectiva se encuentra expresamente definida por el derecho argentino como *todo signo distintivo de productos o servicios generados por actores de la economía social*.

Dice textualmente el artículo 1º de la ley 26.355 que “*marca colectiva es todo signo que distingue los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social.*”

El concepto de *economía social* es complejo para definir aunque bien conocido, por lo que no abundaremos en él. Básicamente, podríamos definirla como la parte de la economía integrada por actores provenientes de la sociedad civil, con fines solidarios y una importante participación del Estado sin intervención forzosa del mismo. Usualmente estos actores han sido conocidos como *organizaciones no gubernamentales (ONGs)*, *tercer sector*, *sector voluntario* o *entes de la economía solidaria* o *economía plural*. La intervención del Estado se limita a ordenar y encauzar los programas tendientes a la mejora cualitativa y cuantitativa de la acción de estos entes solidarios. Su principal característica es la abundancia de actores muy diversos entre sí que actúan con miras a un desarrollo social y económico común no excluyente, y fomentan la inclusión social en general y la económica en particular.

En este sentido, coinciden los autores en que la política económica argentina de las últimas décadas tuvo como resultado más visible una enorme exclusión social y un drástico incremento de la pobreza como consecuencia de la falta de distribución del ingreso y el desempleo. Todo ello desembocó en la gran crisis de 2001.³

³ ABRAMOVICH, Ana, *Emprendimientos productivos de la economía social argentina: funcionamiento y potencialidades*, en CIMADAMORE, Alejandro, *La economía política de la pobreza*, Buenos Aires, Ed. CLACSO, 2008, p. 223.

En cuanto a los *productores o prestadores de servicios destinados al desarrollo de la economía social* (así los llama la ley) son –indudablemente– todos aquellos actores que efectivamente forman parte de esta realidad multifacética. Siguiendo el criterio “inclusivo” o “incluyente” con que hemos definido la economía social, estos actores tan diversos deben ser considerados en sentido amplísimo, buscando la integración de todos ellos.

Tipos de marcas colectivas

Las marcas colectivas argentinas pueden ser de tres tipos: (a) *denominativas*, (b) *figurativas* o (c) *mixtas*. Son *denominativas* las compuestas únicamente por palabras, letras o números o sus combinaciones, sin reivindicar características gráficas o colores específicos. Son *figurativas* los símbolos, dibujos, formas y/o logotipos. Son *mixtas* las que están compuestas por una combinación de elementos denominativos y figurativos a la vez, o de elementos nominativos con una forma especial. En este sentido la ley 26.355 sigue la metodología y terminología tradicionales.

Clases de marcas colectivas

Siguiendo la clasificación tradicional, las marcas colectivas argentinas pueden ser de dos grandes clases: (a) de *productos* y (b) de *servicios*. También en este aspecto la ley 26.355 sigue la clasificación internacional tradicional.

Fuerza de la marca colectiva

Las marcas colectivas pueden tener distintos grados de eficacia. La eficacia determina la *fuerza* de la marca. Así, marcas colectivas que denotan una cualidad común, pueden hacerlo de diferentes maneras y de ello dependerá su “fuerza”. Esta cualidad común puede ser, por ejemplo, el origen étnico: *Artesanías de los Wichis*, *Manos Wichis de Salta*, *Tallas Wichis*, *Misión Chaqueña Wichi*, o el ámbito geográfico: partido, zona, región, subregión o área precisamente limitados y referenciados.

Todo esto es especialmente importante ya que la fuerza de la marca es justamente su grado de eficacia para transmitir el mensaje diferenciador que lleva ínsito.

Nuestra legislación exige, como mínimo, que la marca sea *distintiva*; es decir, debe bastar para que los bienes o servicios del propietario de la

marca se distingan de los bienes o servicios de otros. Una marca puede incluir cualquier combinación original de números, letras u otros símbolos, colores o –incluso– elementos no tradicionales como sonidos o aromas. Para averiguar si una marca pasa satisfactoriamente esta prueba, es preciso determinar su fuerza o eficacia.

