

Laura Andrea Córdoba Ariza

**VIABILIDAD DE UN SISTEMA
LATINOAMERICANO DE MARCAS ANÁLISIS
COMPARADO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES**

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Tutor: Dr. Juan Pablo Gonzales Bustos

**Tarragona
2026**

Este TFM se ha realizado en la modalidad (marcar la opción que corresponda y completar)

☐ Artículo científico

X Trabajo de investigación

Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial (IA)

Indique si ha utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa (*ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude* u otras) durante la elaboración de este trabajo.

☐ No he utilizado herramientas de IA.

☒ Sí he utilizado herramientas de IA.

En caso afirmativo,

Identifique la herramienta o herramientas utilizadas:

Claude IA

Descripción del uso realizado (*máximo 100 palabras*)

Durante la elaboración del Trabajo Fin de Máster se utilizó la herramienta de inteligencia artificial Claude IA exclusivamente como apoyo en tareas de revisión formal del documento. En concreto, se emplearon para la corrección ortográfica, gramatical y de estilo, así como para la revisión y verificación de la coherencia de las citas y referencias bibliográficas.

Reflexión crítica sobre la utilidad, ventajas y limitaciones del uso de la IA (*máximo 200 palabras*)

La utilización de la inteligencia artificial resultó útil como herramienta de apoyo para la revisión formal del trabajo, especialmente en la detección de errores ortográficos, gramaticales y de estilo, así como en la comprobación de la coherencia interna de las citas y referencias bibliográficas. Su principal ventaja fue facilitar una revisión más eficiente del documento y contribuir a mejorar la claridad y calidad de la redacción.

No obstante, la herramienta presenta limitaciones relevantes, ya que no garantiza por sí sola la exactitud de las referencias, la correcta interpretación de las fuentes ni la validez jurídica o académica de los contenidos. Por esta razón, todos los resultados obtenidos mediante su utilización fueron objeto de revisión y verificación manual. Las referencias bibliográficas, citas y fuentes empleadas en la investigación fueron contrastadas directamente con los documentos originales y con la normativa, jurisprudencia y doctrina consultadas. Asimismo, las decisiones relativas al contenido, estructura,

análisis jurídico, argumentación y conclusiones del trabajo fueron adoptadas exclusivamente por la autora, utilizando la inteligencia artificial como una herramienta auxiliar de revisión formal.

Declaración responsable

Declaro que toda utilización de herramientas de inteligencia **artificial ha sido debidamente autorizada por mi tutor/a** e identificada y descrita, y que **asumo la plena responsabilidad** sobre la autoría, exactitud, integridad y originalidad del trabajo presentado.

Contenido

INTRODUCCIÓN	7
Metodología	9
Objetivos	10
 CAPITULO I. CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE MARCA	11
1. El concepto jurídico de la marca	11
2. Funciones de la marca	12
3. El Derecho de marcas.....	13
4. Internacionalización de la marca.....	15
 CAPITULO II. SISTEMA MARCARIO DE LA UNIÓN EUROPEA	20
1. Origen y evolución del sistema marcario de la Unión Europea.....	20
2. La marca comunitaria, el carácter unitario del Sistema Marcario de la Unión Europea	22
3. Marco institucional europeo: La EUIPO.....	25
 CAPITULO III. SISTEMA MARCARIO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.....	27
1. El régimen de propiedad industrial: la Decisión 486 de 2000	27
2. El sistema de registro marcario en los países andinos	32
3. Alcances y limitaciones del modelo andino.....	36
 CAPITULO IV. ANÁLISIS COMPARADO Y VIABILIDAD DE UN SISTEMA LATINOAMERICANO DE MARCAS.....	41
1. Convergencias entre el sistema europeo y el sistema andino.....	42
2. Diferencias estructurales entre ambos sistemas	46
3. Obstáculos jurídicos e institucionales para la integración marcaria latinoamericana ..	50
4. Posibilidades de armonización e integración regional	55
5. Lecciones del modelo europeo para América Latina	60
 CONCLUSIONES	63
 BIBLIOGRAFÍA.....	66

RELACIÓN DE ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
art.	artículo
arts.	artículos
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CE	Comunidad Europea
CEE	Comunidad Económica Europea
CUP	Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial
DOCE	Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
ECLI	European Case Law Identifier (Identificador Europeo de Jurisprudencia)
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (European Union Intellectual Property Office)
INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú)
OAMI	Oficina de Armonización para el Mercado Interior
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
op. cit.	opere citato (en la obra citada)
p.	página
pp.	páginas
SENADI	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Ecuador)
SENAPI	Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Bolivia)
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJCA	Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
UE	Unión Europea

INTRODUCCIÓN

La marca es un signo distintivo de gran relevancia dentro de la Propiedad Industrial, su objetivo principal es la de facilitar al consumidor la distinción de productos o servicios dentro del mercado, pudiendo así diferenciarlos, garantizando así la identificación del origen de los productos o servicios ofrecidos¹. La función identificadora de la marca ha sido consolidada por décadas de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como por otros Tribunales internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales amplían la concepción de la distintividad de la misma y abarcan además, algunas funciones, como: identificación de la calidad, condensadora de la buena reputación (también conocida como Good Will) y, la función publicitaria, que ha cobrado gran relevancia en el contexto de mercados altamente competitivos². En síntesis, estas funciones dejan claro por qué la marca se ha convertido en uno de los activos intangibles de mayor valor estratégico para las empresas en un contexto nacional e internacional.

Como el resto de los derechos que comprende la propiedad industrial, las marcas han operado históricamente dentro de los límites establecidos del espacio jurídico estatal. Su regulación partió de una base estrictamente nacional, siguiendo el habitual criterio territorial. Sin embargo, el crecimiento de la productividad y, la progresiva internacionalización del mercado a partir del siglo XIX, pusieron de manifiesto las limitaciones de un sistema puramente nacional para brindar una protección eficaz a los signos distintivos en mercados que trascendían las fronteras de los Estados. Esta realidad impulsó los primeros esfuerzos de armonización internacional del Derecho de prioridad, sentando las bases de una cooperación internacional en materia de propiedad industrial que se profundizaría en el siglo siguiente³. Posteriormente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los

¹ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho: la configuración del sistema europeo de marcas», *Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura*, núm. 38, 2022, p. 483. Véase también el art. 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

² TJUE, Sentencia de 13 de febrero de 1979, *Hoffmann-La Roche & Co. AG c. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, asunto 85/76, ECLI:EU:C:1979:36; TJUE, Sentencia de 25 de julio de 2018, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV y G.S. International BVBA*, asunto C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594. Véase GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 496-497.

³ Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Véase GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 483-484.

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC)⁴, suscrito en el marco de la Organización Mundial del Comercio en 1994, vino a establecer unos estándares mínimos de protección marcaria de alcance universal⁵.

En este sentido de progresiva internacionalización del Derecho de marcas, la Unión Europea constituye el ejemplo más avanzado de integración marcaria a escala regional. Mediante una combinación de instrumentos de integración y armonización, el ordenamiento jurídico europeo ha construido un sistema dual que, por un lado, ofrece un título de propiedad industrial autónomo y de eficacia uniforme en todo el territorio de la Unión, la marca de la Unión Europea, regulada por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea y, por otro lado, ha aproximado progresivamente las legislaciones nacionales de marcas de los Estados miembros a través de sucesivas directivas de armonización, siendo la más reciente la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas⁶. A este proceso normativo se le ha sumado el papel determinante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya jurisprudencia ha sido clave para dar forma al sistema europeo de marcas que conocemos, al interpretar de manera uniforme sus principales elementos sustantivos y procesales⁷.

Contrastando con este modelo de integración avanzada, en América latina nos encontramos con un panorama diferente, aquí nos enfrentamos a un sistema marcario fragmentado. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha realizado avances significativos en materia de integración de propiedad industrial, los cuales se encuentran plasmados de forma articulada principalmente en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁸, la cual fue aprobada en el año 2000.

⁴ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, de 15 de abril de 1994, entrada en vigor el 1 de enero de 1995.

⁵ Acuerdo ADPIC, arts. 15 y ss.

⁶ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, *DOUE* L 154, de 16 de junio de 2017; Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, *DOUE* L 336, de 23 de diciembre de 2015.

⁷ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 495-499. Véase, en particular, TJUE, Sentencia de 29 de septiembre de 1998, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, asunto C-93/97, ECLI:EU:C:1998:442.

⁸ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000, «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, Año XVII, núm. 600, Lima, 19 de septiembre de 2000.

Esta Decisión establece un régimen común de propiedad industrial para los Estados miembros, los cuales son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, este régimen común no ha derivado en la creación de un título supranacional de marcas equivalente al sistema europeo, ni tampoco en la existencia de una oficina regional de registro. Latinoamérica como región, carece de un sistema integrado de marcas comparable con el modelo europeo, lo que genera altos costos transaccionales para las empresas que operan en los diferentes países de la región; además, del desgaste administrativo y la dilación en el tiempo, debilitando la posición competitiva de la región en el comercio internacional.

Conforme a todo lo anterior, el presente trabajo se articula en torno a una pregunta central: ¿Es jurídicamente viable la creación de un sistema latinoamericano de marcas? Para dar respuesta a esta pregunta, se propone un análisis comparado entre el modelo de integración marcaria de la Unión Europea y el sistema actual de la Comunidad Andina de Naciones, con el objetivo de identificar los elementos estructurales que puedan ser transferidos al contexto latinoamericano, los obstáculos jurídicos e institucionales existentes que deben ser superados y las condiciones bajo las cuales una armonización regional resultaría posible en el continente latinoamericano.

En este sentido, la elección de este tema responde a razones de orden tanto académico como de orden práctico. Desde el punto de vista académico, la doctrina ha abordado de forma extensa los sistemas marcarios europeo y andino de forma individual, por lo tanto, resulta interesante realizar un análisis comparativo en aras de evaluar la viabilidad de un modelo supranacional latinoamericano. Desde una perspectiva práctica, esta cuestión cobra especial relevancia en un contexto en el que los flujos comerciales intrarregionales en América Latina se intensifican, y en el que la propiedad industrial ha pasado a ocupar un lugar central tanto en las negociaciones de los diferentes acuerdos comerciales, como en el desarrollo y la expansión empresarial en la región.

Metodología

El presente trabajo se desarrolla con base en una metodología jurídica de carácter comparado. Se parte del análisis dogmático de las normas vigentes en materia marcaria en el ámbito de la Unión Europea y de la Comunidad Andina de Naciones, para proceder posteriormente a su comparación sistemática. Con este método se pretende identificar convergencias y divergencias estructurales entre ambos sistemas, de igual forma se pretende evaluar la posibilidad de adoptar el modelo

europeo en Latinoamérica y así poder formular propuestas de armonización fundamentadas en el Derecho positivo y en la doctrina.

Las fuentes primarias utilizadas en la elaboración de este trabajo comprenden el Derecho de la Unión Europea, en particular, el Reglamento (UE) 2017/1001 y la Directiva (UE) 2015/2436, el Derecho andino, principalmente, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, así como los instrumentos internacionales relevantes, entre ellos, el Acuerdo ADPIC y el Convenio de la Unión de París. Por su parte, las fuentes secundarias incluyen doctrina jurídica especializada en Derecho de marcas y en Derecho de la integración regional, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar, desde una perspectiva comparada, los sistemas marcarios de la Unión Europea y de la Comunidad Andina de Naciones con el fin de determinar la viabilidad jurídica de un sistema latinoamericano de marcas.

De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos: primero, examinar el concepto, las funciones y la evolución histórica del Derecho de marcas en el plano internacional; en segundo lugar, describir y analizar el sistema marcario de la Unión Europea, con especial atención en su arquitectura institucional y al carácter unitario de la marca de la Unión; en tercer lugar, analizar el régimen marcario por el cual se rige la Comunidad Andina de Naciones, identificando sus alcances y sus limitaciones; en cuarto y último lugar, comparar ambos sistemas marcarios con el fin de identificar diferencias estructurales y obstáculos jurídicos e institucionales para la integración marcaria en Latinoamérica, de igual forma se busca evaluar las posibilidades de armonización e integración regional como se mencionó anteriormente, a fin de formular propuestas orientadas a la construcción de un sistema latinoamericano de marcas.

CAPITULO I. CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE MARCA

1. El concepto jurídico de la marca

La marca constituye uno de los signos distintivos más importantes en el mundo económico contemporáneo. En términos generales, la marca se puede definir como todo signo susceptible de representación que permita distinguir en el mercado los productos o servicios de personas naturales o jurídicas⁹. Esta definición tiene un carácter funcional y resalta dos elementos fundamentales que han sido consolidados de manera consistente tanto por la doctrina como por la normativa comparada: el primero es la aptitud del signo para ser representado de forma que permita su clara identificación, esto quiere decir que las marcas pueden consistir en palabras, formas, letras, dibujos, logotipos, símbolos y, demás, elementos que pueden ser combinados entre sí. En segundo lugar, se encuentra su carácter distintivo, el cual se debe entender como la capacidad que tiene una marca para diferenciar los productos o servicios dentro del mercado¹⁰.

Ahora bien, desde el punto de vista normativo, el ordenamiento jurídico europeo recoge esta concepción en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001. Este artículo dispone que, se podrá construir una marca de la Unión Europea cualquier signo, tales como: palabras, nombres de personas, dibujos, letras, cifras, colores, formas de productos o, incluso, sonidos; siempre que sea apto para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los de otras y pueda ser representado en el Registro de Marcas de manera que tanto las autoridades como el público identifiquen con claridad el objeto de la protección que se reclama¹¹.

Esta formulación permite apreciar una evolución muy importante frente a la normativa anterior, en la medida en que elimina la exigencia de representación gráfica propia del Reglamento (CE) 40/94 y la sustituye por un criterio con mayor flexibilidad, basado en la posibilidad de representar el signo de manera clara y precisa, lo que facilita la admisión de nuevos tipos de marcas.

Respecto de la Comunidad Andina de Naciones, la Decisión 486 ofrece una definición de gran amplitud al establecer que constituirá marca cualquier signo que sea apto para diferenciar productos o servicios dentro del mercado, pudiendo registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, entre los cuales se pueden encontrar palabras o

⁹ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, p. 483.

¹⁰ Reglamento (UE) 2017/1001, art. 4; Decisión 486, art. 134.

¹¹ Reglamento (UE) 2017/1001, art. 4.

combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, escudos y emblemas, también contempla sonidos y olores, entre otros¹². El símil estructural entre ambas definiciones refleja la influencia de los estándares internacionales que han sido fijados por el Acuerdo ADPIC, donde se establece que podrá constituir marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de las otras que se encuentran en el mercado¹³.

No obstante, esta coincidencia en la definición de la marca, entre ambos sistemas persisten diferencias relevantes en aspectos como el alcance de la protección, los requisitos de registrabilidad y la estructura institucional que les da sustento. Estas diferencias serán analizadas de manera detallada en los siguientes puntos.

2. Funciones de la marca

El análisis del concepto jurídico de la marca como signo distintivo no debe separarse del estudio de las funciones que esta cumple dentro del mercado. La doctrina ha identificado tradicionalmente diferentes funciones que, aunque están estrechamente relacionadas entre sí, responden a lógicas muy diferentes y han sido reconocidas de forma progresiva por la jurisprudencia, en particular por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea¹⁴.

Ahora bien, como se ha mencionado en líneas anteriores, la función esencial de la marca, además de diferenciar los productos o servicios dentro del mercado, es la de indicar el origen de los mismos. En virtud de esta función, la marca permite al consumidor o usuario final identificar la procedencia del producto o servicio que adquiere y distinguirlo, sin riesgo de confusión, de aquellos que tienen un origen distinto¹⁵. Esta función constituye el eje central del sistema marcario y explica por qué el ordenamiento jurídico reconoce al titular de la marca un derecho exclusivo sobre la misma.

Junto a su función esencial, la marca también cumple con una función vinculada a la calidad de los productos o servicios que identifica. En la mente del consumidor, normalmente se genera una asociación entre la marca y determinados estándares de calidad que el titular garantiza. Esta

¹² Decisión 486, art. 134.

¹³ Acuerdo ADPIC, art. 15.1.

¹⁴ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 496-497.

¹⁵ *Ibidem*, pp. 496-497.

función está estrechamente relacionada con la indicación de origen que ha sido reconocida por la jurisprudencia europea al señalar que la marca debe ofrecer la garantía de que todos los productos identificados con ella han sido elaborados bajo el control del titular, manteniendo así estándares de calidad que le permitan al consumidor una garantía¹⁶.

Adicionalmente, la marca desempeña una función relacionada con la reputación o el *goodwill*, en la medida en que concentra y proyecta el prestigio que se ha construido frente a los consumidores a lo largo del tiempo. Lo anterior, adquiere gran relevancia en el caso de las marcas renombradas, cuya protección reforzada ha sido reconocida en el ordenamiento europeo¹⁷.

Para finalizar, la marca cumple con una función publicitaria, al ser utilizada como un instrumento de comunicación y atracción del consumidor. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que el titular de una marca puede oponerse al uso no autorizado de un signo idéntico cuando dicho uso afecte a la marca como herramienta de promoción o estrategia comercial, generando confusión al consumidor final¹⁸.

3. El Derecho de marcas

El Derecho de marcas es una rama del derecho de la propiedad industrial que se encarga de regular la creación, el registro y la explotación del signo distintivo dentro del mercado. Su función principal, como ya se ha mencionado, es la de identificar productos o servicios análogos dentro del mercado¹⁹.

