

PROGRAMA “MARCA BUENOS AIRES, LA PROVINCIA”

COMENTARIO A LA LEY 14.075

Introducción

El 13 de enero de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires el texto de la Ley 14.075, mediante la cual se crea el Programa “Marca Buenos Aires, La Provincia”.

Si bien dicha normativa aún no ha sido reglamentada, nos permitimos efectuar algunos comentarios a los fines de aportar precisiones sobre su contenido.

Para ello, nos valdremos de la experiencia adquirida a nivel nacional mediante la implementación del Programa Valor Agregado según Resolución 132/09 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), no sin dejar de lado, algunas precisiones conceptuales que –consideramos– deberían ser adoptadas por vía reglamentaria.

Así las cosas y, en primer lugar, estableceremos la delimitación del derecho de propiedad industrial (PI)¹ ínsito en la normativa objeto del presente, señalando sus alcances prácticos; en segundo lugar, aclararemos algunas imprecisiones terminológicas del texto legal, para finalmente y, a modo de conclusión, exponer los aspectos que entendemos resultarían relevantes a los fines de una efectiva y eficiente aplicación de la ley que motiva el presente, ya que descartamos que esa ha sido también la voluntad del legislador².

Institutos del la Propiedad Industrial (PI) ínsitos en la Ley 14.075

Marcas comerciales:

La normativa en análisis establece la creación de un Programa para la implementación de la “Marca Buenos Aires, La Provincia”.

En ese sentido y, en primer término, definiremos los aspectos fundamentales del sistema marcario para señalar luego, las particularidades del implementado en la presente ley.

¹ La Propiedad Intelectual comprende a la Propiedad Intelectual propiamente dicha (derechos de autor) y a la Propiedad Industrial (PI) -patentes, modelos de utilidad, modelos y diseños industriales y marcas-. Si bien, la Propiedad Industrial tiene un claro fin comercial, la Intelectual tendría sólo efectos comerciales; no obstante ello, dicha diferenciación ha quedado atrás, luego de la adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que integra a todos los institutos de la Propiedad Intelectual al ámbito comercial. Así también se ha dicho, que “El desarrollo de nuevas tecnologías y las tendencias más recientes han hecho que la distinción tradicional entre creaciones con valor industrial y obras literarias y artísticas haya ido perdiendo relevancia”, ROFFE, Pedro. *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual*. Ed. La Ley, Buenos Aires, 2007, 14.

² Entrevista efectuada el 17 de marzo de 2010 a la Diputada Provincial Graciela Rego a cargo del proyecto de la actual Ley 14.075.

Se ha definido a la marca como “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”³ y, más precisamente, constituirá una marca protegida por la Ley de Marcas n ° 22.362, aquella que reúna los requisitos legales; así se ha dicho que debe “distinguirse entre la marca como signo susceptible de protección jurídica y como signo que, aunque no susceptible de tal protección, es utilizado como tal en la práctica... las únicas marcas que gozan de las garantías sancionadas por la ley –salvo casos especiales- son aquellas debidamente registradas”⁴.

Así las cosas, el registro de marca en los términos de la ley 22.362 brinda a su titular el derecho de excluir a terceros en el uso de signos idénticos o similares a los suyos.

Por otra parte, la función principal de la marca es la de distinguir productos o servicios; esta calidad distintiva es “la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca”⁵.

Otra de las funciones que cumple la marca, es la de identificar el origen del producto o servicio.

Según la doctrina española, se trata de la función indicadora de la procedencia empresarial, función que “se apoya directamente en las reacciones del público de los consumidores y se basa de modo inmediato en la propia estructura del derecho de marca”⁶.

No obstante ello, la doctrina nacional entiende que la función en estudio ha devenido en desuso; así, se ha destacado que “la marca no distingue el origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificará también el origen del producto. Pero esta función será secundaria”⁷.

Asimismo, se ha señalado que “la función de identificación de origen no tiene la relación de necesidad jurídica y lógica, respecto de la marca, que caracteriza a la función distintiva. Un signo que carece de esta última cualidad no puede ser registrado como marca y ni siquiera debe recibir tal nombre en el uso ordinario. Por el contrario la función de identificación de origen es una

³ OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. LexisNexis - Abeledo Perrot. Sexta edición, Buenos Aires, 2006, 1.

⁴ BERTONE, Luis Eduardo – CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo. *Derecho de marcas. Tomo I*. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, 19-20.

⁵ Proceso 29-IP-2005 (20/04/2005), en <http://www.comunidadandina.org/documentos.asp> , citado por ANTEQUERA PARILI, Ricardo. *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor (Análisis de Jurisprudencia Comparada)*. Editorial Temis, Bogotá, 2009, 194.