La fuerza de una marca suele medirse en un espectro muy complejo y que ha sido largamente estudiado. El espectro incluye, en grados que van desde lo más débil hasta lo más fuerte, términos *genéricos*, *descriptivos*, *sugestivos*, *arbitrarios* y *de fantasía*.

En el extremo más débil del espectro figuran palabras, símbolos o recursos que no permiten distinguir los bienes, porque se usan comúnmente para identificar los bienes mismos; por ejemplo, “libro”, “mesa” o “lápiz”. En materia de marcas colectivas, no podría registrarse la marca “*bolsos aborígenes*” para vender bolsos aborígenes. Esos términos se denominan *genéricos* y no pueden ser protegidos como marcas.

La siguiente categoría se refiere a los términos *descriptivos*. Una marca es *descriptiva* si expresa el propósito, la función, las características físicas, las cualidades de excelencia o el uso final del producto. Algunos ejemplos de marcas descriptivas son: *BRILLALUZ* para artículos de iluminación o *SUPREMO* para un vino (u otro producto) que –supuestamente– es de calidad superior. En materia de marcas colectivas, no podría registrarse la marca “*bolsos de puro cuero originales aborígenes*” para vender bolsos hecho en este material y que, supuestamente, son artesanales y de pueblos originarios, lo cual aumenta su valor. Puesto que no son *distintivos* en sí mismos, los términos descriptivos no pueden ser protegidos como marcas salvo que –por medio de las ventas y la publicidad extensivas– lleguen a identificar la fuente de los bienes que ostenten la marca. Esto se llama usualmente *significado secundario* o *secondary meaning*.

A diferencia de las marcas descriptivas, las marcas *sugestivas* no describen directamente los bienes a los cuales se refieren; más bien impulsan a la reflexión, la imaginación o la percepción para deducir la índole de los bienes. Se considera que las marcas sugestivas son distintivas en sí mismas y deben protegerse sin que tengan que adquirir primero un *significado secundario*. Como ejemplos de marcas sugestivas podemos mencionar: *HÉROE* para un extintor de incendios o *FORTALEZA* para una marca de clavos. En lo que hace a las marcas colectivas, podría registrarse la marca “*Bolsos de la Misión*” para vender bolsos aborígenes wichis de Misión Chaqueña.

Las marcas *arbitrarias* son palabras, símbolos y dispositivos de uso común pero que, asociados a los bienes del dueño de la marca, ni describen, ni sugieren la calidad de dichos bienes. Ejemplos de marcas arbitrarias son: *APPLE* (manzana) para distinguir computadoras o *DOVE* (paloma) para distinguir jabones. Igual que las sugestivas, las marcas

arbitrarias son distintivas en sí mismas (o sea que tienen un significado propio) y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario. Pero si bien tienen un significado en sí mismas (“manzana” o “paloma”), ese significado no está asociado de ningún modo al producto o servicio protegido: una protege computadoras y la otra jabones. Son marcas fuertes. En materia de marcas colectivas, un buen ejemplo sería “*Alondra Solitaria*” para vender bolsos aborígenes wichis de Misión Chaqueña.

Las marcas más distintivas son las *de fantasía*. Una marca de este tipo es una palabra acuñada o un símbolo inventado o elegido con el único fin de utilizarse como marca. Entre los ejemplos de marcas *de fantasía* figuran: EXXON para gasolina, KODAK para artículos fotográficos, XEROX para equipo de fotocopiado y PEPSI para una bebida gaseosa. Las marcas de fantasía han recibido tradicionalmente el mayor alcance de protección. Son las más fuertes. En el caso de las marcas colectivas, un buen ejemplo sería “*Kúay Kúay*” para vender bolsos aborígenes wichis de Misión Chaqueña.