Desde esta óptica, el derecho sobre la marca, entendido como el Derecho subjetivo del titular, se caracteriza principalmente por su naturaleza registral, exclusiva y territorial. Ahora bien, el carácter registral de la marca implica que en la mayoría de ordenamientos jurídicos contemporáneos, particularmente en los sistemas europeo y andino de los que trata este trabajo, el derecho nace con la inscripción de la marca en el registro correspondiente. Solo a partir de ese

¹⁶ TJUE, Sentencia de 13 de febrero de 1979, *Hoffmann-La Roche*, asunto 85/76, ECLI:EU:C:1979:36; TJUE, Sentencia de 29 de septiembre de 1998, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, asunto C-93/97, ECLI:EU:C:1998:442.

¹⁷ Reglamento (UE) 2017/1001, art. 8.5.

¹⁸ TJUE, Sentencia de 25 de julio de 2018, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV y G.S. International BVBA*, asunto C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594; GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, p. 497.

¹⁹ GUERRERO GAITÁN, M., *Derecho de marcas: teoría y práctica internacional*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019, p. 23.

momento, se reconoce al titular un derecho de carácter constitutivo²⁰.

Este principio registral, contenido en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/1001 para el sistema europeo y en el artículo 154 de la Decisión 486 para el sistema andino, permite diferenciar el Derecho de marcas de otros derechos de propiedad industrial e intelectual, como, por ejemplo, el Derecho de autor, ya que la protección nace desde la creación de la obra.

La exclusividad del derecho que recae sobre la marca otorga a su titular la facultad de explotarla económicamente, además de la potestad de impedir que terceros no autorizados la usen o empleen signos idénticos o similares para productos o servicios de su misma clase cuando ello pueda generar riesgo de confusión en los consumidores²¹.

Esta vertiente negativa del derecho exclusivo, es identificada tradicionalmente como el *ius prohibendi* y constituye el principal mecanismo de defensa del titular frente a eventuales infracciones o usos indebidos por parte de terceros y se encuentra expresamente contenida en los artículos 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 y el artículo 155 de la Decisión 486.

Por su parte, el carácter territorial del Derecho marcario implica que la protección que se confiere a través del registro se circunscribe, en principio, al ámbito geográfico del Estado o del sistema regional en el que la marca le ha sido concedida la protección. Este principio histórico en el Derecho de la propiedad industrial, pone en evidencia las limitaciones de los sistemas estrictamente nacionales en un contexto de globalización de mercados y, adicionalmente, justifica la necesidad de mecanismos de protección supranacional. Precisamente, esta lógica constituye el punto de partida para comprender la razón de ser de los sistemas de integración marcaria que se analiza en el presente trabajo.

Ahora, respecto de la adquisición del derecho sobre la marca, en los sistemas de carácter constitutivo, se da a través de un procedimiento administrativo que se inicia con la presentación de la solicitud ante la autoridad competente, continúa con el examen del cumplimiento de los requisitos de registrabilidad y termina con la inscripción del signo distintivo en el registro correspondiente. El procedimiento aquí descrito incluye la verificación de los motivos de negación absolutos, que son relativos a la idoneidad del signo para que cumpla con su función distintiva y de los motivos de negación relativos que tienen fundamento en la eventual existencia

²⁰ GUERRERO GAITÁN, M., *Derecho de marcas: teoría y práctica internacional*, op. cit., p. 23.

²¹ Reglamento (UE) 2017/1001, art. 9.

de derechos anteriores que son incompatibles con la marca asociada²².

Una vez concedido el registro por la autoridad competente, la marca otorga a su titular el derecho exclusivo de explotarla económicamente, así como el derecho exclusivo de uso para distinguir productos o servicios en el mercado dentro de una o varias clases, de igual forma, le otorga la facultad de oponerse al uso indebido por parte de terceros que pretendan usar signos idénticos o similares dentro de la misma clase. Sin embargo, este derecho no es absoluto o indefinido, toda vez que se encuentra condicionado al cumplimiento de la obligación de su uso efectivo. Tanto en el sistema europeo como el sistema andino se prevé que la falta de uso real y efectivo de la marca puede dar lugar a su caducidad, salvo que medie una causa debidamente justificada²³.

4. Internacionalización de la marca

4.1. El Convenio de la Unión de París

Desde la perspectiva internacional, el Derecho de marcas se explica en buena medida por los procesos de industrialización y expansión del comercio que caracterizaron el siglo XIX, los cuales evidenciaron de forma rápida las limitaciones de un sistema de protección estrictamente nacional frente a las actividades económicas que comenzaban a desarrollarse internacionalmente²⁴. En este sentido, surge como respuesta el Convenio de la Unión de París (CUP) del 20 de marzo de 1883, siendo el instrumento más relevante del sistema de propiedad industrial internacional, cuyo objetivo era establecer un marco común de protección que permitiera dar cierta coherencia al tratamiento de los derechos de propiedad industrial en distintos ordenamientos jurídicos²⁵.

Como señalan destacados autores en materia de propiedad industrial, entre ellos Guerrero Gaitán y Gil Celedonio, el Convenio no unifica las legislaciones nacionales, sino que fija unos estándares mínimos de protección que los Estados deben garantizar, permitiendo que al mismo tiempo cada uno desarrolle su propio sistema conforme a las particularidades internas de cada uno²⁶. Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, el Convenio establece unos parámetros mínimos de

²² Reglamento (UE) 2017/1001, arts. 7 y 8; Decisión 486, arts. 135 y 136.

²³ Reglamento (UE) 2017/1001, art. 18; Decisión 486, art. 166.

²⁴ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, p. 483.

²⁵ Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), arts. 1 y ss.

²⁶ GUERRERO GAITÁN, M., *Derecho de marcas: teoría y práctica internacional*, *op. cit.*, p. 26. Véase también GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 483-484.

protección en lo referente a los tiempos, las modalidades y las figuras que cada país miembro debe garantizar, sin que esto implique prohibición u obstáculo alguno para que cada país de forma independiente pueda ampliar el marco de protección de los derechos que se conceden²⁷.

Ahora bien, es relevante mencionar que el Convenio de la Unión de París (CUP) establece como estándares mínimos el trato nacional, la independencia de las marcas y el de prioridad.

Para hablar de trato nacional, debemos forzosamente dirigirnos al artículo 2 del CUP, el cual establece lo siguiente:

“1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.”

Lo que busca precisar ese artículo es que, es absolutamente viable que un País miembro determine parámetros de protección diferente a los que puede brindar otro país; lo anterior no se debe entender como una vulneración al trato nacional, ya que debe primar el respeto por la protección mínima establecida en el Convenio²⁸.

Ahora, respecto de la independencia de las marcas, podemos decir que los registros serán independientes en cada país, así ambos sean miembros del CUP. Que se otorgue el registro de una

²⁷ Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Véase también GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 483-484.

²⁸ GUERRERO GAITÁN, M., *Derecho de marcas*, *op. cit.*, p. 27.

marca en un país no implica, o más bien, no incide con las solicitudes que se puedan elevar en otros países.

El Convenio de La Unión de París, en su artículo 6 establece de forma expresa lo correspondiente a la independencia de las marcas:

“1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

En conclusión, respecto de la independencia de las marcas, el CUP es muy claro ya que básicamente se establece que el hecho de qué se otorgue el registro de una marca en un país determinado no genera la obligatoriedad de qué otro país, a través de su órgano competente, deba otorgar el registro de dicha marca.

Por último, el derecho de prioridad constituye un mecanismo fundamental dentro del sistema internacional de protección de marcas, toda vez que permite articular la protección de un mismo signo distintivo en diferentes ordenamientos jurídicos sin perder la ventaja derivada de una primera solicitud, o dicho de otra manera, quien presente una solicitud de registro en un país en una fecha determinada, podrá con posterioridad solicitar el registro del mismo signo en otro país y se tendrá como fecha la de la solicitud inicial. Se puede decir entonces que, en virtud de esta figura, quien presente inicialmente una solicitud de registro ante la autoridad competente adquiere una posición preferente frente a posibles solicitudes que se realicen con posterioridad de signos iguales en otros Estados, siempre que estas últimas se presenten dentro del plazo establecido²⁹.

El Derecho de prioridad se encuentra regulado en el artículo 4 del Convenio de la Unión de París (CUP) y como se mencionó anteriormente, parte de la idea de que una solicitud presentada en un

²⁹ Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), art. 4.

país miembro puede proyectar sus efectos en otros Estados que hagan parte del Convenio. Para ello, es suficiente con que la solicitud inicial cumpla con las condiciones necesarias para ser considerada un depósito regular, expresamente en contar con una fecha cierta de presentación, la cual sirve como punto de referencia para futuras solicitudes en otros países³⁰. Cabe destacar que, desde una perspectiva funcional, el Derecho de prioridad permite crear un periodo de protección temporal durante el cual el solicitante del registro tiene la posibilidad de ampliar dicha protección a otros países sin que la eventual presentación de solicitudes por parte de terceros pueda generar una afectación en el proceso. De esta forma, se evita que la protección de la marca quede fragmentada entre distintos solicitantes en función del territorio, lo es de gran importancia en el contexto de globalización de mercados que vive el mundo hoy por hoy.

Asimismo, como se puede evidenciar en líneas anteriores, esta figura se encuentra estrechamente ligada al principio de territorialidad de la marca, ya que si bien cada Estado conserva la facultad de otorgar protección dentro de su propio territorio, el Derecho de prioridad introduce un elemento muy interesante de coordinación entre otros ordenamientos jurídicos totalmente independientes, permitiendo que la fecha de una solicitud inicial sea reconocida en otros países a fin de garantizar la protección. Con ello, se mitigan los estrictos efectos de la territorialidad y se beneficia una protección coherente y eficaz de los signos distintivos a nivel internacional.

Para concluir este aspecto, es importante destacar que el ejercicio del Derecho de prioridad no es automático, sino que requiere el cumplimiento de unos requisitos o formalidades, por ejemplo, la invocación expresa de la prioridad y la acreditación de la solicitud inicial ante la autoridad correspondiente. Una vez se acredite el cumplimiento de estos requisitos, el solicitante logra extender los efectos de su primera solicitud más allá del territorio en el que fue presentada inicialmente, consolidando así una posición jurídica más sólida en el proceso de registro internacional de la marca³¹.

4.2. El Acuerdo ADPIC

Habiendo desarrollado el CUP, resulta importante mencionar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC) y en ese

³⁰ *Ibidem*, art. 4.A.

³¹ *Ibidem*, art. 4.D.

mismo sentido, sobre la globalización del Derecho de marcas. Un punto de inflexión en la internacionalización del Derecho de marcas fue la implementación del Acuerdo ADPIC, el cual se suscribió en el año de 1994 en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Con este instrumento, los derechos de propiedad industrial, y en particular las marcas, pasaron a integrarse de manera expresa en el sistema multilateral del comercio internacional, lo que implicó la fijación de estándares mínimos de protección obligatorios para todos los miembros de la OMC³².

En lo referente a las marcas, el Acuerdo ADPIC establece cuales son los requisitos mínimos de registrabilidad. Así mismo, establece el contenido del derecho exclusivo reconocido al titular, también establece las excepciones limitadas de los derechos conferidos por las marcas y, de igual forma, dispone que el uso de una marca no debe verse afectado de forma injustificada por exigencias especiales, como su utilización conjunta con otros signos o en condiciones que disminuyan su capacidad de distinción³³.

La adopción e implementación del Acuerdo ADPIC tuvo un impacto directo en los países de la Comunidad Andina de Naciones, ya que se vieron en la necesidad de ajustar su normativa en materia de propiedad industrial a los estándares internacionales establecidos. El proceso de adaptación culminó con la aprobación de la Decisión 486 en el año 2000, que sustituyó a la anterior Decisión 344³⁴ y actualizó el régimen andino de la propiedad industrial quedando así en capacidad de asumir los compromisos internacionales asumidos por los Países miembros³⁵.

4.3. El Sistema Madrid

Ya para concluir este apartado, sin lugar a duda, se debe incluir en este estudio el Sistema de Madrid y el registro internacional de marcas. Es importante mencionar que, en el ámbito de los mecanismos de registro internacional, el Arreglo de Madrid de 1891³⁶ y el protocolo concerniente

³² Acuerdo ADPIC, Preámbulo y arts. 1 y 15 y ss.

³³ *Ibiem*, arts. 15, 16, 17 y 20.

³⁴ Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 21 de octubre de 1993, «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, núm. 142, Lima, 29 de octubre de 1993.

³⁵ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

³⁶ Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967), y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

a dicho arreglo, adoptado en 1989³⁷, conforman el principal instrumento para obtener la protección de la marca en varios países a través de un procedimiento centralizado en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este conjunto de normas es conocido como el Sistema de Madrid y permite al titular de una marca, ya sea registrada o solicitada en un Estado contratante, extender su protección a otros países miembros mediante una única solicitud internacional presentada ante OMPI³⁸.

Ahora bien, la relevancia del Sistema de Madrid para el presente estudio radica en que evidencia una forma de cooperación internacional en materia marcaria diferente a la integración regional. Mientras que el modelo europeo se ha decantado por la creación de un título supranacional autónomo con efectos unitarios en todo el territorio de la Unión, el Sistema de Madrid funciona a través de la extensión territorial de marcas nacionales o regionales. De esta manera, se mantiene el principio de territorialidad, aunque se simplifica el procedimiento para lograr la protección en diferentes jurisdicciones. Esta diferencia conceptual, resulta útil para analizar la viabilidad de un sistema latinoamericano de marcas, tal como se desarrollará al final de este trabajo.

CAPITULO II. SISTEMA MARCARIO DE LA UNIÓN EUROPEA

1. Origen y evolución del sistema marcario de la Unión Europea

El proceso de construcción del sistema marcario europeo no debe entenderse de manera aislada del proyecto más amplio de integración económica que la Unión Europea ha desarrollado desde su inicio. La creación de un mercado interno orientado a garantizar la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, tal como lo establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, implicaba necesariamente superar las barreras que la diversidad de los sistemas nacionales de marcas generaba en el tráfico comercial intracomunitario³⁹. En efecto, la coexistencia de distintos ordenamientos jurídicos en diferentes países en materia marcaria, cada uno con requisitos, procedimientos y niveles de protección distintos, representaba un obstáculo estructural para aquellas empresas que buscaban operar en el ámbito comunitario usando un

³⁷ Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.

³⁸ OMPI, *Guía del Sistema de Madrid. Registro internacional de marcas según el Protocolo de Madrid*, Publicación núm. 455S/22, Ginebra, 2022, p. 5.

³⁹ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 484-485.

mismo signo distintivo.

La respuesta a esta situación se dio a partir de una doble estrategia. Por un lado, se impulsó la creación de un título de propiedad industrial de carácter supranacional, autónomo y con efectos uniformes en todo el territorio de la Unión. Por otro lado, se promovió la armonización progresiva de las legislaciones nacionales de marcas de los Estados miembros⁴⁰. Esta combinación entre integración y armonización conforma uno de los aspectos más característicos del modelo europeo y explica, en buena parte, su diferencia frente a otros esquemas de cooperación marcaria desarrollados a nivel internacional.

Para hablar del sistema europeo de marcas, se hace indispensable dirigirse al primer instrumento normativo de alcance comunitario⁴¹ en esta materia, que fue la Directiva 89/104/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, la cual es relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro. Esta Directiva, adopta a su vez las negociaciones para la creación de la marca comunitaria, también perseguía la armonización de los aspectos más relevantes de los sistemas nacionales de marcas con incidencia directa sobre el funcionamiento de los mercados internos, esto sin pretender unificar totalmente estos sistemas⁴². Entre los elementos objeto de armonización se encontraban la definición de los signos susceptibles de registro, en este caso, la marca, los motivos de negación absolutos y relativos, el contenido del derecho exclusivo del titular, la exigencia de uso y las causales de caducidad.

Este proceso de armonización continuó con la adopción de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de diciembre de 2015, que reemplazó a la Directiva anterior y profundizó la convergencia normativa entre los sistemas nacionales y el sistema de la marca de la Unión. Esta nueva Directiva incorporó disposiciones procedimentales y adaptó el régimen sustantivo de las marcas nacionales a los desarrollos normativos y jurisprudenciales producidos en el ámbito europeo⁴³. Entre las principales novedades resaltan la eliminación del requisito de representación gráfica del signo, la ampliación de la protección de las marcas renombradas y la introducción de mecanismos administrativos de nulidad y caducidad en el

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 485-486.

⁴¹ *Ibidem*, pp. 485-486.

⁴² Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, *DOCE* L 40, de 11 de febrero de 1989.

⁴³ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, p. 491.

ámbito nacional⁴⁴.

La materialización de la creación de un título de propiedad industrial supranacional en materia de marcas, se dio con la adopción del Reglamento (CE) Nro. 40/94 del Consejo, del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, que entró en vigor en 1994 y entró a operar en 1996. Este Reglamento estableció un sistema de registro centralizado ante una agencia descentralizada de la que, en aquel entonces se conocía como la Comunidad Económica Europea, la Oficina de Armonización para el Mercado Interior (OAMI), con sede en la ciudad española de Alicante⁴⁵. Durante el primer año de funcionamiento del sistema, en 1996, se presentaron 43.218 solicitudes de marca comunitaria, cifra que continuó en aumento hasta superar las 100.000 solicitudes anuales en 2011 y aproximarse a las 200.000 en 2021, lo que pone de manifiesto la consolidación y el éxito del modelo⁴⁶.