⁶ FERNANDEZ NOVOA, Carlos y otros. *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, Madrid, 2009, 488.

⁷ OTAMENDI, 2.

consecuencia común, pero no necesaria, de las características esenciales de las marcas”⁸.

Por otra parte, la marca desempeña una función de garantía respecto de los productos y/o servicios a los que se la aplica; tal como en el caso de la función de identificación de origen, la función de garantía es de tipo secundario; ello, considerando que “la calidad uniforme que el consumidor espera encontrar en el producto o servicio no constituye ninguna obligación legal del titular de la marca” y, asimismo, “a pesar de la importancia que tiene el mantener una calidad uniforme, se trata de una función secundaria, o derivada... Cualquiera sea la calidad del producto o servicio a través del tiempo, la marca que lo distinga seguirá siendo marca”⁹.

Así las cosas y, en este escenario, la función más importante de la marca es la distintiva.

Veremos luego, que no sucede lo mismo con la marca en análisis, para la que las funciones de identificación de origen y de garantía cobran nueva significación.

Por otra parte, el sistema marcario se integra –asimismo- con los principios de especificidad (o especialidad) y territorialidad.

Mediante el principio de especificidad (o especialidad), la protección de una marca sólo alcanza a los productos o servicios correspondientes a la clase solicitada según las delimitaciones preestablecidas por el Arreglo de Niza relativo a la clasificación de productos y servicios para el registro de marcas (aprobado mediante ley 26.230) y conforme el actual Clasificador Internacional Novena Edición adoptado mediante Resolución INPI n ° 288/07.

En ese sentido, adelantamos que la “Marca Buenos Aires, La Provincia” debería de ser solicitada en todas las clases del Nomenclador Internacional Niza Novena Edición, ya que la normativa extiende la aplicación de dicha marca a todos los “bienes y servicios producidos en el territorio provincial”¹⁰.

Por otra parte, el principio de territorialidad establece que la protección otorgada por el régimen legal se extiende solamente al territorio nacional.

En virtud de esta delimitación territorial y, atento que uno de los objetivos de la ley bajo estudio es “fomentar producciones destinadas en medida significativa a mercados externos”¹¹, habrá que ver si se solicitará su registro en el extranjero.

No obstante ello, resultaría conveniente solicitar el registro de marca mixta cuyo conjunto marcario incluya símbolos propios del Estado Provincial que dificulten la solicitud de registros idénticos o similares en el extranjero.

⁸ BERTONE – CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 40.

⁹ OTAMENDI, 4.

¹⁰ Artículo 1 de la Ley 14.075.

¹¹ Artículo 2 inciso a) de la Ley 14.075.

Ello, considerando que la mayoría de los regímenes marcarios impiden el registro de símbolos que pertenezcan –en particular- a Estados extranjeros, conforme obligaciones internacionales asumidas. Así, el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP):

“Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico”¹².

En ese sentido, siendo que la “Marca Buenos Aires, La Provincia” sería destinada principalmente a la exportación de productos o servicios, sería conveniente que el Estado Provincial fijara una estrategia de registro y defensa de marca en el extranjero.

Marcas de certificación:

En ésta instancia, corresponde delimitar las particularidades de la “Marca Buenos Aires, La Provincia”.

Dicho signo constituye una marca de certificación, la que ha sido definida como “el signo que puede aplicarse sólo a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad”¹³ o como “un signo que indica que los productos o servicios para los cuales se usa tienen cualidades o características que son certificadas por su titular”¹⁴; asimismo, se han señalado los elementos que las diferencian del régimen de marcas comerciales comunes:

“Primero, el uso de una marca de certificación no está reservado al titular, sino mas bien a las personas que tengan autorización del titular. Segundo, una marca de certificación no indica un origen comercial concreto, ni distingue los productos o servicios de una persona de los de otra, sino mas bien informa a los compradores que los productos o servicios de una persona en particular poseen determinadas características o cumplen con ciertas calificaciones o normas, entre otras, en particular, un origen geográfico de carácter típicamente regional. El mensaje general que transmite una marca de certificación es que los productos o servicios han sido eximidos, probados, inspeccionados o de alguna manera

¹² Artículo 6 *ter* del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

¹³ OTAMENDI, 17.

¹⁴ SCHIAVONE, Elena M. – CHAMPREDONDE, Marcelo. *Estado actual y evoluciones posibles del marco legal Argentino concerniente a la valorización de alimentos con Identidad Territorial. Aportes para un proceso de mejoramiento*. En IV Coloquio Internacional de la Red SIAL: ALFATER 2008. Mar del Plata, octubre de 2008, 10 (material facilitado por la abogada Elena Schiavone).

comprobados por una persona que no es el productor de los mismo, de conformidad con los métodos determinados por la autoridad certificadora/titular del la marca”¹⁵.