Principales características de la marca colectiva

La marca colectiva es una figura muy particular del derecho de marcas. En la Argentina sus principales características son las siguientes:

- a. No tienen antecedentes en el derecho nacional.
- b. Su propietario es un “agrupamiento” o “forma asociativa” de la economía social.
- c. Sus usuarios son los miembros de dicho agrupamiento que cumplan con las condiciones establecidas por la ley y la reglamentación.
- d. Pueden ser “marcas colectivas de productos” o “marcas colectivas de servicios”.
- e. Pueden ser transferidas a otro agrupamiento que reúna los requisitos legales.
- f. Un agrupamiento puede ser propietario de más de una “marca colectiva”.
- g. Los trámites relativos a marcas colectivas se encuentran expresamente exentos del pago de todo tipo de aranceles.
- h. Los organismos actuantes deberán actuar con “celeridad” en los trámites de marcas colectivas.
- i. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial debe resolver las “oposiciones” que se presenten durante la solicitud. Su resolución es apelable ante la Justicia Federal.

- j. Las “oposiciones” que se deduzcan contra las solicitudes de marcas colectivas pagan el doble del arancel fijado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para las oposiciones a las marcas tradicionales.
- k. En caso de duda acerca del derecho aplicable, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial deberá optar por aquel que resulte más favorable al agrupamiento de la economía social.
- l. Su finalidad es doble:
 - i. aumentar el valor de comercialización de los bienes y servicios generados por actores de la economía social.
 - ii. fomentar la creación y durabilidad de los “agrupamientos” o “formas asociativas” de la economía social.

Signos distintivos que pueden configurar una marca colectiva

Casi cualquier signo con una mínima aptitud distintiva será idóneo para constituir una *marca colectiva*. Por ejemplo, puede expresarse por signos meramente denominativos (palabras o frases) que sirvan para distinguir determinados productos o servicios; o bien por indicaciones de procedencia y hasta por signos que, en otros casos, pueden ser considerados descriptivos en el comercio.

Estos signos *descriptivos* son más frecuentes en las *marcas colectivas* que en las marcas individuales. ¿Por qué? Pues porque la marca colectiva es utilizada por una pluralidad de emprendedores que pueden ser muy diferentes entre sí. Y estos usuarios variados suelen ser reconocidos usualmente por el nombre del agrupamiento titular o por un signo altamente descriptivo. En este sentido, puede afirmarse que la tendencia internacional de protección de las marcas colectivas es *más flexible* porque responde a las exigencias del mercado y a su función social.

Titular de la marca colectiva

El *titular* o propietario de la marca colectiva sólo puede ser un *agrupamiento, forma asociativa, entidad o asociación de la economía social*.⁴

La titularidad es *única*, pero su uso es *plural* ya que los usuarios son siempre más de uno. Son usuarios de la *marca colectiva* los miembros del agrupamiento que sean –a su vez– agentes de la economía social.

⁴ Éstas son las formas como la ley 26.355 llama al titular de la marca colectiva.

Funciones específicas de la marca colectiva

Las marcas colectivas desempeñan –en general– las mismas funciones que las marcas individuales; sin embargo, por tratarse de una marca que es utilizada de manera especial por varias personas (distintas de su titular) presentan algunos matices diferentes en lo que se refiere a ese uso, a saber:

1. La marca colectiva no diferencia los productos o servicios del (agrupamiento) titular, sino los productos o servicios de los miembros que pertenecen al agrupamiento titular de la marca.
2. La *función diferenciadora* puede cumplirse de maneras variadas. La marca colectiva no está sujeta a distinguirse de una manera específica, por ejemplo por la geografía, la topografía, la calidad de los productos u otras formas que son propias de las marcas de certificación o de las denominaciones geográficas.
3. La marca colectiva indica la *pertenencia* al agrupamiento por parte del fabricante.
4. Le es aplicable el *principio de especialidad* de las marcas individuales.
5. La publicidad es desarrollada tanto por los usuarios cuanto por el titular, ya que ambos están directamente interesados en el desarrollo y consolidación de la *buena fama (goodwill)* de la marca colectiva en el comercio.⁵

Marca Colectiva y Marca de Certificación

La *marca de certificación* suele definirse como todo signo distintivo destinado a ser aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido previamente controladas, verificadas o certificadas. Su finalidad es garantizar que los respectivos productos o servicios se encuentran sujetos a determinados patrones o *estándares* y que existe además un control previo y continuo a través del tiempo.