Tras sufrir varios cambios y modificaciones, el Reglamento (CE) n.º 40/94 fue derogado y posteriormente codificado en el Reglamento (CE) n.º 207/2009, para finalmente ser sustituido por el vigente Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativo a la marca de la Unión Europea. Este último, fue adoptado conforme al procedimiento legislativo ordinario que fue introducido por el Tratado de Lisboa⁴⁷, además, supuso una actualización integral del sistema⁴⁸. Entre los cambios más relevantes se encuentran la modificación de la denominación del título de marca comunitaria a marca de la Unión Europea, el cambio de nombre de la agencia encargada de su gestión de OAMI a Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), tal como se conoce hoy, también incluyó la incorporación de ajustes sustantivos y procedimentales orientados a responder a las dinámicas del comercio digital y a reforzar la seguridad jurídica del sistema⁴⁹.

2. La marca comunitaria, el carácter unitario del Sistema Marcario de la Unión Europea

El Reglamento (UE) 2017/1001 define la marca de la Unión Europea como aquella marca de

⁴⁴ *Ibidem*, pp. 493-494.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 486.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 486.

⁴⁷ Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, *DOUE* C 306, de 17 de diciembre de 2007.

⁴⁸ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, p. 487.

⁴⁹ *Ibidem*, pp. 489-490.

productos o servicios registrada conforme a las condiciones y disposiciones establecidas en dicho instrumento⁵⁰. Su aspecto más distintivo es su carácter unitario: la marca de la Unión produce efectos uniformes en todo el territorio de la Unión, de modo que solo puede ser registrada, cedida, objeto de renuncia, caducidad o nulidad, así como prohibirse su uso, para el conjunto del territorio de la Unión⁵¹. Este principio de unidad significa que la marca de la Unión no admite una protección fragmentada o limitada a determinados Estados miembros, lo que la diferencia claramente tanto de las marcas nacionales como del mecanismo de extensión territorial previsto en el Sistema de Madrid.

Respecto de los signos que pueden constituir una marca de la Unión, el Reglamento dispone que podrá serlo cualquier signo, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, siempre que dichos signos sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y puedan representarse en el Registro de forma que permita a las autoridades y al público identificar con claridad y precisión el objeto de la protección⁵². Esta formulación, es el resultado de la reforma introducida por el Reglamento (UE) 2015/2424 y que se mantiene vigente en el texto, estableció la eliminación del requisito tradicional de representación gráfica del signo. Con ello, se facilitó el reconocimiento de nuevos tipos de marcas como las sonoras, de movimiento, de posición o, incluso, holográficas, cuya representación es posible gracias a los avances tecnológicos actuales⁵³.

Se hace necesario precisar los motivos de negación del registro en el sistema europeo, ya que este se estructura sobre un régimen doble de motivos de negación, que está encaminado a proteger, tanto el interés general, como también los derechos de titulares de marcas anteriores.

Los motivos de negación absolutos, regulados en el Reglamento (UE) 2017/1001, comprenden aquellos signos que no pueden registrarse por razones inherentes a su propia naturaleza. Entre ellos se incluyen los signos que carecen de distintividad, los que resultan descriptivos de los productos o servicios que representan, los que se han convertido habituales en el lenguaje común, así como aquellos que consisten exclusivamente en la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del producto o necesaria para obtener un resultado técnico. También se excluyen los

⁵⁰ Reglamento (UE) 2017/1001, art. 1.1.

⁵¹ *Ibidem*, art. 1.2.

⁵² Reglamento (UE) 2017/1001, art. 4.

⁵³ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, p. 494.

signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, así como aquellos que puedan inducir a error al público⁵⁴. Sin embargo, existe una particularidad de gran importancia del sistema europeo, y es que algunos de estos obstáculos pueden superarse si se logra demostrar que el signo ha logrado adquirir un carácter distintivo como consecuencia del uso previo a la solicitud de registro. A esta figura se le conoce como distintividad sobrevenida y permite que signos que en un principio no se podían registrar, pudieran acceder a la protección marcaria cuando han logrado cumplir efectivamente con una función distintiva dentro del mercado⁵⁵.

Por su parte, los motivos de negación relativos se encuentran igualmente regulados por el Reglamento y se fundamentan en la existencia de derechos anteriores que pueden entrar en conflicto con la marca solicitada. En este ámbito se incluyen, entre otros, las marcas anteriores idénticas o similares registradas para productos o servicios idénticos o similares, cuando exista riesgo de confusión por parte del público. Asimismo, se contemplan las marcas anteriores con renombre, en aquellos casos en los que el uso del signo solicitado pueda implicar un aprovechamiento o uso indebido o un perjuicio al carácter distintivo o al prestigio de la marca anterior⁵⁶.

Habiendo hablado de los motivos de negación, se hace necesario dirigirse a los derechos conferidos y limitaciones del registro de una marca. En este sentido, la Unión Europea confiere al titular de la marca un derecho exclusivo sobre el signo. En virtud de este derecho, el titular puede impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el mercado signos en relación con productos o servicios cuando dicho uso pueda afectar las funciones de la marca, en particular, su función esencial de indicar el origen empresarial⁵⁷.

En este sentido, el Reglamento prevé tres supuestos en los que puede ejercerse el *ius prohibendi*: en primer lugar, cuando se utilice un signo idéntico para productos o servicios idénticos dentro de la misma clase; en segundo lugar, cuando se emplee un signo idéntico o similar que genere un riesgo de confusión al consumidor; y, finalmente, cuando se trate de un signo idéntico o similar a una marca de la Unión con renombre, siempre que su uso, sin justa causa, implique un aprovechamiento indebido o un perjuicio para la distintividad o el prestigio de la marca⁵⁸.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 494.

⁵⁵ Reglamento (UE) 2017/1001, art. 7.3.

⁵⁶ *Ibidem*, art. 8.1 y 8.5.

⁵⁷ *Ibidem*, art. 9.1.

⁵⁸ *Ibidem*, art. 9.2, letras a), b) y c).

No obstante, este derecho exclusivo no tiene un carácter absoluto. El Reglamento establece una serie de limitaciones, entre las que se encuentran el uso por terceros de su propio nombre o dirección cuando se trate de una persona física, el uso de indicaciones descriptivas relativas a las características de los productos o servicios, así como el uso de la marca para referirse a productos o servicios del propio titular o para indicar el destino de un producto o servicio. A su vez, el mismo Reglamento consagra el principio de agotamiento del derecho, según el cual el titular no puede oponerse al uso de la marca respecto de productos que hayan sido comercializados en el espacio económico europeo bajo dicha marca, ya sea por el propio titular o con su consentimiento⁵⁹.

Respecto de la obligación de uso y caducidad de la marca de la Unión se puede decir que el derecho que recae sobre la misma se encuentra condicionado a su uso efectivo y comprobado. El Reglamento establece que, si en un plazo de cinco años desde su registro, a la marca no se le ha dado uso, podría verse expuesta a las sanciones que prevé el mencionado Reglamento, salvo que exista justa causa que explique su falta de uso⁶⁰.

Esta exigencia obedece a la necesidad de evitar que marcas registradas, pero no utilizadas, bloqueen el acceso de nuevos signos al registro y generen obstáculos innecesarios para otros operadores económicos dentro del mercado.

3. Marco institucional europeo: La EUIPO

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (*European Union Intellectual Property Office - EUIPO*) es el organismo encargado de la gestión del sistema de marca de la Unión. Con sede en Alicante, España, funciona como una agencia descentralizada de la Unión, tiene personalidad jurídica propia, así como independencia técnica y autonomía jurídica, administrativa y financiera⁶¹. Entre sus principales funciones se encuentran el examen y registro de marcas de la Unión, la resolución en vía administrativa de procedimientos de oposición, nulidad y caducidad, así como el desarrollo de programas de cooperación con las oficinas nacionales de propiedad industrial de los Estados miembros, orientados a promover la convergencia de prácticas y la armonización procedimental⁶².

⁵⁹ *Ibidem*, arts. 14 y 15.

⁶⁰ Reglamento (UE) 2017/1001, art. 18.1.

⁶¹ *Ibidem*, arts. 150 y ss.

⁶² GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 490-491.

Ahora bien, respecto del sistema de cooperación con las oficinas nacionales, uno de los elementos que más destaca del modelo europeo es el sistema de cooperación que el Reglamento (UE) 2017/1001 articula entre la EUIPO y las oficinas nacionales de propiedad industrial. En este sentido, el considerando 34 del Reglamento pone de relieve la importancia de establecer mecanismos de cooperación entre dichas entidades, orientados a definir ámbitos estratégicos de colaboración y a promover proyectos de interés común para la Unión y los Estados miembros.

Conforme a lo anterior, los artículos 151 y subsiguientes del Reglamento prevén distintos mecanismos de cooperación, entre los que se incluyen la creación de bases de datos compartidas, la adopción de criterios comunes de evaluación y, la promoción de lo que la doctrina ha denominado convergencia de prácticas. Este último constituye un instrumento de *soft law* que, si bien no tiene carácter vinculante, orienta la actuación de los examinadores de marcas tanto a nivel nacional como europeo hacia soluciones coherentes frente a situaciones similares.

Ya teniendo clara la función de la EUIPO, es importante ahondar en el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), es importante mencionar que la consolidación del sistema europeo de marcas no puede entenderse sin la contribución del TJUE, cuya jurisprudencia ha desempeñado un papel fundamental en la uniformidad de la interpretación y aplicación del Derecho de marcas en todo el territorio de la Unión. Ya que el Reglamento sobre la marca de la Unión y la Directiva de armonización son instrumentos paralelos con un contenido en gran medida que coincide. El TJUE ha desarrollado una doctrina uniforme aplicable tanto al ámbito europeo como al nacional, principalmente a través del mecanismo de las cuestiones prejudiciales que se plantean a través de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros⁶³. En relación con las funciones de la marca, la jurisprudencia del TJUE ha evolucionado desde el reconocimiento de la función indicadora del origen empresarial, como función esencial que está consolidada en el asunto Hoffmann-La Roche de 1978, y precisada en el asunto Canon de 1998⁶⁴ hacia un concepto más amplio que protege también otras funciones de la marca, como la indicadora de calidad, la relativa a la reputación o *goodwill* y la función publicitaria. Esta evolución ha permitido extender la protección frente a usos de terceros que puedan afectar dichas

⁶³ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 490-491.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 495.

funciones, incluso en ausencia de un riesgo de confusión en un estricto sentido⁶⁵.

Respecto del riesgo de confusión, el TJUE ha establecido una doctrina consolidada basada en la percepción global de todos los factores importantes para el caso en concreto, entre ellos el grado de similitud entre los signos en conflicto, la relación entre los productos o servicios que distinguen y el carácter distintivo de la marca anterior. En este sentido, el Tribunal ha construido la figura del consumidor medio como criterio de referencia, entendiéndolo como un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede variar según la naturaleza de los productos o servicios de que se trate⁶⁶.

CAPITULO III. SISTEMA MARCARIO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

1. El régimen de propiedad industrial: la Decisión 486 de 2000

El sistema marcario de la Comunidad Andina de Naciones tiene como pilar normativo central la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000, que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial aplicable a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta Decisión no es un instrumento de armonización en el sentido clásico, esto es, una norma que fija mínimos y deja a los Estados el margen para desarrollarla, sino que constituye parte del Derecho supranacional de aplicación directa e inmediata en todos los Países miembros, sin necesidad de trasposición al ordenamiento interno de cada Estado. Esta naturaleza la diferencia radicalmente de cualquier tratado internacional ordinario y la aproxima, en su estructura jurídica, al Derecho de la Unión Europea, aunque con diferencias institucionales y de desarrollo que se examinarán más adelante⁶⁷.

Esta característica tiene especial relevancia dentro del sistema andino. Significa que un

⁶⁵ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 496-497. Véase también TJUE, Sentencia de 25 de julio de 2018, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV y G.S. International BVBA*, asunto C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594.

⁶⁶ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 496-497. Véase también TJUE, Sentencia de 25 de julio de 2018, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV y G.S. International BVBA*, asunto C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594.

⁶⁷ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Véase también ROMERO VILLANUEVA, C. y ORTIZ, G.A., «Fuentes normativas y solución de controversias en los procesos de integración regional: de la intergubernamentalidad a la supranacionalidad», *Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión*, vol. 10, núm. 19, 2022, pp. 5-8.

empresario colombiano, un exportador peruano o, una empresa boliviana puede invocar ante sus propias autoridades nacionales las disposiciones de la Decisión 486 sin necesidad de que su gobierno haya dictado una ley que la reproduzca o la desarrolle. El Derecho andino simplemente existe y obliga, de la misma manera en que el Reglamento (UE) 2017/1001 obliga en cualquier Estado miembro de la Unión sin necesidad de que cada parlamento nacional lo convierta en ley interna. Esta coincidencia estructural entre ambos sistemas es uno de los puntos de partida más relevantes del análisis comparado que se desarrolla en el capítulo siguiente, porque demuestra que la CAN ya superó, al menos en el plano formal, el umbral mínimo de supranacionalidad que haría posible un sistema de registro marcario regional.

La Decisión 486 fue el resultado de la necesidad de actualizar el régimen andino de propiedad industrial para adaptarlo a los compromisos derivados del Acuerdo ADPIC, suscrito en el marco de la OMC en 1994, y para superar las limitaciones de la anterior Decisión 344 de 1993⁶⁸. La nueva normativa amplió significativamente el catálogo de signos registrables, introdujo disposiciones específicas sobre marcas notorias y renombradas, fortaleció los mecanismos de defensa del titular y modernizó los procedimientos de registro en los Países miembros. Desde su entrada en vigor, la Decisión 486 ha sido el instrumento que regula de manera uniforme en los cuatro países andinos los requisitos de registrabilidad, el contenido del derecho exclusivo, las causales de nulidad y caducidad, y las acciones por infracción marcaria.

Para comprender mejor esta evolución normativa, resulta necesario examinar brevemente su contexto histórico. La Decisión 344 de 1993 había sido un primer intento serio de articular un régimen andino de propiedad industrial, pero fue adoptada antes de que entrara en vigor el Acuerdo ADPIC y, por tanto, no respondía plenamente a los estándares que el nuevo orden comercial multilateral exigía. Cuando los países de la CAN suscribieron el Acuerdo de Marrakech en 1994 y asumieron las obligaciones del ADPIC, quedó claro que la Decisión 344 necesitaba ser reemplazada por un instrumento más moderno y más ambicioso. El resultado de ese proceso fue la Decisión 486, que sigue vigente hoy, y que, con más de dos décadas de aplicación, ha demostrado ser un marco normativo robusto y suficientemente flexible para adaptarse a los desafíos del comercio contemporáneo.

⁶⁸ Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 21 de octubre de 1993, «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, núm. 142, Lima, 29 de octubre de 1993; Decisión 486, Preámbulo.

En cuanto al concepto de marca, la Decisión 486 adopta una definición funcional de amplio espectro: constituirá marca cualquier signo que sea apto para diferenciar en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los producidos o servicios producidos o comercializados por otra persona⁶⁹. A semejanza del sistema europeo, y en línea con los estándares del Acuerdo ADPIC, dicha Decisión admite como marcas registrables los signos denominativos, figurativos, mixtos, tridimensionales, de color y sonoros, siempre que sean susceptibles de representación gráfica⁷⁰. Esta amplitud definitoria no es casual: refleja la voluntad del legislador andino de ofrecer a las empresas de la subregión un instrumento de protección flexible, capaz de acoger, no solo las marcas tradicionales nombres y logotipos, sino también, formas, colores, sonidos y combinaciones de elementos que en el mercado moderno pueden ser igualmente determinantes para identificar el origen de un producto o servicio.

Destaca la inclusión expresa de los olores como signos potencialmente registrables, lo que sitúa al sistema andino en una posición avanzada en este aspecto concreto, aunque la ausencia de un estándar claro de representación ha dificultado en la práctica la concesión de este tipo de registros. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado, en relación con las marcas no tradicionales, que estas tienen una mayor potencialidad de generar en su titular la capacidad de restringir la competencia, razón por la cual las oficinas nacionales deben aplicar un examen de registrabilidad especialmente riguroso cuando se trate de marcas tridimensionales, de color o de posición⁷¹. Esta advertencia jurisprudencial resulta especialmente relevante en sectores como la industria alimentaria, la cosmética o la moda, donde los elementos visuales y sensoriales no verbales tienen un peso comercial enorme y donde la concesión de un registro excesivamente amplio podría monopolizar elementos que deberían permanecer disponibles para todos los operadores del mercado.

En cuanto a los motivos de irregistrabilidad, la Decisión 486 sigue la misma estructura dual que el sistema europeo. Los motivos absolutos, regulados en el artículo 135, comprenden los signos que no puedan cumplir la función distintiva, los descriptivos, genéricos o habituales, los

⁶⁹ Decisión 486, art. 134. Véase también GUERRERO GAITÁN, M., *Derecho de marcas: teoría y práctica internacional*, op. cit., p. 23.

⁷⁰ Decisión 486, art. 134, letras a) a h). Véase también MAGAÑA RUFINO, J.M., «Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)», *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, vol. 53, núm. 157, 2020, p. 197.