Debemos destacar, que las marcas de certificación no se encuentran reguladas en nuestro sistema marcario, lo cual no obsta a su uso; en ese sentido, se ha señalado que “nuestra ley no incluye esta categoría de marcas. No obstante nada impide que haya signos que sean usados como marcas de certificación y su titular imponga las condiciones que regirán su uso, fuera de las cuales el uso será ilegal”¹⁶.

Por ello, a pesar de que las marcas de certificación no se encuentran aún legisladas como tales a nivel nacional y, conforme el principio de especialidad normativa, resultará aplicable el régimen de la Ley 22.362 respecto de los requisitos y procedimientos necesarios para la obtención del título marcario; en tanto, los derechos y obligaciones entre licenciante (Estado Provincial) y licenciarios (productores de bienes y servicios con establecimiento en el territorio provincial) se regirán por lo dispuesto en la ley que se comenta, su reglamentación, los distintos convenios y/o contratos administrativos que se firmen al efecto; ello, considerando además, que debido a las particularidades del licenciante y titular de la marca de certificación, nos encontraremos sometidos a un régimen jurídico exorbitante de derecho común.¹⁷

Como ya adelantáramos, la función distintiva de la marca de certificación se desvanece a medida que cobran mayor relevancia las funciones de procedencia del producto o servicio y de garantía de su calidad.

Así las cosas, entendemos que la función distintiva propiamente dicha, será cumplimentada por la marca del producto o servicio de quien ha sido autorizado a usar la marca de certificación, quien a su vez, se verá en la necesidad de establecer una estrategia de registro y eventual defensa marcaria en el extranjero para su propia marca.

En cuanto a los principios de especificidad (o especialidad) y territorialidad de la marca de certificación en estudio, entendemos que el principio de especificidad (o especialidad) no incide significativamente en la marca de certificación en análisis, la que podrá ser tramitada como marca común ya que no habrían restricciones –por lo menos a nivel nacional- para solicitar protección en todas las clases del Nomenclador Internacional; asimismo, consideramos que no

¹⁵ OMPI-SCT/9/4. *La definición de Indicaciones Geográficas*. Ginebra, noviembre de 2002, 13. En: www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_4.doc (acceso el 06/07/09).

¹⁶ OTAMENDI, 17.

¹⁷ “La finalidad sustantiva o de interés público relevante del contrato administrativo se hace patente cuando el acuerdo es celebrado por un órgano del Estado en ejercicio de la función administrativa, lo cual conduce a la institución de un régimen jurídico específico y exorbitante del derecho privado (en material especialmente de ejecución y extinción) en CASSAGNE, Juan Carlos. *El contrato administrativo*. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, 22.

resultaría factible su caducidad por falta de uso ya que –en principio- el reclamante carecería de interés legítimo por aplicación –entre otros- del artículo 3 inciso f) de la Ley 22.362.¹⁸

Nótese asimismo que, conforme lo ya expresado, la utilización de la marca de certificación –en general- no se encuentra en cabeza de su titular, sino que se lleva a cabo por medio de terceros licenciatarios y, en el caso particular del presente artículo, el uso efectivo se llevará a cabo a través de productores de bienes y servicios con establecimientos ubicados en territorio provincial y que acrediten el cumplimiento de los requisitos que establezca la reglamentación a dictarse.

Así se ha expresado que “como norma básica, el titular de la marca de certificación no tiene derecho de usar la marca. Este principio también se denomina ‘norma de la no utilización por parte del titular’”¹⁹.

Como ya fuera expresado, el principio de territorialidad adquiere especial relevancia en dos sentidos; en primer lugar, dado el objetivo de “fomentar producciones destinadas en medida significativa a mercados externos”²⁰, entendemos que será necesario tramitar el registro de la “Marca Buenos Aires, La Provincia” en el extranjero; en segundo lugar, cabe analizar si el registro extranjero será tramitado como marca común o de certificación.

Con relación al primer punto, destacamos la experiencia adquirida en el ámbito nacional mediante la implementación del Sello de calidad “Alimentos Argentinos, una elección natural” según Resolución 392/2005 de SAGPyA.

Dicho Sello de calidad “técnicamente, es una marca de certificación. La SAGPyA es la titular de la marca en Argentina, y en los Estados Unidos y Unión Europea (Brasil y otros mercados de destino en trámite)”²¹.

Ello así, consideramos que resultará conveniente proteger la marca en análisis mediante su registro en el extranjero a fin de permitir un adecuado ejercicio de los derechos a sus futuros usuarios.

Por otra parte, el segundo planteo resulta de relevancia si consideramos que el registro en el extranjero implica someterse a las normas que lo rigen.