El prestigio del producto o servicio no es generado por el fabricante o prestador, sino por el titular de la marca de certificación, el cual añade valor a dicha marca (individual o colectiva).

⁵ Fuente: *Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos como Herramientas de Competitividad Empresarial*, Ciudad de Guatemala, 2006, y Calderón, Karina, *Las marcas colectivas, un beneficio para las micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala*.

Esto lleva a que la marca de certificación no pueda ser utilizada para productos o servicios provenientes del propio titular de la misma, sino que debe referirse siempre a productos o servicios de terceros claramente “ajenos” al certificador. Estos se vinculan al titular de la marca de certificación mediante un contrato de *licencia*.

Al igual que la marca colectiva requiere un “reglamento de uso” si bien el mismo es sumamente riguroso en lo que hace al control continuo de la calidad de los productos y servicios.

A diferencia de la marca colectiva, su titular puede ser una persona de derecho público o privado, nacional o internacional, pero siempre competente para certificar la calidad de los productos y servicios de terceros.⁶

Marca Colectiva, Indicación Geográfica y Denominación de Origen

La *indicación geográfica* es aquella que identifica un producto como originario, del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico. En nuestro país son reguladas solamente por la ley 25.380.⁷

La *denominación de origen* es el nombre de una región, provincia, departamento, distrito, localidad o de un área del territorio nacional, debidamente registrada, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. En nuestro país las regula solamente la ley 25.380.⁸

⁶ Fuente: *Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos como Herramientas de Competitividad Empresarial*, Guatemala, 2006.

⁷ La OMPI la define como un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, “Toscana” para el aceite de oliva producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida, por ejemplo, en Italia, en virtud de la Ley N° 169 del 5 de febrero de 1992), o “Roquefort” para el queso producido en Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la Unión Europea, en virtud del Reglamento CE N° 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de certificación US N° 571.798). También pueden utilizarse para productos no agrícolas, por ejemplo, el lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo es el término “Switzerland” (Suiza) o “Swiss” (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes. Fuente: OMPI.

⁸ La OMPI define a la *denominación de origen* como un tipo especial de *indicación geográfica*, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del

Las *indicaciones geográficas* y las *denominaciones de origen* son protegidas por cuanto las mismas designan las “cualidades” de los productos o servicios a que se refieren, siendo entonces una clara señal para su identificación.

A diferencia de ellas, las *marcas colectivas* no designan necesariamente ni los nombres ni las características de un país, región o territorio. Pueden hacerlo como mera referencia al origen de los productos o servicios pero –en tal caso– no existe una relación directa entre el producto o servicio y las “características especiales” que el referido país, región o territorio pudieran asignarle.⁹

Marcas colectivas en el MERCOSUR

En el ámbito del Mercosur está prevista expresamente la protección de las marcas colectivas de los países miembros. Así lo dispone el *Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen*, el cual busca justamente la concordancia normativa de los Estados Partes en materia de Propiedad Industrial.

Dice el Protocolo de Armonización que “*los Estados Partes protegerán las marcas de servicios y las marcas colectivas y podrán igualmente prever protección para las marcas de certificación*”.¹⁰

Si bien el referido Protocolo no define a la marca colectiva, sí define a la marca, siendo ésta la definición de aplicación a todo tipo de marcas, incluyendo las colectivas.

Al respecto, dicho instrumento internacional señala que “*las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, líneas y franjas, combinaciones, disposiciones de colores, y la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios*”.¹¹

medio geográfico en el que se elaboran. En el vocabulario de la OMPI, el concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen. Una indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción que determina las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o región.