⁷¹ TJCA, Interpretación Prejudicial 476-IP-2019, de 10 de septiembre de 2021, publicada en la *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* núm. 4336.

contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, los engañosos sobre la naturaleza del producto o servicio y los que reproduzcan o imiten signos de Estado o internacionales⁷². Esta categorización no es solo una cuestión técnica: responde a una lógica de fondo que los sistemas europeo y andino comparten. Los motivos absolutos existen para proteger el interés general: si cualquier empresa pudiera registrar como marca la palabra "rojo" para pinturas, o "dulce" para golosinas, el resto de los operadores del mercado quedarían privados de usar términos que necesitan para describir sus propios productos. El registro marcario, siendo un derecho de exclusiva, tiene que tener límites claros que impidan que se convierta en un instrumento de bloqueo competitivo.

Sobre este punto, el TJCA ha desarrollado una jurisprudencia extensa y coherente en materia de distinción entre signos descriptivos, genéricos y evocativos, precisando que la falta de distintividad constituye una causal absoluta de irregistrabilidad que las oficinas nacionales pueden y deben apreciar de oficio, con independencia de que ningún tercero haya formulado oposición⁷³. Esta precisión jurisprudencial es de gran importancia práctica, porque significa que la protección del interés general no depende de que haya un competidor vigilante que presente oposición: la propia oficina de registro tiene el deber de actuar de oficio cuando el signo solicitado carece de distintividad, al margen de la conducta de terceros.

Al igual que en el sistema europeo, la Decisión 486 reconoce la figura de la distintividad sobrevenida: un signo que carezca de distintividad intrínseca puede acceder al registro si demuestra haber adquirido carácter distintivo a través del uso continuado en el mercado. Esta figura, que el TJCA ha aplicado con criterios similares a los del TJUE, permite que signos originalmente descriptivos o de uso común alcancen protección marcaria cuando el esfuerzo comercial del empresario los ha convertido, en la percepción del consumidor, en indicadores del origen empresarial de sus productos o servicios. Piénsese, por ejemplo, en una palabra, que originalmente describe una característica del producto, pero que, tras años de uso intensivo y campaña publicitaria sostenida, el consumidor asocia exclusivamente con una determinada empresa. En ese caso, privar al empresario del registro sería ignorar una realidad de mercado que el Derecho no puede desconocer.

⁷² Decisión 486, art. 135, letras a) a p).

⁷³ TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 551-IP-2016, 2017. Véase también METKE MÉNDEZ, R., «El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina», *Estudios Socio-Jurídicos*, vol. 9, núm. 2, 2007, p. 85.

Los motivos relativos, recogidos en la Decisión 486, comprenden los signos idénticos o similares a marcas anteriores registradas o en trámite cuando exista riesgo de confusión o de asociación, así como los signos que constituyan reproducción de marcas notorias⁷⁴. A diferencia de los motivos absolutos, los relativos solo pueden hacerse valer mediante oposición del titular del derecho anterior, lo que traslada al titular la carga de vigilar el registro y actuar activamente en defensa de sus derechos. Esta diferencia de régimen entre motivos absolutos y relativos no es arbitraria, mientras los primeros protegen un interés público, la libre disponibilidad de los signos; los segundos protegen un interés privado, el del titular de derechos anteriores, que es quien mejor conoce su situación y quien debe decidir si merece la pena ejercer la oposición.

Una de las particularidades más relevantes del sistema andino en materia de irregistrabilidad es el tratamiento de las marcas notorias. El artículo 136, literal h), de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que reproduzcan, imiten o traduzcan una marca notoriamente conocida en el país de solicitud o en el comercio subregional o internacional. Sin embargo, la Decisión 486 no distingue formalmente entre una marca notoria conocida en el sector pertinente del mercado y la marca renombrada o famosa conocida por el público en general, lo que ha generado una protección en ocasiones excesiva para marcas que solo son conocidas en su sector específico y ha dificultado el desarrollo de una jurisprudencia uniforme del TJCA al respecto⁷⁵. Esta laguna contrasta con el tratamiento más preciso que ofrece el sistema europeo, donde el Reglamento (UE) 2017/1001 sí distingue expresamente entre el supuesto de riesgo de confusión y el supuesto de renombre, asignando a cada uno consecuencias jurídicas diferenciadas. La ausencia de esta distinción en la Decisión 486 no solo genera inseguridad jurídica para los titulares de marcas que operan en la subregión, sino que también dificulta la previsibilidad de las resoluciones de las oficinas nacionales y del propio TJCA.

En el Proceso 64-IP-2022, el TJCA abordó esta problemática precisando los criterios para la prueba de la notoriedad y estableciendo que, en el cotejo de signos, debe prevalecer la perspectiva del consumidor relevante del sector de que se trate⁷⁶. Esta sentencia es relevante no solo por su

⁷⁴ Decisión 486, arts. 136 y 137.

⁷⁵ MAGAÑA RUFINO, J.M., «Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)», *op. cit.*, pp. 202-205; ALARCÓN CANALES, J.D. y VARGAS LOO, N., «En búsqueda de la predictibilidad. El debate sobre los alcances de protección de la marca notoria y la marca renombrada en las interpretaciones prejudiciales del TJCA», *op. cit.*, p. 3.

⁷⁶ TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 64-IP-2022, de 18 de octubre de 2024, *Watt's Alimentos S.A. c. SENAPI / La Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt's Casal Ltda.*

resultado concreto, sino por lo que representa desde un punto de vista institucional: el TJCA está construyendo, caso a caso y a través de la interpretación prejudicial obligatoria, el acervo jurisprudencial que la Decisión 486 no pudo prever en el momento de su redacción. Es exactamente el mismo proceso que el TJUE ha llevado a cabo durante décadas en el ámbito europeo, y es, como se argumentará en el capítulo final, uno de los activos más valiosos que la CAN tiene para avanzar hacia una integración marcaria más profunda.

2. El sistema de registro marcario en los países andinos

El derecho sobre la marca en el sistema andino se adquiere mediante el registro ante la oficina nacional competente del respectivo País miembro, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486. Este sistema atributivo implica que el derecho nace con la inscripción en el registro y que, por tanto, quien primero registra es quien adquiere el derecho exclusivo sobre el signo, con independencia de quién lo haya utilizado primero en el mercado. El principio *first to file*, que rige en el sistema andino, tiene como ventaja la seguridad jurídica que proporciona: cualquier operador económico puede verificar en el registro si un determinado signo está disponible antes de realizar inversiones en su desarrollo y comercialización.

Las implicaciones prácticas de este principio son particularmente relevantes, porque no siempre son evidentes. En un sistema *first to file*, la fecha de presentación de la solicitud lo es todo, quien llega primero al registro tiene preferencia, con independencia de cuánto tiempo lleve usando el signo en el mercado. Esto significa que una empresa que ha construido su identidad comercial durante años sin registrar su marca puede encontrarse, de un momento a otro, con que un tercero ha solicitado el registro de un signo similar o idéntico y reclama derechos exclusivos sobre él. Para evitar este riesgo, el sistema andino contempla algunas excepciones basadas en el uso previo, especialmente en materia de marcas notorias, pero la regla general es clara, el registro es el acto constitutivo del derecho, y quien no registra asume el riesgo de que otro lo haga antes.

El procedimiento de registro se inicia con la presentación de la solicitud ante la oficina nacional competente, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, en Perú el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en Ecuador el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y en Bolivia el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). Tras el examen de forma, la solicitud se

publica para que terceros puedan presentar oposiciones; posteriormente, la oficina realiza el examen de fondo sobre los requisitos de registrabilidad y emite su resolución⁷⁷.

El hecho de que sean cuatro oficinas nacionales distintas las que gestionan el registro marcario en la CAN tiene consecuencias que merecen ser resaltadas. Cada una de estas oficinas tiene sus propios criterios de examen, sus propios plazos de resolución, sus propias prácticas administrativas y sus propios estándares de análisis del riesgo de confusión. Aunque todas aplican la misma norma sustantiva, la Decisión 486, la experiencia práctica de quienes operan en la subregión andina demuestra que las resoluciones de las distintas oficinas no siempre son coincidentes frente a supuestos similares. Esta diferencia interpretativa es, precisamente, una de las limitaciones más relevantes del modelo andino y uno de los argumentos más sólidos a favor de la creación de una oficina supranacional única, como se analizará con más detalle en el capítulo siguiente.

Una vez concedido el registro, la marca otorga a su titular el derecho exclusivo de usarla en el comercio en relación con los productos o servicios para los que fue registrada, así como la facultad de impedir que terceros, sin su consentimiento, usen signos idénticos o similares cuando dicho uso pueda causar confusión o un riesgo de asociación en el mercado⁷⁸. El registro tiene una vigencia de diez años contados desde la fecha de su concesión y puede renovarse indefinidamente por períodos iguales⁷⁹. El TJCA ha precisado, en relación con el alcance del derecho exclusivo, que la adquisición de un registro marcario confiere a su titular legitimación activa para ejercer las acciones de infracción contempladas en la Decisión 486, si bien dicha legitimación está condicionada a la titularidad formal del registro en el momento de interponer la acción⁸⁰.

Esta condición de titularidad formal al momento de interponer la acción tiene una consecuencia práctica importante que conviene destacar: no basta con haber sido titular de la marca en el pasado, ni con haber iniciado el proceso de renovación del registro. El derecho de acción por infracción está vinculado a la vigencia actual del registro, lo que obliga a los titulares a mantener una gestión activa y vigilante de su cartera marcaria en cada uno de los Países miembros en los que operan. Esta exigencia, razonable desde el punto de vista del sistema, puede convertirse en

⁷⁷ Decisión 486, arts. 138 y ss.

⁷⁸ *Ibidem*, art. 155.

⁷⁹ *Ibidem*, art. 163.

⁸⁰ TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 325-IP-2021, de 18 de noviembre de 2024, *Seguritel S.R.L. c. SENAPI del Estado Plurinacional de Bolivia*.

una carga desproporcionada para las empresas pequeñas, que deben administrar simultáneamente cuatro registros nacionales con fechas de vencimiento y procedimientos de renovación distintos.

El sistema andino ha afrontado además el desafío de delimitar el alcance del *ius prohibendi* frente a usos no comerciales del signo. El TJCA se pronunció sobre si la utilización no comercial de un signo distintivo por parte de un tercero no autorizado puede constituir infracción marcaria, estableciendo que el análisis debe realizarse caso a caso, atendiendo a si dicho uso afecta o es susceptible de afectar alguna de las funciones esenciales de la marca, en particular, su función indicadora del origen empresarial⁸¹. Esta precisión jurisprudencial resulta especialmente relevante en el contexto digital, donde el uso de signos ajenos en redes sociales plantea dudas que no siempre pueden resolverse con los criterios tradicionales del Derecho de marcas.

La proliferación de plataformas digitales ha multiplicado exponencialmente los escenarios en los que un signo marcario ajeno puede ser usado sin autorización y sin finalidad comercial aparente: perfiles en redes sociales que incorporan marcas ajenas en su nombre de usuario, *hashtags* que reproducen signos registrados, reseñas de productos que utilizan la marca del fabricante, o publicaciones que comparan productos de distintas empresas. La doctrina del TJCA, de evaluar caso a caso si el uso en cuestión afecta a las funciones de la marca es, en este contexto, una respuesta metodológicamente correcta, aunque jurídicamente exigente: requiere que tanto los titulares como las autoridades realicen un análisis detallado de cada situación concreta, lo que inevitablemente genera incertidumbre en un entorno digital donde los conflictos se producen a una velocidad y a una escala sin precedentes.

Al igual que en el sistema europeo, el derecho sobre la marca en la CAN está condicionado a su uso efectivo. La Decisión 486 dispone que la marca podrá ser cancelada a solicitud de cualquier persona cuando, sin motivo justificado, hubiere dejado de usarse en al menos uno de los Países miembros durante tres años consecutivos⁸². Esta exigencia de uso cumple, en palabras del TJCA, una función de depuración del registro que contribuye a mantener vivo el sistema, evitando que marcas ociosas bloqueen la actividad de otros operadores económicos⁸³. A diferencia del sistema europeo, donde el plazo para incurrir en caducidad por falta de uso es de cinco años, el sistema

⁸¹ TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 237-IP-2021, de 10 de julio de 2024, *Intradevco Industrial S.A. c. INDECOPI (Perú)*.

⁸² Decisión 486, art. 166.

⁸³ METKE MÉNDEZ, R., «El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina», op. cit., pp. 87-88.

andino establece un plazo más breve de tres años, lo que refleja una política más estricta en materia de uso obligatorio.

Esta diferencia de dos años entre los sistemas andino y europeo no es un detalle menor. El plazo más corto del sistema andino tiene una doble lectura, por un lado, fuerza a los titulares a utilizar efectivamente sus marcas o a renunciar a ellas con mayor rapidez, lo que contribuye a mantener el registro más dinámico y a reducir el número de marcas "dormidas" que bloquean innecesariamente el acceso de otros operadores. Por otro lado, puede generar presión sobre los titulares que tienen dificultades temporales para usar su marca por razones de mercado, de producción o de distribución y que en el sistema europeo dispondrían de un margen mayor para justificar la interrupción del uso sin perder su derecho. El equilibrio entre estos dos intereses contrapuestos es uno de los puntos donde la política marcaria de cada sistema revela sus prioridades de fondo.

El Proceso 377-IP-2021 añade un matiz importante: cuando en un proceso de cancelación por falta de uso el titular alega la notoriedad de su marca, la autoridad nacional competente tiene la obligación de pronunciarse sobre esa alegación antes de decidir, pues la notoriedad puede tener incidencia directa sobre la procedencia de la cancelación⁸⁴. Esta interpretación del TJCA introduce un elemento de flexibilidad en el sistema de uso obligatorio, reconociendo que la notoriedad de una marca puede ser un factor relevante a la hora de evaluar si su falta de uso debe conllevar consecuencias extintivas. Una marca que goza de reconocimiento generalizado en el mercado y cuyo titular puede demostrar esa notoriedad tiene argumentos adicionales para resistir una acción de cancelación que una marca ordinaria no tendría, lo que refleja una ponderación razonable entre el interés del titular y el interés del sistema en mantener un registro activo y funcional.

En materia de mala fe registral, el TJCA ha desarrollado una doctrina relevante. En el Proceso 234-IP-2021, el Tribunal se pronunció sobre si en un procedimiento de infracción marcaria cabe oponer como defensa que la marca base de la acción fue obtenida de mala fe, estableciendo que la mala fe en la obtención del registro puede ser objeto de análisis dentro del propio procedimiento de infracción, sin necesidad de que previamente se haya declarado la nulidad del registro en un

⁸⁴ TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 377-IP-2021, de 19 de octubre de 2022, *Luxottica Group S.P.A. c. SENAPI del Estado Plurinacional de Bolivia*.

procedimiento independiente⁸⁵. Esta interpretación refuerza la coherencia del sistema andino al evitar que el titular de un registro obtenido de manera fraudulenta pueda utilizar ese registro como instrumento de persecución frente a quienes tenían derechos previos sobre el signo.

La relevancia de esta doctrina trasciende el caso concreto. En la práctica, los registros obtenidos de mala fe son un problema recurrente en los sistemas marcarios de la región: empresas que registran marcas ajenas con el propósito de cobrar por su cesión, competidores que anticipan el ingreso de una marca extranjera al mercado y registran el signo antes de que su titular legítimo pueda hacerlo, o terceros que aprovechan la falta de vigilancia de un titular para apropiarse de signos que ya gozaban de reconocimiento en el mercado. Al permitir que la mala fe sea analizada dentro del propio procedimiento de infracción, el TJCA ha cerrado una puerta que podría haber sido utilizada para instrumentalizar el sistema registral en perjuicio de sus usuarios más legítimos, y ha enviado una señal clara de que el registro marcario no puede servir de escudo para quienes actúan de forma desleal.

3. Alcances y limitaciones del modelo andino

El sistema marcario andino presenta como principal fortaleza la existencia de una normativa sustantiva común que rige de manera uniforme en los cuatro Países miembros. La Decisión 486 ha generado un marco armonizado de protección que, en su contenido, es comparable al que ofrecen los sistemas nacionales más avanzados de la región y cumple con los estándares mínimos exigidos por el Acuerdo ADPIC y el Convenio de la Unión de París. Esta uniformidad normativa constituye, como señala Camacho García, el fundamento imprescindible sobre el que podría construirse en el futuro un sistema de lo que sería la marca comunitaria andina⁸⁶. El hecho de que los cuatro Países miembros apliquen la misma norma reduce considerablemente los riesgos de divergencia interpretativa y crea las condiciones necesarias para la confianza mutua que requiere cualquier proyecto de integración marcaria más profunda.

Esta uniformidad normativa también posee relevancia desde una perspectiva política e institucional. Desde el punto de vista político, significa que los cuatro países ya tomaron hace

⁸⁵ TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 234-IP-2021, pronunciamiento sobre la mala fe en la obtención del registro marcario como mecanismo de defensa en un procedimiento de infracción marcaria.

⁸⁶ CAMACHO GARCÍA, R., «La marca comunitaria andina: una interesante opción», *Vniversitas*, núm. 108, 2004, p. 555.

más de dos décadas la decisión de ceder soberanía normativa en materia de Propiedad Industrial, aceptaron que sus legislaturas nacionales no dictarían leyes de marcas propias, sino que se registrarían por una norma común adoptada a nivel supranacional. Este paso, que en muchos procesos de integración representa el obstáculo más difícil de superar, ya está dado en la CAN. Lo que no se ha dado es el paso siguiente el cual es trasladar esa uniformidad normativa al plano del registro, creando un título supranacional único que haga operativa en la práctica la integración que la Decisión 486 ya garantiza en el papel.