La distinción no es menor, ya que –por ejemplo- en España la marca de certificación (o garantía) debe cumplimentar requisitos específicos por parte de su titular a los fines de la obtención del registro (por ejemplo, acompañar el Reglamento de Uso a la solicitud de registro).

¹⁸ “No pueden ser registrados: las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias”.

¹⁹ OMPI-SCT/8/4. *Documento SCT/6/3 REV. Sobre las Indicaciones Geográficas: antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de protección en otros países*, Ginebra, mayo de 2002, 9. En: www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_8/sct_8_4.pdf (acceso 13/07/2008).

²⁰ Artículo 2 inciso 1) de la Ley 14.075.

²¹ SCHIAVONE-CHAMPREDONDE, 12.

Por ello, en el sistema español “el titular no se limita a conceder autorización para que terceros usen la marca de garantía. Antes al contrario, el titular está obligado a fijar y poner en práctica las oportunas medidas de control de la calidad (componentes, características, etc.) de los productos portadores de la marca de garantía”²².

En ese sentido, la ley provincial señala que la función de establecer y revisar periódicamente los requisitos a ser cumplidos por los beneficiarios de usufructo de la marca, estará a cargo de la Autoridad de Aplicación a designar²³.

Algunas imprecisiones terminológicas

Las imprecisiones terminológicas detectadas, surgen –en general- de cierta asimilación entre el instituto legislado (marca de certificación) con las denominaciones de origen.

Así, nótese que mediante la ley en estudio se crea un Programa con objetivos generales aplicables a los dos institutos, para finalmente establecer los requisitos y mecanismos necesarios a los fines de la implementación de una marca de certificación.

En ese sentido, se establece como objetivo del Programa, entre otros: “estimular el crecimiento del valor de las exportaciones, con la colocación de productos calificados por su designación de origen”²⁴, o “desarrollar acciones tendientes a promover las denominaciones de origen dentro de la jurisdicción bonaerense y a nivel de distritos”²⁵.

Se intuye que el legislador ha tenido por objeto instituir una marca de certificación que, eventualmente pueda ser luego aplicada a aquellos productos que reúnan los requisitos necesarios para obtener protección mediante el instituto de Indicación Geográfica o Denominación de Origen según Ley 13.717.

Por ello, quizás resulte sobreabundante lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley al establecer que “para las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen agrícola, ganadero y alimentario será de aplicación lo dispuesto en la Ley 13.717”.

En resumen, celebramos la iniciativa del legislador no obstante las imprecisiones mencionadas; ello, considerando que se habrá evaluado la oportunidad y conveniencia de reflotar mediante la presente, a la Ley 13.717 de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de productos agrícola, ganadero y alimentario, la que si bien se encuentra vigente, aun no ha tenido aplicación práctica en la provincia.

²² FERNANDEZ NOVOA, 762.

²³ Artículo 4 inciso d) de la Ley 14.075.

²⁴ Artículo 2 inciso c) de la Ley 14.075.

²⁵ Artículo 4 inciso c) de la Ley 14.075.

Conclusiones

La ley comentada establece los lineamientos necesarios a los fines de implementar una marca de certificación cuyo titular será el Estado Provincial.

Los objetivos del Programa –en general- pueden resultar de utilidad a los fines de reflotar el vigente y aun no explotado instituto de la Propiedad Industrial, legislado mediante Ley 13.717 de Indicaciones Geográficas e Indicaciones de Origen de productos agrícola, ganadero y alimentario.

Así, remarcamos la diferencia que presenta el Programa marca “Buenos Aires, La Provincia” respecto del Programa implementado a nivel nacional (Programa Valor Agregado) que contempla otras figuras destinadas a valorizar productos y servicios con identidad territorial (Comercio Justo, Productos orgánicos, Producciones integradas)²⁶.

No obstante ello y, dada la importancia que presenta la sanción de esta ley para los bonaerenses y, en especial, para las PYMES de la provincia, creemos que se han contemplado los institutos más utilizados en la práctica comercial mundial.

En ese sentido, resultaría apropiado previamente: detectar, analizar y ponderar el estado del desarrollo regional de bienes y servicios, así como de productos con valor agregado en el ámbito provincial –considerando su posible inserción en el mercado- para formular luego una estrategia inicial de registro y defensa de marca en el mercado extranjero.

Con relación a la reglamentación, se espera que establezca lineamientos claros respecto de la calidad que deben alcanzar los productos a los que se aplique la marca de certificación; en ese sentido y, respecto de los productos alimenticios, resultará de aplicación complementaria el Código Alimentario Argentino (CCA) según Ley 18.248 y Ley provincial n° 13.230/04 y Decreto Reglamentario n° 2697/05.

²⁶ SCHIAVONE-CHAMPREDONDE.