⁹ Al respecto sugerimos ver el cuadro comparativo entre la marca colectiva y la indicación geográfica, que obra en el Apéndice de este trabajo.

¹⁰ Inc. 3 del art. 5° de la Decisión 8/95 del Consejo Mercado Común (Mercosur) Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.

¹¹ Inc. 1 del art. 6° de la Decisión 8/95 del Consejo Mercado Común (Mercosur) Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.

Admite como marcas a las *indicaciones geográficas* pero no a las *indicaciones de procedencia* ni a las *denominaciones de origen*.¹² A esta altura debemos aclarar que lo que el Protocolo llama “indicaciones de procedencia” es lo que la OMPI y la literatura comparada suele llamar “indicaciones geográficas”. Adecuando dicha norma del Protocolo con nuestro derecho interno, debe entenderse que no pueden registrarse como “marcas” las “indicaciones geográficas” ni las “denominaciones de origen”.

A su vez, la legislación argentina no considera “marcas” a las *denominaciones de origen* y prohíbe expresamente su registro como tales. Recordemos que las *indicaciones geográficas* y las *denominaciones de origen* son definidas en el derecho argentino por la ley 25.380¹³ modificada por la ley 25.399¹⁴ en materia de alimentos.

Sin embargo el Protocolo impone una limitación al definir la marca ya que establece que cualquier Estado Parte tiene la facultad de exigir, como condición de registro, que el signo sea visualmente perceptible. Esta limitación no existe en el derecho argentino, el cual admite todo tipo de signo, visible o no.¹⁵

Sin embargo la legislación brasileña establece la necesidad de que las marcas sean signos “visibles” o sea “visualmente perceptibles”, quedando excluidos los signos distintivos olfativos, auditivos y otros que no sean apreciables por la vista.¹⁶ La marca *tridimensional* puede ser protegida por ser “visible”, pero su protección en la práctica presenta ciertas limitaciones, pues el requerimiento (a diferencia de lo que ocurre con los diseños industriales), no admite la presentación de las distintas *vistas* o *perspectivas* del objeto. Por lo demás, la legislación brasileña nada prevé y no hay casos de registro.

¹² Inc. 2 del art. 6° de la Decisión 8/95 del Consejo Mercado Común (Mercosur).

¹³ Art. 2° de la ley 25.380 – Denominación de Origen (es) el nombre de una región, provincia, departamento, distrito, localidad o de un área del territorio nacional debidamente registrada que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

¹⁴ Art. 2° de la ley 25.966 – Indicación Geográfica (es) aquella que identifica un producto como originario, del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico.

¹⁵ Inc. 2 del art. 5° de la Decisión 8/95 del Consejo Mercado Común (Mercosur): “Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de registro, que el signo sea visualmente perceptible”.

¹⁶ Art. 122 de la Ley de la Propiedad Industrial del Brasil – Ley N° 9.279 de 14 de Mayo de 1996 – Son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales.

Marcas colectivas en la Comunidad Andina

En el ámbito de la Comunidad Andina rige la Decisión n° 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual regula las marcas colectivas para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Al haberse retirado de la Comunidad Andina, Venezuela aplica esta norma como derecho interno, por haber sido expresamente incorporada mediante un tratado internacional.

El artículo 180 de la Decisión 486 la define como: “[...]todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”.

Como conclusión, la *marca colectiva* es la herramienta de que se valen las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupo de personas legalmente establecidas para distinguir los productos o servicios de sus integrantes respecto de quienes no forman parte de dichas organizaciones.

Marcas colectivas en la Unión Europea

La Unión Europea define las *marcas colectivas de la Unión* (“*marcas colectivas comunitarias*”) de una manera amplia refiriéndose a ellas como aquellas marcas con capacidad para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que es el titular de la marca, respecto de los productos o servicios de los miembros de otras asociaciones. El solicitante debe ser una asociación con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo con las normas del Estado Parte. La definición es sumamente amplia e incluye expresamente la posibilidad de que la marca colectiva comunitaria sea solicitada por una entidad de derecho público estatal.