Otra fortaleza relevante es la existencia del TJCA como órgano judicial supranacional con competencia en materia de propiedad industrial. A través del mecanismo de interpretación prejudicial, los jueces nacionales que conocen controversias sobre propiedad industrial deben solicitar al TJCA la interpretación de las normas andinas aplicables, lo que permite mantener una aplicación coherente del sistema en todos los Países miembros y cumple una función similar, aunque menos desarrollada y visible a la cuestión prejudicial ante el TJUE⁸⁷. Asimismo, la jurisprudencia del TJCA en materia marcaria ha abordado temas como el riesgo de confusión, la distintividad, las marcas notorias, el uso obligatorio, la mala fe registral y la infracción marcaria, entre otros, consolidando criterios interpretativos que deben ser observados tanto por las oficinas nacionales como por los tribunales de la subregión.

En este contexto, el TJCA constituye uno de los principales pilares institucionales del proceso andino de integración con los que cuenta la CAN y, paradójicamente, uno de los menos conocidos fuera del ámbito especializado. A diferencia del TJUE, cuyas sentencias son ampliamente difundidas y comentadas en toda Europa, las interpretaciones prejudiciales del TJCA tienen una visibilidad muy limitada, incluso entre los operadores jurídicos de los propios Países miembros. Esta falta de visibilidad no es un problema menor: un tribunal supranacional cuya jurisprudencia no se conoce ni se aplica con regularidad pierde buena parte de su razón de ser. Fortalecer la difusión y el acceso a las resoluciones del TJCA es, en consecuencia, una tarea tan importante como la propia creación de una oficina supranacional de marcas, porque sin un tribunal fuerte y visible, cualquier sistema de integración marcaria estaría construido sobre una base institucional frágil.

⁸⁷ ÁLVAREZ TAFUR, M.J., «El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la acción de incumplimiento frente a las nuevas realidades del régimen comunitario de propiedad industrial de la CAN», *Criterio Libre Jurídico*, vol. 15, núm. 2, 2018, p. 163.

El sistema andino presenta limitaciones estructurales de gran relevancia que es preciso examinar con honestidad. La más evidente es la ausencia de un título supranacional de marcas: no existe como tal una "marca andina" que otorgue protección unitaria en los cuatro Países miembros mediante un único acto de registro. Como consecuencia de lo anterior, la persona, ya sea natural o jurídica, que quiera proteger su marca en toda la CAN debe registrarla en cada uno de los Países miembros por separado, ante cuatro oficinas distintas, siguiendo cuatro procedimientos independientes y afrontando cuatro veces los correspondientes costos administrativos y de asesoría⁸⁸. Esta situación genera una desventaja competitiva significativa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas de la subregión andina, que en muchos casos no disponen de los recursos necesarios para asumir esa carga. Como señalara Camacho García, esta realidad desmotiva a los empresarios andinos a ser ambiciosos y buscar nuevos mercados, limitando su capacidad de generar empleo y crecimiento⁸⁹.

Para dimensionar correctamente esta limitación conviene contrastarla con lo que ocurre en el sistema europeo. Una empresa española, francesa o italiana que desee proteger su marca en los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea presenta una única solicitud ante la EUIPO, paga una única tasa y, si obtiene el registro, dispone de un título válido y ejecutable en un mercado de cientos de millones de personas. Esa misma empresa, si quisiera proteger una marca en los cuatro países de la CAN, tendría que seguir cuatro procedimientos distintos con cuatro administraciones distintas, en cuatro sistemas informáticos distintos y con cuatro posibles resoluciones contradictorias. La diferencia no es solo de comodidad: es una diferencia de costos, de tiempo y de riesgo jurídico que afecta directamente la competitividad de las empresas andinas frente a sus competidoras europeas o norteamericanas.

A lo anterior se añade la inexistencia de una oficina supranacional andina equivalente a la EUIPO. Esta carencia no es simplemente organizativa, sino que es estructuralmente determinante. Pese a que todos los países aplican la misma normativa sustantiva, los criterios de examen pueden divergir entre las cuatro oficinas nacionales, generando inseguridad jurídica para los titulares que buscan protección subregional. Camacho García ha puesto de manifiesto que la autonomía del

⁸⁸ CAMACHO GARCÍA, "La marca comunitaria andina...", *op. cit.*, p. 555; BARRAGÁN, C., CEBALLOS, M., MARÍN, D. y TAMAYO, Ó., "El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina", *Revista La Propiedad Inmaterial*, Universidad Externado de Colombia, núm. 16, 2012, pp. 225-280.

⁸⁹ CAMACHO GARCÍA, R., «La marca comunitaria andina...», *op. cit.*, p. 555.

sistema supranacional respecto de las decisiones de las oficinas nacionales es una condición *sine qua non* para su correcto funcionamiento, sin ella, una misma marca podría ser considerada descriptiva y por tanto irregistrable ante la autoridad de un País miembro; y, evocativa y por tanto registrable ante la autoridad de otro País miembro, aplicando la misma norma andina, con las contradicciones que ello implica⁹⁰.

Esta posibilidad de resoluciones contradictorias no es un escenario hipotético. En la práctica de las oficinas nacionales de la CAN es perfectamente posible y en ocasiones ha ocurrido que el mismo signo, solicitado por el mismo titular para los mismos productos, obtenga resultados distintos en cada país, dependiendo del criterio del examinador que conozca el caso. Este problema no se resuelve solo con más jurisprudencia del TJCA, requiere de una instancia administrativa común que garantice que el examen de registrabilidad se realice con los mismos criterios en todos los países, de la misma manera en que la EUIPO garantiza esa uniformidad en el espacio europeo.

En materia de agotamiento del derecho, el sistema andino ha generado también incertidumbre jurídica. El artículo 158 de la Decisión 486 establece un sistema de agotamiento internacional que, pretendiendo favorecer el comercio intracomunitario, ha generado tensiones con la lógica de la protección marcaria al permitir la circulación de productos originales en condiciones que el titular no siempre ha autorizado expresamente. Como lo han señalado varios autores⁹¹, el sistema andino de agotamiento del derecho no ha seguido de manera juiciosa y coherente el modelo europeo, lo que ha generado incertidumbre jurídica para los titulares de marcas que operan en la subregión.

El agotamiento internacional, en teoría, debería facilitar el comercio paralelo dentro de la subregión andina, evitando que el titular de una marca en Colombia, por ejemplo, pueda bloquear la importación de sus propios productos desde Ecuador. Sin embargo, en la práctica, la ausencia de criterios claros sobre qué se entiende por "comercialización autorizada" y cuáles son los límites del agotamiento, ha generado litigios costosos y resoluciones inconsistentes. El modelo europeo, que adoptó el agotamiento comunitario, es decir, el agotamiento del derecho con respecto a los productos comercializados dentro del Espacio Económico Europeo ofrece en este punto una

⁹⁰ CAMACHO GARCÍA, R., *op. cit.*, p. 556.

⁹¹ BARRAGÁN, C.; CEBALLOS, M.; MARÍN, D. y TAMAYO, Ó., «El agotamiento del derecho...», *op. cit.*, pp. 265-267; ROJAS SANTANA, L.K., «Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones», *Administración y Desarrollo*, vol. 45, núm. 61, 2015.

solución más clara y predecible, que la CAN podría tomar como referencia para reformar su propio régimen.

En cuanto a las marcas notorias y renombradas, la falta de distinción expresa entre ambas figuras en la Decisión 486 sigue siendo una limitación importante. La ausencia de una base normativa clara que diferencie la notoriedad sectorial de la renombrada general, ha llevado al TJCA a desarrollar criterios propios de distinción a través de su jurisprudencia, pero la inseguridad persiste. Esta ausencia de distinción contrasta con la precisión que ofrece el sistema europeo, donde el Reglamento (UE) 2017/1001 distingue expresamente entre los supuestos de riesgo de confusión y los supuestos de renombre, asignando a cada uno consecuencias jurídicas diferenciadas⁹².

La ausencia de esta distinción tiene consecuencias asimétricas según el tipo de empresa que la invoque. Para las grandes empresas transnacionales con marcas globalmente reconocidas, el sistema andino puede resultar excesivamente protector, al no distinguir entre marca notoria y renombrada, cualquier marca suficientemente conocida en su sector puede invocar una protección ampliada que en el sistema europeo estaría reservada únicamente para las marcas de renombre. Para las empresas medianas con marcas de reconocimiento sectorial, en cambio, el sistema puede resultar insuficiente, porque la protección que obtienen no es cualitativamente distinta a la de cualquier marca ordinaria. Este desequilibrio normativo es uno de los aspectos que una eventual reforma de la Decisión 486 debería abordar con mayor urgencia.

Para finalizar, el alcance territorial del sistema andino resulta reducido en el conjunto de América Latina. Los cuatro Países miembros representan solo una parte del mercado latinoamericano total, con importantes economías como Brasil, México, Argentina y Chile fuera de su ámbito. Esta limitación territorial es de gran relevancia cuando se plantea la pregunta de la viabilidad de un sistema latinoamericano de marcas más amplio que trascienda el marco andino, cuestión que constituye el núcleo del capítulo siguiente.

En síntesis, el modelo andino ofrece una base normativa sólida y un entramado institucional incipiente pero real sobre el que podría construirse una integración marcaria más profunda. Lo que falta no es la norma, sino la decisión política y los recursos institucionales para dar el siguiente

⁹² MAGAÑA RUFINO, J.M., «Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)», *op. cit.*, pp. 202-205; Reglamento (UE) 2017/1001, art. 8.5.

paso: la creación de un título supranacional y una oficina regional de registro. Esta es, precisamente, la conclusión a la que llegó Camacho García en 2004 y que sigue siendo enteramente válida más de dos décadas después⁹³.

CAPITULO IV. ANÁLISIS COMPARADO Y VIABILIDAD DE UN SISTEMA LATINOAMERICANO DE MARCAS

Los cuatro capítulos anteriores han construido el andamiaje conceptual e institucional necesario para abordar la pregunta central de este trabajo. El concepto de marca, sus funciones y su progresiva internacionalización; la arquitectura del sistema europeo de marcas, con su título unitario y su oficina centralizada; y el régimen andino, con su normativa sustantiva común, pero sin registro supranacional, estos elementos configuran el punto de partida para responder si es jurídicamente viable la creación de un sistema latinoamericano de marcas. Para responder con rigor, el presente capítulo procede en cuatro etapas: en primer lugar, se identifican las convergencias entre ambos sistemas; en segundo lugar, se analizan sus diferencias estructurales; en tercer lugar, se examinan los obstáculos jurídicos e institucionales; y, por último, se formulan propuestas concretas de armonización e integración por etapas.

Previamente al análisis comparado, resulta pertinente realizar una precisión metodológica que orienta todo lo que sigue. Comparar dos sistemas jurídicos no equivale a buscar cuál es mejor ni cuál debería imitar al otro. La comparación jurídica útil es aquella que identifica las condiciones estructurales que explican las diferencias entre dos ordenamientos y evalúa si esas condiciones pueden transformarse. Desde esta perspectiva, el análisis que sigue no pretende demostrar que América Latina debería reproducir el modelo europeo, sino identificar qué elementos de ese modelo son transferibles al contexto latinoamericano, en qué condiciones y con qué adaptaciones. El resultado de ese ejercicio no es un manual de instrucciones sino un mapa de posibilidades. Un mapa que, como todo mapa útil, muestra tanto los caminos transitables como los obstáculos que hay que sortear para llegar al destino. Y el destino, en este caso, es un sistema latinoamericano de marcas que sea jurídicamente sólido, institucionalmente viable y económicamente beneficioso para las empresas de la región.

⁹³ CAMACHO GARCÍA, R., «La marca comunitaria andina...», *op. cit.*, p. 565.

1. Convergencias entre el sistema europeo y el sistema andino

El punto de partida más sólido para cualquier análisis comparado es la constatación de que ambos sistemas comparten el mismo sustrato normativo internacional. Tanto el Reglamento (UE) 2017/1001 como la Decisión 486 de la CAN se construyen sobre los mismos cimientos, el Convenio de la Unión de París y el Acuerdo ADPIC⁹⁴. Esta genealogía normativa común no es una coincidencia histórica sino el resultado deliberado de la adhesión de todos los países involucrados a los mismos instrumentos internacionales de Propiedad Industrial, que actúan como denominadores normativos mínimos de alcance universal. Como consecuencia de ello, los conceptos fundamentales del Derecho de marcas son estructuralmente análogos en ambos ordenamientos⁹⁵.

Esta analogía estructural tiene un valor que conviene subrayar antes de continuar. Cuando dos sistemas jurídicos de contextos tan distintos como la Unión Europea y la Comunidad Andina llegan a soluciones normativas tan similares, no es porque uno haya copiado al otro, sino porque ambos respondieron a los mismos estándares internacionales y a las mismas necesidades del tráfico comercial moderno. Las diferencias entre ambos sistemas no son, por tanto, diferencias de fondo en cuanto a los valores o principios que inspiran el Derecho de marcas, sino diferencias en el grado de desarrollo institucional y en la profundidad de la integración política que cada bloque ha alcanzado. Y eso, desde el punto de vista de la viabilidad de un sistema latinoamericano de marcas, es una noticia fundamentalmente positiva, el terreno conceptual ya está preparado.

La definición de marca que recogen el artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 y el artículo 134 de la Decisión 486 coinciden en lo esencial, en ambos casos la marca es todo signo que sea apto para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas⁹⁶. Esta coincidencia definitoria tiene una consecuencia metodológica de gran importancia para el presente análisis, cualquier proyecto de integración marcaría en Latinoamérica no partiría de cero en el plano conceptual, sino que encontraría ya construido un fundamento sustantivo compartido sobre el que articular mecanismos de registro y protección supranacionales. Dicho de otra manera, el debate no es si la marca andina y la marca europea son

⁹⁴ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, p. 484; Acuerdo ADPIC, Preámbulo y arts. 1 y ss.; Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), arts. 1 y ss.

⁹⁵ Reglamento (UE) 2017/1001, arts. 4 y ss.; Decisión 486, arts. 134 y ss.

⁹⁶ GUERRERO GAITÁN, M., *Derecho de marcas*, *op. cit.*, p. 23; Reglamento (UE) 2017/1001, art. 4; Decisión 486, art. 134.

jurídicamente la misma cosa porque en sus elementos esenciales lo son, sino cómo articular un sistema que permita gestionarlas de manera integrada en el plano del registro y de la protección.

Respecto a los requisitos de registrabilidad, también se observa una notable convergencia. Ambos sistemas estructuran un doble régimen de motivos de negación absolutos y relativos con contenidos sustancialmente coincidentes. En los dos sistemas se exige que el signo sea distintivo, no descriptivo, no engañoso y no contrario al orden público; en los dos se protegen los derechos anteriores mediante la figura de los motivos relativos de negación; y en los dos se admite la figura de la distintividad sobrevenida para superar algunos motivos absolutos. Esta convergencia sustantiva no implica, sin embargo, que los dos sistemas sean idénticos en su aplicación práctica: los criterios interpretativos de las oficinas nacionales andinas y de la EUIPO pueden diferir en aspectos concretos, como el umbral de distintividad exigido para determinadas categorías de signos o el análisis del riesgo de confusión en sectores específicos⁹⁷. Esta última matización es importante porque permite entender que la convergencia normativa entre ambos sistemas no equivale a uniformidad interpretativa. Dos examinadores que aplican la misma norma pueden llegar a conclusiones distintas si han sido formados en tradiciones jurídicas diferentes, si tienen acceso a instrumentos de apoyo distintos o si trabajan en entornos institucionales con distintos niveles de recursos y especialización. La convergencia que se observa en el plano normativo debe ser complementada, por tanto, con mecanismos de convergencia interpretativa para que la uniformidad sustantiva se traduzca en uniformidad práctica. Este es, precisamente, uno de los ámbitos donde la experiencia europea tiene más que enseñar al sistema andino.

Una segunda convergencia de gran importancia es la naturaleza supranacional de ambos ordenamientos. Tanto el Derecho de la Unión Europea como el Derecho de la Comunidad Andina se caracterizan por su efecto directo, su aplicación inmediata y su primacía sobre el Derecho interno de los Estados miembros⁹⁸. Esta característica, que distingue radicalmente a ambos sistemas de los esquemas de mera cooperación intergubernamental presentes en otros bloques regionales latinoamericanos como el MERCOSUR, cuyas normas requieren en términos generales de incorporación al derecho interno para ser exigibles, constituye un fundamento jurídico de primer orden para la viabilidad de una integración marcaria supranacional en el ámbito

⁹⁷ ROMERO VILLANUEVA, C. y ORTIZ, G.A., «Fuentes normativas y solución de controversias en los procesos de integración regional: de la intergubernamentalidad a la supranacionalidad», *op. cit.*, pp. 5-8.

⁹⁸ ÁLVAREZ TAFUR, M.J., «El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la acción de incumplimiento frente a las nuevas realidades del régimen comunitario de propiedad industrial de la CAN», *op. cit.*, p. 163.

andino. Sin primacía y efecto directo del Derecho comunitario, cualquier sistema de registro supranacional quedaría a merced de la voluntad de los Estados de aplicarlo en cada caso concreto, lo que vaciaría de contenido la pretendida uniformidad del sistema.