Y agrega que los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la procedencia geográfica de los productos o servicios pueden constituir marcas colectivas comunitarias. Sin embargo aclara que una marca colectiva no dará derecho a su titular para prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que este uso se realice de buena fe (uso honesto) en materia industrial o comercial. Y agrega que, en particular, dicha marca no podrá ser invocada contra un tercero que tuviese derecho a utilizar una denominación geográfica.¹⁷

¹⁷ Incisos 1 y 2 del art. 64° del Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas sobre la Marca Comunitaria. Este Reglamento (CE) No.40/94, es de fecha 20 de diciembre de 1993,

Esta norma es un rico antecedente de nuestra ley 26.355 ya que la misma establece dos recaudos que también aparecen en nuestra legislación:

1. El solicitante de una marca comunitaria colectiva deberá presentar un reglamento de uso en el plazo establecido.
2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación y, cuando existen, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.

Sin embargo la normativa europea es más estricta y establece la obligación de autorizar el uso de la marca colectiva a cualquier persona cuyos productos o servicios se originan en la zona geográfica a que se pudiere referir la marca.¹⁸

Es dable tener en cuenta este valioso antecedente como pauta interpretativa del artículo 6º de la ley 26.355.

Marcas colectivas en el Convenio de París

El más antiguo instrumento internacional para la protección de la propiedad industrial establece expresamente la protección de las *marcas colectivas* de acuerdo con las normas que dicte cada país signatario del Convenio. Éste autoriza a cada Estado miembro a decidir las condiciones de protección y establece el llamado “*trato nacional*”, vale decir la obligación de proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades constituidas en otros países miembros y cuya protección no vulnere la legislación nacional vigente.¹⁹

El Convenio de París dice textualmente que:

sobre la marca comunitaria, modificado por el Reglamento (CE) No.3288/94, de fecha 22 de diciembre de 1994, para la aplicación de los acuerdos celebrados en el marco del Uruguay Ronda. Su entrada en vigencia fue el 1 de enero de 1995 (aplicable a partir del 1 de enero de 1996).

¹⁸ Artículo 65º del Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas sobre la Marca Comunitaria. Este Reglamento (CE) No.40/94, es de fecha 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, modificado por el Reglamento (CE) No.3288/94, de fecha 22 de diciembre de 1994, para la aplicación de los acuerdos celebrados en el marco del Uruguay Ronda. Su entrada en vigencia fue el 1 de enero de 1995 (aplicable a partir del 1 de enero de 1996). En realidad, la norma europea lo autoriza a convertirse en “miembro” de la asociación titular de la marca. A este respecto, dice el inc. 2 del art. 65 del Reglamento (CE) No 40/94: “El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación y, cuando existen, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de una marca a que se refiere el artículo 64 (2) debe autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios se originan en la zona geográfica en cuestión a convertirse en un miembro de la asociación que es el titular de la marca”.

¹⁹ Artículo 7 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el

1) Los países de la Unión²⁰ se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Recordemos que el Convenio de París fue incorporado al derecho interno argentino mediante la ley 17.011.

31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Texto oficial español establecido en virtud del Artículo 29.(1)(b).

²⁰ El Convenio de París crea una unión de carácter general entre los estados miembros.

SEGUNDA PARTE

LEY DE MARCA COLECTIVA Y SU REGLAMENTACIÓN

Generalidades

A continuación analizaremos cada artículo de la ley 26.355 y su respectiva reglamentación, efectuada mediante el decreto 1384/2008 del Poder Ejecutivo Nacional. Dicho decreto reglamentario consta de cuatro artículos. El primero de ellos reglamenta específicamente cada artículo de la ley siguiendo su orden.