La trascendencia de este punto puede apreciarse mejor por contraste. En el MERCOSUR, la existencia de instrumentos de armonización en materia de propiedad intelectual no ha generado un sistema de protección verdaderamente integrado, precisamente porque esos instrumentos requieren de incorporación al derecho interno de cada Estado para ser operativos y porque los mecanismos de cumplimiento son de naturaleza intergubernamental y no supranacional. La CAN, al haber construido un ordenamiento jurídico de efecto directo y primacía, tiene en este aspecto una ventaja estructural que no debería infravalorarse cuando se evalúa la viabilidad de un sistema marcario supranacional en la subregión.

La existencia del TJCA, con su competencia prejudicial en materia de propiedad industrial, representa, además, un mecanismo de uniformidad interpretativa sin equivalente en ningún otro proceso de integración latinoamericano⁹⁹. A través de la interpretación prejudicial obligatoria que los jueces nacionales deben solicitar en todos los casos en que apliquen Derecho andino, el TJCA garantiza que las disposiciones de la Decisión 486 se interpreten de manera idéntica en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este mecanismo cumple exactamente la misma función que la cuestión prejudicial ante el TJUE en el ámbito europeo: establecer uniformidad en la aplicación del Derecho supranacional a través del diálogo entre el tribunal comunitario y los tribunales nacionales, construyendo de manera progresiva y acumulativa un acervo interpretativo que todos los operadores jurídicos de la subregión deben respetar.

Una tercera convergencia, de carácter más político que jurídico, pero de gran relevancia para el análisis de viabilidad, es la vocación integradora compartida que subyace a ambos proyectos. Tanto la Unión Europea como la Comunidad Andina nacieron con el propósito explícito de construir un mercado interior o subregional que superara las barreras derivadas de la fragmentación nacional. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 26.2, y el Acuerdo de Cartagena de 1969 responden a la misma lógica de fondo: la integración económica requiere, entre otras cosas, la creación de instrumentos jurídicos que faciliten la

⁹⁹ Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), versión consolidada, *DOUE* C 202, de 7 de junio de 2016, art. 26.2; Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969, modificado por el Protocolo de Trujillo de 1996.

circulación de productos y servicios sin que la territorialidad de los derechos de propiedad industrial se convierta en un obstáculo¹⁰⁰. Esta vocación integradora compartida no es un dato menor, significa que la construcción de un sistema supranacional de marcas no sería ajena al proyecto político y económico de la CAN, sino que forma parte coherente de sus objetivos fundacionales, aunque pendiente de materialización institucional desde hace más de dos décadas.

Esta convergencia política permite advertir es que la pregunta no es si los países andinos quieren integrarse en materia marcaria porque la respuesta a esa pregunta ya está implícita en el Acuerdo de Cartagena y en la propia Decisión 486, sino por qué, pese a esa voluntad declarada, el paso hacia un título supranacional y una oficina regional no se ha dado en más de veinticinco años de vigencia del régimen común. La respuesta apunta, como se verá en los apartados siguientes, no a una falta de voluntad de principio, sino a obstáculos institucionales, económicos y políticos que es preciso identificar con claridad para poder superarlos.

Por último, cabe señalar una cuarta convergencia de naturaleza estadística que con frecuencia pasa desapercibida en el análisis jurídico pero que resulta reveladora, la actividad marcaria en América Latina y el Caribe ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Según los Indicadores mundiales de propiedad intelectual de la OMPI, en 2023 la región de América Latina y el Caribe representó el 7,1% del total mundial de solicitudes de marcas, con un volumen de actividad que demuestra la creciente importancia de la protección marcaria para las empresas de la región y la necesidad cada vez más urgente de contar con instrumentos de registro simplificados y eficientes. Este dato no es solo una cifra, es un argumento económico a favor de la integración marcaria, pues cuanto mayor es el volumen de actividad marcaria en una región, mayor es el costo agregado de la fragmentación y mayor el beneficio potencial de un sistema supranacional.

Desde una perspectiva económica, también resulta relevante destacar. Si el 7,1% del total mundial de solicitudes de marcas se genera en una región que carece de un sistema supranacional de registro, eso significa que cada una de esas solicitudes debe tramitarse de manera independiente en cada país donde el titular quiere proteger su signo. El costo agregado de esa duplicación en tasas, en plazos, en asesoría jurídica y en riesgo de resoluciones contradictorias es enorme. Y ese costo lo pagan principalmente las empresas más pequeñas, que son las que tienen menos recursos para gestionarlo y las que más necesitan de un sistema eficiente y asequible para competir en el

¹⁰⁰ OMPI, *Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2024*, op. cit. América Latina y el Caribe representó el 7,1 % del total mundial de solicitudes de marcas en 2023.

mercado regional.

2. Diferencias estructurales entre ambos sistemas

Aunque existen importantes puntos de convergencia entre ambos modelos, la diferencia más marcada continúa siendo la existencia, en el caso de la Unión Europea, de una marca supranacional con carácter unitario y efectos automáticos en todos los Estados miembros. Por el contrario, la Comunidad Andina aún no cuenta con un instrumento equivalente. En consecuencia, dentro del sistema andino la protección de las marcas mantiene un carácter esencialmente nacional, de manera que quien pretenda proteger un mismo signo en los cuatro Países miembros debe tramitar solicitudes independientes ante cada oficina nacional, lo que incrementa los costos, los tiempos de gestión y los posibles riesgos jurídicos asociados al registro¹⁰¹. El contraste resulta especialmente significativo desde una perspectiva empresarial: una empresa española que desee proteger su marca en los veintisiete Estados miembros de la Unión puede hacerlo mediante una única solicitud ante la EUIPO, pagando una única tasa y obteniendo un único título válido en un mercado de más de 440 millones de consumidores. Una empresa colombiana que quiera proteger su marca en Bolivia, Ecuador y Perú debe iniciar tres procedimientos distintos en paralelo, con tres posibles resoluciones contradictorias y una carga administrativa y económica proporcionalmente mucho mayor.

Esta diferencia no es solo una cuestión de comodidad o practicidad en el procedimiento: también tiene consecuencias económicas concretas y cuantificables. Cada procedimiento nacional de registro implica tasas administrativas, plazos de espera, posibles oposiciones de terceros y honorarios de representación. Para una pequeña o mediana empresa con recursos limitados, esta multiplicación de costos y procedimientos puede constituir una barrera de acceso efectiva a la protección marcaria en la subregión andina, lo que la deja expuesta a la usurpación de sus signos por parte de terceros en los países donde no ha podido registrar. La ausencia de un título supranacional andino tiene, en consecuencia, un impacto directo sobre la competitividad de las empresas pequeñas de la región, precisamente aquellas que más necesitan de instrumentos accesibles de protección¹⁰².

¹⁰¹ CAMACHO GARCÍA, R., «La marca comunitaria andina...», *op. cit.*, p. 555.

¹⁰² BARRAGÁN, C.; CEBALLOS, M.; MARÍN, D. y TAMAYO, Ó., «El agotamiento del derecho...», *op. cit.*, pp. 266 – 267; CAMACHO GARCÍA, R., «La marca comunitaria andina...», *op. cit.*, pp. 555-556.

Si se traslada este escenario a una empresa que no solo desarrolla actividades en los Países miembros de la CAN, sino en distintos mercados de América Latina, las dificultades aumentan considerablemente. En la práctica, dicha empresa se vería obligada a tramitar registros separados en numerosos países, enfrentándose a normativas, procedimientos, plazos y costos diferentes en cada jurisdicción. Esta situación, que forma parte de la realidad cotidiana de muchas empresas latinoamericanas con proyección regional, evidencia cómo la fragmentación del sistema marcario constituye un obstáculo concreto para el crecimiento empresarial y para una verdadera integración económica de la región. No se trata únicamente de una dificultad teórica o administrativa, sino de una carga económica real que impacta directamente la capacidad de las empresas para expandirse, competir en mejores condiciones y generar empleo.

Por otra parte, la ausencia de una oficina supranacional andina comparable a la EUIPO, aspecto ya identificado previamente como una limitación estructural del modelo andino, adquiere una relevancia aún mayor desde una perspectiva comparada. En el contexto europeo, la EUIPO no cumple únicamente funciones de registro marcario; también desempeña un papel fundamental en la coordinación y coherencia del sistema, administra bases de datos comunes y promueve la convergencia de prácticas entre las veintisiete oficinas nacionales de propiedad industrial¹⁰³. Su existencia explica por qué el sistema europeo puede afirmar con credibilidad que una marca se evalúa con los mismos criterios en Berlín que en Madrid o en cualquier otro Estado miembro de la UE. La comparación con el sistema andino pone de relieve que la uniformidad de la Decisión 486, siendo una fortaleza real, no es suficiente por sí sola para garantizar la coherencia del sistema: mientras no exista una institución supranacional que supervise su aplicación, la norma común puede derivar en prácticas nacionales divergentes que vacíen de contenido la pretendida armonización¹⁰⁴.

Este aspecto reviste especial importancia porque toca una de las tensiones más profundas del sistema andino. La Decisión 486 es la misma norma en los cuatro países. Pero cuatro examinadores en cuatro oficinas distintas, formados en tradiciones jurídicas ligeramente diferentes y sin una institución común que unifique sus criterios, pueden llegar a conclusiones distintas frente al mismo signo. Esto no es una hipótesis: es una realidad documentada en la

¹⁰³ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 490-491; EUIPO, *Annual Report 2023*, *op. cit.*, p. 8.

¹⁰⁴ CAMACHO GARCÍA, R., «La marca comunitaria andina...», *op. cit.*, p. 556.

práctica marcaria en la subregión andina. Y revela que la uniformidad normativa, siendo necesaria, no es suficiente. Lo que falta es la uniformidad institucional, y esa solo puede lograrse con una oficina supranacional que haga lo que la EUIPO hace en Europa, garantizar que la norma se aplica igual en todos los rincones del sistema.

Una tercera diferencia de gran importancia es el distinto grado de integración económica general que presentan ambos bloques. La Unión Europea es el proceso de integración regional más avanzado del mundo, habiendo superado la fase del mercado común y avanzado significativamente hacia la unión económica y monetaria¹⁰⁵. Este nivel de integración no es solo el contexto en el que se desarrolla el sistema europeo de marcas, es también su condición de posibilidad. Sin libre circulación de mercancías garantizada, sin mercado interior unificado, sin moneda común en la eurozona, la demanda de un título marcario supranacional sería mucho menor. La CAN, en cambio, ha tenido una trayectoria más irregular: pese a nacer con la ambición de constituirse en un mercado común andino, ha quedado en la práctica como una zona de libre comercio con ciertos compromisos adicionales y una estructura institucional que no ha logrado consolidarse al nivel que sus objetivos fundacionales exigían¹⁰⁶. Esta diferencia en el grado de integración económica tiene consecuencias directas sobre la viabilidad política del sistema marcario supranacional: cuanto más integrado está un mercado, mayor es la necesidad de un título marcario unitario y mayor es el incentivo político para crearlo.

Uno de los desafíos más relevantes del proceso de integración radica precisamente en la integración marcaria y la integración económica se refuerzan mutuamente: un sistema marcario supranacional facilita el comercio intraregional, y un mercado más integrado genera mayor demanda de protección marcaria supranacional. Pero también se condicionan mutuamente, sin un mercado suficientemente integrado, la demanda de un título supranacional puede ser demasiado baja para justificar el costo institucional de crearlo. Romper este círculo requiere dar el primer paso con decisión, asumiendo que los beneficios del sistema crecerán a medida que el sistema mismo gane usuarios y confianza. La experiencia europea demuestra que ese primer paso, aunque costoso, vale la pena.

Una cuarta diferencia estructural, que adquiere particular relevancia cuando se piensa en un

¹⁰⁵ ROMERO VILLANUEVA, C. y ORTIZ, G.A., «Fuentes normativas y solución de controversias en los procesos de integración regional: de la intergubernamentalidad a la supranacionalidad», *op. cit.*, p. 10.

¹⁰⁶ *Ibidem*, pp. 10-12.

sistema verdaderamente latinoamericano de marcas y no meramente andino, es el alcance territorial. La CAN agrupa únicamente a cuatro países con una población combinada de aproximadamente 103 millones de personas. Este mercado, aunque significativo, representa una fracción del total latinoamericano. Los cuatro países de mayor peso económico de la región, tales como: Brasil, México, Argentina y Chile están fuera del bloque andino, lo que limita considerablemente el impacto potencial de cualquier avance en materia de integración marcara producido en el seno de la CAN sin proyección hacia el conjunto de la región¹⁰⁷. Esta limitación territorial plantea una tensión conceptual en el propio título del presente trabajo: la pregunta por la viabilidad de un sistema latinoamericano de marcas trasciende el ámbito de la CAN y exige pensar en marcos de cooperación más amplios, en los que necesariamente deben participar economías que hoy operan fuera de cualquier esquema de integración marcara supranacional.

Esta tensión entre lo andino y lo latinoamericano no es una debilidad del análisis: es precisamente la que hace interesante la pregunta. Un sistema de marcas circunscrito a los cuatro países de la CAN sería un avance real, pero limitado. Un sistema verdaderamente latinoamericano que involucre a Brasil, México, Argentina y Chile sería transformador. El camino entre ambos escenarios es largo, pero no imposible, y pasa necesariamente por consolidar primero lo que ya existe en la CAN para construir, desde ahí, hacia un espacio marcario regional más amplio.

Existe, por último, una quinta diferencia que merece especial atención por sus efectos prácticos: el distinto nivel de participación de ambos bloques en el Sistema de Madrid. Mientras que los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea forman parte del Protocolo de Madrid, lo que permite a los titulares de marcas de la Unión extender su protección internacional de forma más ágil y centralizada, en América Latina la participación continúa es limitada y desigual. La adhesión de Colombia en 2012 representó un avance importante, pero países como Ecuador, Bolivia y Venezuela aún permanecen fuera del sistema, situación que genera una asimetría adicional en las posibilidades de internacionalización y protección de las marcas latinoamericanas en los mercados globales¹⁰⁸.

La diferencia en los niveles de participación dentro del Sistema de Madrid trasciende una cuestión meramente procedimental. En realidad, refleja distintas formas de entender y aprovechar los

¹⁰⁷ OMPI, *Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2024*, op. cit., estadísticas regionales de marcas, 2023.

¹⁰⁸ OMPI, «Miembros del Sistema de Madrid», portal oficial del Sistema de Madrid; Superintendencia de Industria y Comercio, «Los primeros diez años de Colombia en el Protocolo de Madrid», junio de 2022.

mecanismos de cooperación internacional en materia de propiedad industrial. Mientras que los países europeos han incorporado de manera casi generalizada las principales herramientas disponibles en este ámbito, en América Latina todavía existen países que permanecen al margen de sistemas que permiten obtener beneficios concretos sin exigir la creación de nuevas estructuras institucionales. En este contexto, promover una mayor adhesión a estos instrumentos constituye una medida inicial que, aunque limitada en alcance, resulta necesaria para avanzar hacia una integración marcaria más sólida y efectiva en la región.

3. Obstáculos jurídicos e institucionales para la integración marcaria latinoamericana

Un análisis honesto de los obstáculos que se interponen en el camino hacia un sistema latinoamericano de marcas es un paso necesario antes de formular propuestas. Sin diagnóstico preciso no puede haber prescripción efectiva. El obstáculo más evidente es la profunda fragmentación normativa que caracteriza al conjunto de la región latinoamericana. A diferencia de lo que ocurre en la CAN, donde la Decisión 486 establece un régimen sustantivo común de aplicación directa, el resto de América Latina opera bajo legislaciones nacionales marcarias divergentes, sin un instrumento de armonización supranacional vinculante¹⁰⁹. Brasil, México, Argentina y Chile, las cuatro mayores economías de la región, cuentan con legislaciones marcarias propias que, si bien guardan cierta similitud con los estándares del ADPIC, difieren en aspectos relevantes como los motivos de irregistrabilidad, los procedimientos de oposición, la duración del registro, los criterios de evaluación del riesgo de confusión o, el tratamiento de las marcas notorias. Esta fragmentación normativa significa que el punto de partida de cualquier proyecto de integración latinoamericano sería radicalmente distinto al que tenía la Unión Europea cuando inició su propio proceso. Europa partía de sistemas nacionales relativamente cercanos entre sí, articulados sobre una base jurídica romano-germánica común y con décadas de cooperación económica, mientras que América Latina parte de una diversidad normativa mayor, sin un foro regional equivalente al Consejo de la Unión Europea que pueda impulsar procesos de armonización vinculantes.

La magnitud de esta fragmentación puede apreciarse con un ejemplo concreto. Una empresa que hoy quiere registrar una marca en toda América Latina debe enfrentarse a sistemas que difieren

¹⁰⁹ CAMACHO GARCÍA, R., «La marca comunitaria andina...», *op. cit.*, p. 562.

en aspectos tan básicos como la duración del registro, que varía entre cinco y diez años según el país, los plazos para presentar oposiciones que pueden ir de treinta días a tres meses o, los requisitos de uso con plazos de caducidad que oscilan entre los dos y los cinco años. Estas diferencias no son detalles técnicos menores, por el contrario, son obstáculos reales que encarecen y complican la gestión de una cartera marcaria regional y que penalizan especialmente a las empresas que no tienen recursos para contratar equipos especializados en cada país.