Los artículos 2º y 3º del decreto 1384/2008 reglamentan la ley en forma general y sientan principios específicos en materia de marcas colectivas, los cuales interpretan y complementan las disposiciones legales. Finalmente, el artículo 4º es de forma.

Entraremos seguidamente en el comentario de la ley y su reglamentación.

LEY DE MARCA COLECTIVA – ARTÍCULO 1º – MARCA COLECTIVA es todo signo que distingue los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social.

REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 1º – Las disposiciones sobre Marca Colectiva, en el marco de la Economía Social, se aplicarán a las indicaciones de procedencia cultural, étnica, histórica, antropológica y toda otra que sirva para la mejor diferenciación de los productos y servicios.

Concepto de *forma asociativa*

Cuando el artículo 1º de la ley habla de *forma asociativa* se diluye el concepto de “persona jurídica” y aparece una entidad constituida en los hechos que –a primera vista– no requiere su reconocimiento por los “registros” ya existentes. Se trata indudablemente de una entidad colectiva que puede adquirir los derechos y contraer las obligaciones que surgen de la propia ley.

El tema de la naturaleza jurídica de las llamadas *personas jurídicas* es una cuestión ardua en la doctrina y la jurisprudencia. No debe olvidarse que las llamadas *personas jurídicas*, tal como las llama nuestro Código Civil, son una realidad innegable cuya presencia en el derecho contemporáneo es abrumadora. Resulta entonces innecesario el estudio de su naturaleza jurídica.²¹ Por otra parte, no corresponde examinarlo en este trabajo dado que la materia es demasiado extensa y excede largamente nuestro objetivo. Sin embargo, no podemos dejar de lado ciertas consideraciones respecto de la naturaleza jurídica de las *formas asociativas* a que se refiere la Ley de Marcas Colectivas.

Esta nueva entidad colectiva que la ley llama *forma asociativa*²² es una excepción a la regla respecto de la *personalidad jurídica tradicional* y, por lo tanto, debe interpretarse en forma restrictiva: su existencia se limita a los derechos y obligaciones que surgen exclusivamente de la Ley de Marcas Colectivas y sus normas derivadas.

No es necesario tratar de encuadrar esta entidad en alguna de las existentes. No es posible hacerlo ya que la ley no lo hace. Simplemente la crea. Y la crea exclusivamente a efectos de instrumentar los derechos y obligaciones que la propia ley establece.

Este concepto se ve reafirmado en el hecho de que si la ley hubiera querido que el ente asociativo revistiera el carácter de “*persona jurídica*” en el sentido tradicional, entonces lo habría llamado de esta forma, o simplemente “*persona*”, siguiendo la terminología jurídica que nace en el artículo 31 del Código Civil.

A esta altura cabe aclarar que, desde un punto de vista metodológico, resulta incorrecto hablar de “*personas físicas*” y “*personas jurídicas*” para referirse a los entes individuales y a los entes colectivos respectivamente. Desde el punto de vista del derecho, ambas son personas de carácter jurídico o con incidencia en el derecho.

²¹ Messineo, *Manual de derecho civil y comercial*, t. II, p. 158 citado por Bueres, A. (director) y Highton, E. (coordinadora) *Código civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2007, p. 311.

²² En el artículo 2º la ley la llama “agrupamiento” y en el artículo 6º la llama “entidad” y “asociación”.

El artículo 32 del Código Civil define a las “*personas colectivas*” por oposición a las individuales. Y dice textualmente que “*todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal o personas jurídicas*”. Consecuentemente, en sentido muy amplio, la *forma asociativa* a que se refiere el artículo 1º tendría “*personalidad jurídica*” a los efectos exclusivos de la Ley de Marca Colectiva.

A su vez, debe tenerse presente que el artículo 45 del Código Civil establece un requisito esencial para que sean consideradas personas jurídicas: la autorización del Estado mediante la aprobación de sus estatutos. Pero ésto no es requerido por la Ley de Marca Colectiva. Esta norma sólo requiere que el Registro de Efectores²³ apruebe el “*reglamento de uso*” de la marca. No están sujetos a aprobación ni el “*acta constitutiva*” del agrupamiento ni su “*estatuto social*”, si los hay. Ambos instrumentos se rigen por las normas que regulan a la respectiva entidad y están sujetos a la aprobación por parte de los órganos de contralor correspondientes.²⁴

Debe quedar claro que el Registro de Efectores no confiere a las “*formas asociativas*” la “*autorización para funcionar como persona jurídica*” que establece el artículo 33 del Código Civil. Por el contrario, dicho organismo cumple dos funciones que no se relacionan con la personalidad jurídica de la entidad:

1. Registra a los agrupamientos que aspiran a obtener una marca colectiva.
2. Aprueba el “*reglamento de uso*” de la marca colectiva a la que aspiran.

Sin embargo, la ley atribuye a las “*formas asociativas*” ciertas características muy específicas, las cuales surgen de la propia ley: un nombre, un domicilio, un objeto social, los afiliados (que deben ser productores o prestadores de servicios), el derecho de proteger sus productos o servicios por medio de una *marca colectiva*. Sin embargo, no requiere que los *agrupamientos* o *formas asociativas* tengan por ejemplo un “*patrimonio*” propio. Por el contrario, este último requisito es exigido expresamente a las “*personas jurídicas*” (asociaciones) por el artículo 33 del Código Civil. En sentido contrario, podría opinarse que su patrimonio está integrado –por lo menos– por la marca colectiva de que es propietario.

²³ Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Ente creado por decreto 189/2004.

²⁴ Por ejemplo, la Inspección General de Justicia (IGJ) es el organismo de contralor de las fundaciones, las asociaciones civiles y las simples asociaciones; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el organismo de contralor de las mutuales y las cooperativas.

Ello nos lleva, necesariamente, a establecer algunas consideraciones sobre la relación entre las *formas asociativas* y las formas jurídicas tradicionales.

Persona y Personalidad. El concepto de *entidad*

No debemos confundir el concepto científico de “persona jurídica” con el ente colectivo al cual nuestro código civil llama “persona jurídica”. Podemos decir que “persona” es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, en tanto que “personalidad” es la aptitud para adquirir esos derechos y contraer esas obligaciones. La “personalidad” es un atributo del ente (humano o colectivo) que lo convierte en “persona”. La “personalidad jurídica” es esa aptitud en el ámbito del derecho.

En sentido amplio se ha dicho tradicionalmente que la “personalidad jurídica” es un concepto que abarca a todos los entes (individuales o colectivos) capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones jurídicas.

En este punto resulta innecesario analizar si la ley 26.355 exige o no que las *formas asociativas* o *agrupamientos* revistan el carácter de “personas jurídicas” en su versión tradicional. De hecho, pueden adquirir los derechos y contraer las obligaciones establecidos por la Ley de Marca Colectiva. De esta manera –a los fines estrictos de la ley– tienen una clara personalidad jurídica.

Como veremos más adelante, la propia ley 26.355 utiliza posteriormente los términos *agrupamiento*, *entidad* y *asociación*²⁵ para referirse a la persona colectiva titular de los derechos y obligaciones que de ella emanan.²⁶

Asociaciones

Las *formas asociativas* a que se refiere la ley 26.355 parecen cercanas a las “asociaciones” que menciona el artículo 46 del Código Civil. A esta altura cabe aclarar que Código Civil prevé dos clases de “asociaciones”, vale decir dos clases de entidades que no han sido autorizadas por el Estado para funcionar. En primer término, las que fueron creadas por acto público o por acto privado con firmas certificadas. En segundo término, las que fueron creadas sin tener en consideración

²⁵ Inc. “l” del art. 6º de la ley 26.355.

²⁶ Inc. “d” del art. 6º de la ley 26.355.