Un segundo obstáculo de gran peso es la debilidad institucional que caracteriza a la mayoría de los procesos de integración latinoamericanos. Como han señalado Romero Villanueva y Ortiz¹¹⁰, la Unión Europea dispone de instituciones fuertes, dotadas de competencias propias y con capacidad real para adoptar normas vinculantes e imponerlas sobre los Estados miembros. Ningún proceso de integración latinoamericano, ni siquiera la CAN, ha llegado a desarrollar un entramado institucional comparable en términos de eficacia y legitimidad democrática. La eficacia del Derecho supranacional no depende únicamente de la existencia de normas comunes, sino también del compromiso político de los Estados que integran el bloque y de la presencia de instituciones capaces de supervisar y garantizar su cumplimiento. Cuando estas condiciones no se encuentran suficientemente consolidadas, se produce un escenario de inseguridad jurídica comunitaria que termina afectando la confianza de los operadores económicos en el sistema¹¹¹. La reflexión planteada por Romero Villanueva y Ortiz en el contexto de la integración andina puede extenderse igualmente al ámbito latinoamericano, e incluso con mayor intensidad, teniendo en cuenta la diversidad institucional que caracteriza a la región.

Esta debilidad institucional no es una característica inherente e inmutable de América Latina: es el resultado acumulado de décadas de diseño institucional deficiente, de subfinanciación crónica de las instituciones de integración y de una cultura política que tiende a privilegiar la soberanía nacional sobre los beneficios del compromiso supranacional. Cambiarla requiere tiempo, voluntad política y, sobre todo, resultados concretos que demuestren a los ciudadanos y a los gobiernos que ceder soberanía en determinados ámbitos produce beneficios tangibles. En materia marcaria, esos beneficios son demostrables y cuantificables: menores costos de registro, mayor seguridad jurídica, acceso a mercados más amplios. El desafío es comunicarlos con claridad y

¹¹⁰ ROMERO VILLANUEVA, C. y ORTIZ, G.A., «Fuentes normativas y solución de controversias en los procesos de integración regional: de la intergubernamentalidad a la supranacionalidad», *op. cit.*, pp. 18-22.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 24.

construir sobre ellos la voluntad política necesaria para el siguiente paso.

El MERCOSUR ilustra bien este segundo obstáculo. Pese a ser uno de los bloques de integración más importantes de América Latina en términos de volumen económico, su avance en materia de propiedad industrial ha sido históricamente lento. Es cierto que en los últimos años el Subgrupo de Trabajo del MERCOSUR dedicado a la propiedad intelectual ha impulsado la elaboración de un compendio de normativa vigente en materia de propiedad industrial como insumo para la armonización normativa entre los países miembros, proceso que ha adquirido renovada urgencia a raíz del acuerdo UE-MERCOSUR que comenzará a regir próximamente¹¹². Sin embargo, este compendio es todavía un instrumento de diagnóstico y no un instrumento de armonización vinculante, lo que ilustra la distancia que separa la voluntad declarada de integración de la adopción de compromisos normativos concretos.

Esta distancia entre el discurso y la acción es quizás el obstáculo más difícil de medir y el más relevante de superar. Los gobiernos latinoamericanos han declarado reiteradamente su compromiso con la integración regional en materia de propiedad intelectual, pero esas declaraciones rara vez se traducen en cambios normativos o institucionales concretos. El caso del MERCOSUR en materia de propiedad industrial es paradigmático, décadas de trabajo técnico en los subgrupos correspondientes, numerosas reuniones y documentos de diagnóstico, y sin embargo ningún instrumento vinculante de armonización marcaría. Esta brecha entre intención y acción es, en última instancia, un problema de incentivos políticos que solo puede resolverse cuando los beneficios de la integración sean suficientemente visibles para los actores con poder de decisión.

Un tercer obstáculo, de naturaleza política más que jurídica, pero con consecuencias jurídicas directas, es la histórica dificultad de los países latinoamericanos para mantener compromisos de integración a largo plazo. Como han documentado Romero Villanueva y Ortiz¹¹³, la historia de la integración en América del Sur está jalonada de proyectos ambiciosos que no lograron consolidarse plenamente: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Pacto

¹¹² MERCOSUR, «Propiedad Intelectual en el MERCOSUR: avances en la agenda regional y fortalecimiento de la cooperación», noticia institucional publicada en el marco de la Primera Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo n.º 19 «Propiedad Intelectual» (SGT n.º 19), abril de 2026.

¹¹³ ROMERO VILLANUEVA, C. y ORTIZ, G.A., «Fuentes normativas y solución de controversias en los procesos de integración regional: de la intergubernamentalidad a la supranacionalidad», *op. cit.*, pp. 18-22.

Andino en su primera etapa, la propia CAN en sus momentos de mayor tensión interna¹¹⁴. La creación de un título supranacional de marcas requiere no solo la adopción inicial de un reglamento, sino el compromiso duradero de los Estados miembros de ceder soberanía en materia de propiedad industrial, de financiar y dotar de personal a una oficina supranacional, de aceptar la primacía de sus decisiones sobre los ordenamientos nacionales y de disciplinar a sus propias agencias administrativas para que apliquen los criterios del sistema supranacional con coherencia. Sin una base política estable y duradera, ninguna de estas condiciones puede satisfacerse totalmente.

Este tercer obstáculo tiene una dimensión temporal que conviene explicitar con claridad. La construcción de un sistema supranacional de marcas no es un proyecto de una legislatura, es un proyecto de una generación. Requiere que los gobiernos que lo inician y los que les suceden mantengan el mismo nivel de compromiso institucional, incluso cuando los dividendos políticos son difíciles de ver a corto plazo y cuando las presiones del día a día de la política regional tienden a desplazar las prioridades de largo plazo. La experiencia europea enseña que este tipo de proyectos solo prospera cuando existen estructuras institucionales suficientemente robustas para sobrevivir a los cambios de gobierno y a las coyunturas políticas adversas. Construir esas estructuras en América Latina es, en sí mismo, un proyecto de largo aliento que debe iniciarse cuanto antes, precisamente porque demora mucho en dar sus frutos.

Un cuarto obstáculo, de naturaleza más técnica pero igualmente importante, es la insuficiente integración de los países latinoamericanos en el Sistema de Madrid. Como ya se señaló en el capítulo segundo, este sistema permite obtener protección marcaria en múltiples países mediante una única solicitud internacional ante la OMPI y podría funcionar como un mecanismo complementario de coordinación a nivel regional¹¹⁵. Sin embargo, la participación latinoamericana en el sistema sigue siendo limitada. Aunque Colombia se adhirió al Protocolo de Madrid en 2012, los demás países miembros de la CAN: Bolivia, Ecuador y Perú permanecen fuera del sistema, lo que limita su eficacia como instrumento de simplificación del registro marcario en el conjunto de la subregión andina¹¹⁶. Esta situación contrasta con la participación

¹¹⁴ ÁLVAREZ TAFUR, M.J., «El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la acción de incumplimiento frente a las nuevas realidades del régimen comunitario de propiedad industrial de la CAN», *op. cit.*, p. 162.

¹¹⁵ OMPI, *Guía del Sistema de Madrid. Registro internacional de marcas según el Protocolo de Madrid*, *op. cit.*, p. 5.

¹¹⁶ OMPI, «Miembros del Sistema de Madrid», portal oficial del Sistema de Madrid; Superintendencia de Industria y Comercio, «Los primeros diez años de Colombia en el Protocolo de Madrid», junio de 2022.

universal de los Estados miembros de la Unión Europea en el Sistema de Madrid, que actúa como complemento eficiente del sistema europeo para la protección de marcas de la Unión en terceros países.

La adhesión al Protocolo de Madrid es, en este contexto, el ejemplo más claro de una medida de integración marcaria que está al alcance de la mano y que no requiere de ningún esfuerzo institucional extraordinario. Es un trámite internacional que cada país puede completar de manera independiente, sin necesidad de negociar con sus vecinos ni de crear nuevas instituciones. Y, sin embargo, varios países de la CAN llevan años sin dar ese paso. Esta falta de acción no tiene una explicación técnica convincente, es, una vez más, un problema de voluntad política y de prioridades de agenda.

A estos obstáculos estructurales se añade una consideración de orden práctico que a menudo pasa desapercibida en el análisis académico, pero que condiciona de manera determinante el éxito de cualquier sistema de marcas, la escasa cultura marcaria de muchas empresas latinoamericanas, especialmente las pequeñas y medianas. Como señaló Camacho García¹¹⁷ ya en 2004 y sigue siendo válido hoy, uno de los principios esenciales para la adopción de un sistema de marca comunitaria andina es el desarrollo de un proceso educativo para que los empresarios conozcan las ventajas del sistema y puedan aprovecharlas efectivamente. Sin usuarios que comprendan el sistema y confíen en él, el esfuerzo institucional de crearlo tendrá un impacto limitado. Esta dimensión educativa, que podría parecer secundaria frente a los grandes desafíos institucionales, es en realidad una condición necesaria del éxito de cualquier reforma marcaria de alcance regional.

Hay una realidad que los análisis jurídicos suelen ignorar y es que un sistema jurídico solo funciona plenamente si los sujetos a los que va dirigido lo conocen y lo usan. Un empresario que no sabe que existe la posibilidad de proteger su marca en varios países con una única solicitud no va a aprovechar esa posibilidad, aunque el sistema esté perfectamente diseñado. En América Latina, donde la cultura de la propiedad industrial sigue siendo incipiente en amplios sectores del tejido empresarial, la educación y la difusión no son un complemento del sistema, son una parte constitutiva de él. Ignorar esta dimensión es condenar al sistema, desde su nacimiento, a tener muchos menos usuarios de los que podría tener.

¹¹⁷ CAMACHO GARCÍA, R., «La marca comunitaria andina...», *op. cit.*, p. 561.

Un último obstáculo merece ser mencionado expresamente, la ausencia de mecanismos de financiación claros para una eventual oficina supranacional andina o latinoamericana de marcas. La EUIPO es un organismo autosuficiente financieramente, pues sus ingresos provienen casi íntegramente de las tasas que pagan los solicitantes de marcas de la Unión y de diseños comunitarios¹¹⁸. Este modelo de autofinanciación ha sido fundamental para la independencia y eficiencia operativa de la EUIPO y ha permitido su transformación en un organismo de primer nivel a escala mundial. Para que un modelo equivalente funcione en el contexto andino o latinoamericano, el volumen de solicitudes debe ser suficiente para sostener la estructura de una oficina supranacional; de lo contrario, la oficina dependerá de aportaciones de los Estados miembros, lo que la hace vulnerable a las tensiones políticas presupuestarias y pone en riesgo su autonomía operativa.

La solución a este problema no es sencilla, pero tampoco irresoluble. Una estrategia posible sería diseñar una oficina supranacional andina con una estructura inicial modesta, dimensionada al volumen real de solicitudes que puede esperarse en una primera fase, con la previsión expresa de un crecimiento gradual a medida que el sistema gane usuarios y genere más ingresos por tasas. La experiencia de la EUIPO que comenzó con poco más de 43.000 solicitudes en 1996 y ha multiplicado ese número varias veces en tres décadas demuestra que un sistema bien diseñado puede crecer hasta alcanzar la masa crítica necesaria para la autofinanciación, siempre que el período de arranque esté adecuadamente respaldado y que los Estados miembros mantengan el compromiso de sostenerlo mientras ese umbral se alcanza.

4. Posibilidades de armonización e integración regional

La pregunta por la viabilidad de un sistema latinoamericano de marcas no admite una respuesta simple. Si por viabilidad se entiende la ausencia de obstáculos jurídicos insuperables en el plano del Derecho internacional y del Derecho de la propiedad industrial, la respuesta es afirmativa, no existe ningún impedimento normativo que haga imposible la creación de un título supranacional latinoamericano de marcas. Los instrumentos técnicos existen, el modelo europeo ha demostrado que el concepto funciona, y el Derecho internacional de la propiedad industrial proporciona el marco dentro del cual tal instrumento puede insertarse sin contradicción. Si, en cambio, por

¹¹⁸ EUIPO, *Annual Report 2023*, op. cit., p. 12.

viabilidad se entiende la posibilidad real de construir ese sistema en el corto o medio plazo, la respuesta es necesariamente más matizada, los obstáculos identificados en el apartado anterior son reales y significativos, y superarlos requiere un esfuerzo político, económico e institucional de largo aliento que las condiciones actuales de la región no garantizan.

Esta distinción entre viabilidad jurídica y viabilidad política no es un juego de palabras, es la clave para entender por qué un proyecto que nadie discute que es jurídicamente posible lleva más de dos décadas sin materializarse. La viabilidad jurídica está dada desde que la CAN adoptó la Decisión 486 y consolidó su estructura institucional supranacional. Lo que ha faltado y lo que sigue faltando es la voluntad política sostenida de dar el siguiente paso. Reconocer esta realidad con claridad es el primer requisito para poder transformarla.

La experiencia europea, es en este punto, una fuente de inspiración metodológica más que un modelo directamente trasplantable. Lo que el proceso europeo enseña es que no basta con redactar un reglamento y crear una oficina, enseña que la integración marcaría exitosa es el resultado de un proceso gradual, sostenido en el tiempo, que combina armonización legislativa, construcción institucional, desarrollo jurisprudencial y fortalecimiento de la voluntad política integracionista¹¹⁹. Cada uno de estos elementos es necesario; ninguno es suficiente por sí solo. Esta lección de gradualidad y paciencia institucional es, quizás, la más valiosa que puede extraerse del modelo europeo para su aplicación en el contexto latinoamericano. Vale la pena recordar que entre la Primera Directiva de armonización de 1988 y el vigente Reglamento (UE) 2017/1001 median casi tres décadas de evolución normativa, jurisprudencial e institucional; ningún proceso de integración sólido se construye de otro modo o de un momento a otro.

Lo que esta lección revela, trasladada al contexto latinoamericano, es que el camino hacia un sistema supranacional de marcas no puede recorrerse de un solo salto. Requiere etapas, y cada etapa tiene su propio conjunto de condiciones previas. Intentar quemar etapas creando un título supranacional sin haber construido antes la base de confianza y armonización que lo sustenta no acelera el proceso, lo condena al fracaso. La gradualidad no es una limitación del modelo; es su condición de funcionamiento.

Desde esta perspectiva realista, la propuesta más adecuada consiste en articular una hoja de ruta por etapas progresivas y con distintos grados de ambición, cada una de las cuales construye sobre

¹¹⁹ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 485-490.

la anterior y crea las condiciones para el paso siguiente.

La primera etapa podría ser la armonización normativa ampliada y la adhesión universal al Sistema de Madrid. Esta sería la más urgente e inmediatamente alcanzable. Su objetivo sería extender los estándares normativos ya consolidados en la CAN al conjunto de América Latina, impulsando, ya sea en el seno de la OMPI, en el marco de los acuerdos comerciales regionales existentes o en foros multilaterales *ad hoc* la adopción de disposiciones comunes sobre los requisitos de registrabilidad, los derechos conferidos por el registro y los procedimientos básicos de concesión y cancelación. Esta armonización no necesitaría crear un título supranacional ni una nueva burocracia regional, podría limitarse a establecer una capa de Derecho armonizado que facilitara la obtención de registros nacionales convergentes en toda la región, reduciendo las diferencias que hoy generan inseguridad jurídica para las empresas que operan en múltiples mercados¹²⁰.

Esta primera etapa tiene una ventaja política que no debe subestimarse, no requiere que los gobiernos de la región tomen una decisión de integración profunda ni que cedan soberanía en materia de registro. Requiere simplemente que se pongan de acuerdo en adoptar estándares normativos comunes, lo que en muchos casos no es más que reconocer y extender lo que la CAN ya hace. Es, en ese sentido, el paso más fácil de dar y el que genera más confianza para los pasos siguientes. En política de integración, los pequeños avances concretos valen más que los grandes compromisos abstractos, porque construyen la credibilidad del proceso.

Al mismo tiempo, debería promoverse activamente la adhesión de todos los países latinoamericanos al Protocolo de Madrid. Los Indicadores mundiales de propiedad intelectual de la OMPI acreditan que en 2023 se presentaron a nivel mundial 15,2 millones de solicitudes de registro de marcas, lo que refleja la intensidad de la actividad marcaria global y la necesidad de disponer de mecanismos eficientes de protección internacional¹²¹. La generalización del Sistema de Madrid en la región proporcionaría un mecanismo inmediato de simplificación del registro internacional, sin requerir la creación de nuevas instituciones supranacionales, y permitiría a los titulares de marcas latinoamericanas competir en condiciones de mayor igualdad con sus homólogos europeos y asiáticos en los mercados internacionales. Esta primera etapa no es la más

¹²⁰ CAMACHO GARCÍA, R., «La marca comunitaria andina...», *op. cit.*, p. 565.

¹²¹ OMPI, *Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2024*, *op. cit.* Las solicitudes mundiales de marcas ascendieron a 15,2 millones en 2023.

llamativa desde el punto de vista jurídico, pero es la más factible y la que produciría beneficios más inmediatos para las empresas de la región.

La segunda etapa podría ser la creación de una marca andina. Esta es la más ambiciosa entre las que resultan jurídicamente viables en el marco institucional existente. Consistiría en la creación de una marca andina propiamente dicha, un título supranacional de carácter unitario, válido en los cuatro Países miembros de la CAN, gestionado por una oficina andina de propiedad industrial dotada de personalidad jurídica, autonomía operativa y autofinanciación a través de tasas.

Para que este sistema funcione correctamente, Camacho García¹²² ha precisado que deben cumplirse cinco principios esenciales que constituyen la hoja de ruta jurídica más clara disponible en la doctrina: la autonomía del sistema respecto de las decisiones de las oficinas nacionales, garantizando que las resoluciones del ente administrativo supranacional sean obligatorias para toda la comunidad; la garantía del debido proceso con derecho a ser oído en todas las instancias; el sistema atributivo de registro como regla general, con excepciones para las marcas notorias; la existencia de un organismo independiente de registro y de un tribunal especializado que resuelva los conflictos con eficacia y coherencia interpretativa; y, un proceso educativo sostenido para que los empresarios de la región conozcan y aprovechen efectivamente las ventajas de un sistema plenamente integrado.

Lo notable de estos cinco principios es que ninguno de ellos exige modificar el Tratado fundacional de la CAN ni crear nuevos instrumentos jurídicos desde cero. Son condiciones de diseño institucional que pueden satisfacerse dentro del marco normativo e institucional existente. Y, sin embargo, ninguna de ellas se ha materializado todavía. Lo que falta, como se ha repetido a lo largo de este trabajo, no es el marco jurídico, sino, la decisión política de usarlo.

La CAN dispone ya de todos los elementos jurídicos necesarios para dar este paso sin necesidad de modificar el Tratado fundacional, una normativa sustantiva común de aplicación directa, un tribunal supranacional con competencia prejudicial en materia de propiedad industrial y el reconocimiento del efecto directo y la primacía del Derecho andino en los cuatro Países miembros. Lo que ha faltado durante más de dos décadas no es el instrumento jurídico, sino la decisión política de adoptarlo y los recursos institucionales para implementarlo. Esta segunda etapa no puede completarse sin la primera, la armonización normativa ampliada debe preceder a

¹²² CAMACHO GARCÍA, R., «La marca comunitaria andina...», *op. cit.*, pp. 558-561.

la creación del título supranacional porque necesita construir la confianza recíproca entre los sistemas nacionales, que la gestión compartida de un registro supranacional requiere.

Cabría preguntarse cuál sería el impacto real de la creación de una marca andina. La experiencia europea es ilustrativa, el EUIPO Annual Report 2023 confirma que el sistema europeo de marcas alcanzó en ese año casi 180.000 solicitudes de marca de la Unión, con solicitantes procedentes de más de 140 países¹²³. Este éxito no se produjo de manera inmediata, en 1996, el primer año de funcionamiento de la OAMI, hoy EUIPO, se presentaron 43.218 solicitudes, cifra que fue creciendo de forma constante a medida que el sistema ganaba confianza y visibilidad entre los operadores económicos. No existe razón estructural por la que un sistema andino equivalente no pudiera seguir una curva de crecimiento similar, contribuyendo, además, a la modernización de las oficinas nacionales y al fortalecimiento institucional de la propia CAN.

Este argumento merece ser subrayado porque suele pasarse por alto en los análisis sobre la viabilidad del sistema. La creación de una marca andina no solo beneficiaría a los titulares de marcas en la subregión, beneficiaría también a las propias oficinas nacionales, que a través del sistema supranacional ganarían acceso a bases de datos compartidas, a criterios comunes de examen y a programas de formación que difícilmente podrían financiar de manera individual. El sistema supranacional, en este sentido, no compite con las oficinas nacionales, las fortalece. Es exactamente lo que ha ocurrido en Europa, donde la relación entre la EUIPO y las oficinas nacionales es de cooperación y de convergencia, no de competencia.

En una tercera etapa, el proceso podría proyectarse hacia la construcción de un sistema latinoamericano de marcas de alcance más amplio. Esta fase, la más ambiciosa y de más largo plazo, implicaría extender gradualmente el modelo de integración marcaría más allá del ámbito andino, incorporando progresivamente a otros países y bloques regionales de América Latina. Dicha expansión podría desarrollarse mediante dos vías, la primera, a través de acuerdos de reconocimiento mutuo entre una futura marca andina y los registros nacionales de otros países, permitiendo que la marca generara efectos de prioridad o, incluso, protección directa en los Estados adherentes; y, por otro lado, mediante la incorporación progresiva de nuevos países a un sistema supranacional ampliado, siguiendo una lógica similar a la utilizada por el Sistema de Madrid, que desde 1891 ha logrado extenderse hasta alcanzar actualmente 131 países

¹²³ EUIPO, *Annual Report 2023*, op. cit., p. 12.

miembros¹²⁴.

La incorporación eventual de economías como Chile o México, miembros de la Alianza del Pacífico, junto con Colombia y Perú, ya integrados en la CAN, tendría un efecto multiplicador de gran importancia, pues añadiría mercados de gran tamaño y sistemas de propiedad industrial modernos y eficientes al ámbito del sistema supranacional. En este sentido, la Alianza del Pacífico podría constituir un puente institucional de gran valor, los cuatro Países miembros comparten ya compromisos de integración económica y cooperación en materia de propiedad intelectual que podrían servir de base para avances más ambiciosos en el plano marcario. La incorporación de Brasil, la mayor economía de América Latina, sería el paso definitivo hacia un sistema verdaderamente latinoamericano de marcas, aunque la complejidad institucional de ese proceso lo sitúa necesariamente en el horizonte de largo plazo.

Pensar en Brasil como parte de un eventual sistema latinoamericano de marcas puede parecer hoy una aspiración distante. Sin embargo, conviene recordar que cuando en 1988 se adoptó la Primera Directiva europea de marcas, tampoco resultaba evidente que veinticinco años después existiría un sistema de registro supranacional con más de 180.000 solicitudes anuales procedentes de 140 países. Los procesos de integración tienen su propia dinámica: una vez que dan sus primeros pasos sólidos, generan inercia, crean intereses en su continuación y producen resultados que alimentan la demanda de más integración. La experiencia comparada demuestra que las primeras etapas de los procesos de integración suelen concentrar las mayores dificultades institucionales y políticas. En el caso de América Latina, ese primer paso ya está parcialmente dado, se llama Decisión 486, y lleva más de veinticinco años esperando que alguien decida construir sobre ella.

5. Lecciones del modelo europeo para América Latina

El análisis comparado realizado en los apartados anteriores permite extraer, a modo de síntesis, tres lecciones del modelo europeo que resultan directamente aplicables al proceso latinoamericano y que conviene explicitar con claridad antes de pasar a las conclusiones. No se trata de lecciones abstractas ni de recomendaciones de política jurídica vacías de contenido, son observaciones concretas, derivadas del estudio sistemático de cómo funcionó el proceso europeo,

¹²⁴ OMPI, *Guía del Sistema de Madrid. Registro internacional de marcas según el Protocolo de Madrid*, op. cit., p. 7.

que pueden orientar decisiones reales en el contexto latinoamericano.

La primera lección es la importancia de la gradualidad y la paciencia institucional. El sistema europeo de marcas que hoy conocemos es el resultado de casi cuatro décadas de evolución normativa e institucional, la Primera Directiva de armonización de 1988, la creación de la OAMI y el Reglamento sobre la marca comunitaria de 1994, la reforma de 2015-2017 con la nueva Directiva y el nuevo Reglamento. En cada etapa, la siguiente era posible porque la anterior había consolidado un nivel suficiente de confianza, de práctica compartida y de acervo jurisprudencial. América Latina no podría saltarse este proceso: intentar crear de la nada un sistema supranacional sin haber construido antes la base de armonización normativa y confianza institucional que lo sustente está condenado al fracaso¹²⁵.

Aplicada al contexto latinoamericano, esta lección implica aceptar que los plazos serán largos y que los avances serán necesariamente incrementales. No hay atajos institucionales que permitan llegar a un sistema marcario supranacional sólido sin haber recorrido antes el camino de la armonización normativa, la convergencia interpretativa y el fortalecimiento de las instituciones regionales. Aceptar esta realidad no es resignarse al inmovilismo, es la condición necesaria para hacer propuestas serias y sostenibles, en lugar de declaraciones de intención que no resisten el primer embate de la política cotidiana. Lo que el modelo europeo enseña, en definitiva, es que, en consecuencia, la construcción de un sistema de integración marcario exige una implementación gradual y sostenida en el tiempo.

La segunda lección es la importancia central de las instituciones. La EUIPO no es solo un organismo de registro: es también el actor que garantiza la coherencia del sistema, que desarrolla los estándares comunes, que coopera con las oficinas nacionales, que gestiona las bases de datos compartidas, que proyecta internacionalmente al sistema europeo de marcas y que genera los recursos financieros para financiar su propio funcionamiento¹²⁶. Sin una institución análoga, la marca andina si algún día se llega a crear correría el riesgo de convertirse en un título nominal sin sustancia operativa real, es decir, un papel que existe en el Boletín Oficial del Acuerdo de Cartagena pero que nadie solicita porque nadie confía en el sistema que lo gestiona.

Esta segunda lección tiene una implicación práctica directa que conviene subrayar y es el diseño

¹²⁵ GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 485-490.

¹²⁶ EUIPO, *Annual Report 2023*, *op. cit.*, p. 8; GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 490-491.

institucional de la futura oficina andina de marcas debe recibir tanta atención y tantos recursos como el diseño normativo del título supranacional mismo. La historia de la integración latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de instituciones que existen formalmente pero que carecen de los recursos, la autonomía y la capacidad técnica necesarios para cumplir su función. Una norma perfecta gestionada por una institución débil producirá resultados peores que una norma imperfecta gestionada por una institución sólida. En materia de propiedad industrial, donde la confianza de los operadores económicos en el sistema es una condición de su uso, este principio tiene una importancia especialmente crítica.

Por último, la tercera lección es la importancia de la jurisprudencia. La jurisprudencia del TJUE ha sido, en múltiples ocasiones, el motor de la evolución del Derecho europeo de marcas, ha ampliado el concepto de marca para acoger nuevos tipos de signos, ha desarrollado la teoría de las funciones de la marca más allá de la mera indicación de origen, ha precisado los criterios del riesgo de confusión con el concepto del consumidor medio, y ha adaptado el sistema a los retos del comercio digital¹²⁷. El TJCA tiene el potencial de desempeñar un papel análogo en el ámbito andino, pero para ello necesita mayor visibilidad, un acceso más fácil a sus resoluciones, un diálogo más intenso con los tribunales nacionales y una mayor dotación de recursos que le permita dictar sus interpretaciones con más rapidez y consistencia¹²⁸. Fortalecer el TJCA es, en este sentido, la mejor inversión que los países andinos pueden hacer en el camino hacia la integración marcaria.

Esta tercera lección apunta, en última instancia, a la naturaleza profundamente dinámica del Derecho de marcas. Los sistemas marcarios no son estáticos, evolucionan con el mercado, con la tecnología, con los hábitos de consumo y con la jurisprudencia que los interpreta. Un sistema supranacional que carece de un tribunal fuerte y visible, capaz de mantener esa evolución de manera coherente y accesible, está condenado a quedarse obsoleto en un plazo relativamente breve. Invertir en el TJCA no es solo invertir en un órgano judicial, es invertir en la capacidad del sistema andino de adaptarse al futuro y de responder con agilidad a los desafíos que todavía no podemos anticipar.

¹²⁷ TJUE, Sentencia de 29 de septiembre de 1998, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, asunto C-93/97, ECLI:EU:C:1998:442; TJUE, Sentencia de 25 de julio de 2018, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV y G.S. International BVBA*, asunto C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594; GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho...», *op. cit.*, pp. 495-499.

¹²⁸ ÁLVAREZ TAFUR, M.J., «El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la acción de incumplimiento frente a las nuevas realidades del régimen comunitario de propiedad industrial de la CAN», *op. cit.*, pp. 158-194.

CONCLUSIONES

El recorrido realizado a lo largo de este trabajo ha permitido construir, de manera progresiva y fundamentada, una respuesta a la pregunta que lo articula desde su inicio: ¿es jurídicamente viable la creación de un sistema latinoamericano de marcas? La respuesta, como suele ocurrir con las preguntas jurídicas verdaderamente relevantes, no es tajantemente un sí o un no. Es una respuesta matizada, condicionada y, en el fondo, esperanzadora.

Ahora bien, podemos decir que la marca es mucho más que un nombre o un logotipo. Es una herramienta o instrumento jurídico y económico de gran importancia, la cual cumple funciones esenciales dentro del mercado, la marca permite al consumidor identificar de dónde vienen los productos y servicios que adquiere, transmite implícitamente un nivel de calidad, concentra la reputación del empresario o de su titular, reputación que ha sido construida a lo largo del tiempo y actúa como herramienta de comunicación comercial. Estas funciones han sido reconocidas y desarrolladas de manera progresiva tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo que permite evidenciar que el grueso conceptual del Derecho de marcas es compartido en ambos sistemas. Este punto de partida común resulta especialmente relevante, pues cualquier proyecto orientado a la integración marcaria latinoamericana partiría de una base conceptual ya consolidada, construida a lo largo de décadas de evolución normativa, jurisprudencial y doctrinal tanto en Europa como en América Latina.

Ahora, el sistema europeo de marcas es el modelo de integración marcaria regional más avanzado del mundo, y su análisis resulta indispensable para cualquier reflexión seria sobre la viabilidad de un sistema equivalente en América Latina. Su arquitectura descansa sobre tres pilares que se refuerzan mutuamente, los cuales son: un título supranacional unitario que ofrece protección en veintisiete países mediante una única solicitud; una oficina especializada con autonomía financiera y vocación de cooperación con las oficinas nacionales; y una jurisprudencia supranacional consolidada que ha dotado de contenido y coherencia al sistema durante décadas. Pero lo que hace especialmente valioso al modelo europeo no es su resultado final, sino su proceso, el cual consiste en una construcción gradual, paciente y sostenida en el tiempo, que comenzó con la armonización de las legislaciones nacionales en 1988 y no ha dejado de evolucionar desde entonces. Esta lección de gradualidad es, quizás, la más importante que América Latina puede extraer de la experiencia europea.

El sistema marcario de la Comunidad Andina de Naciones es, en el contexto latinoamericano, un caso singular y prometedor. La Decisión 486 establece un régimen sustantivo común de aplicación directa en los cuatro Países miembros, sin necesidad de trasposición nacional, lo que la convierte en el único instrumento de Derecho supranacional marcario vigente en toda la Comunidad Andina. A esto se suma la existencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuya jurisprudencia en materia de marcas ha abordado cuestiones tan relevantes como el riesgo de confusión, la distintividad, el uso obligatorio, las marcas notorias y la mala fe registral, construyendo un acervo interpretativo que las oficinas nacionales y los tribunales de cada país deben respetar. Estas fortalezas convierten a la CAN en el punto de partida natural de cualquier proceso de integración marcaria latinoamericana.

Ahora bien, el análisis comparado entre ambos sistemas revela que la principal diferencia no está en el plano normativo, donde las convergencias son notables, sino, en el plano institucional y procedimental. La CAN carece de un título supranacional de marcas y de una oficina regional de registro. Esta ausencia tiene consecuencias prácticas muy concretas, una empresa que quiera proteger su marca en los cuatro Países miembros de la CAN debe seguir cuatro procedimientos independientes, pagar cuatro veces las tasas correspondientes y afrontar el riesgo de resoluciones contradictorias entre oficinas nacionales que aplican la misma norma. Esta situación es especialmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas de los Países miembros de la CAN, que son precisamente las que más necesitan de instrumentos de protección accesibles y eficientes. La brecha entre lo que el Derecho andino establece en la teoría y lo que ofrece en la práctica es, en este sentido, uno de los hallazgos de mayor relevancia en este trabajo.

A partir de lo expuesto, puede afirmarse que los obstáculos para la construcción de un sistema latinoamericano de marcas son reales y de considerable relevancia, aunque no necesariamente insuperables. La fragmentación normativa existente en la región, las debilidades institucionales de los procesos de integración latinoamericanos, la dificultad histórica para sostener compromisos regionales a largo plazo, la participación aún limitada de algunos países en el Sistema de Madrid y la reducida cultura marcaria de muchas empresas latinoamericanas representan desafíos que no pueden ni deben ser minimizados. No obstante, estas dificultades no responden a impedimentos jurídicos absolutos, sino principalmente a factores políticos, económicos e institucionales que, con voluntad regional, estabilidad y cooperación sostenida, podrían superarse progresivamente. En este sentido, la experiencia europea demuestra que incluso los modelos de integración más

consolidados comenzaron como iniciativas graduales, rodeadas inicialmente de incertidumbre y escepticismo.

La alternativa más razonable y coherente con el análisis desarrollado en este trabajo parece ser la adopción de una hoja de ruta gradual. En una primera fase, el esfuerzo debería concentrarse en ampliar la armonización normativa al conjunto de América Latina y promover la adhesión de todos los países de la región al Protocolo de Madrid, medida que no exigiría la creación de nuevas estructuras institucionales y que podría generar beneficios inmediatos para los titulares de marcas latinoamericanas. Posteriormente, en una segunda etapa, la Comunidad Andina podría avanzar hacia la creación de una verdadera marca andina con carácter unitario, administrada por una oficina supranacional autónoma y sustentada en los principios que la doctrina considera indispensables para el adecuado funcionamiento de un sistema integrado de marcas. Finalmente, en una tercera fase y desde una perspectiva de más largo plazo, este modelo podría proyectarse gradualmente hacia otros países y bloques regionales, aprovechando los espacios de cooperación existentes en escenarios como la Alianza del Pacífico y el renovado impulso que el acuerdo UE-MERCOSUR ha generado recientemente en materia de propiedad intelectual en América Latina.

En definitiva, este trabajo inició con una pregunta de investigación y concluye con la idea clara de la creación de un sistema latinoamericano de marcas jurídicamente posible. A lo largo de este estudio pudo observarse que América Latina ya cuenta con una base normativa, doctrinal e institucional que permitiría avanzar, de manera gradual, hacia mayores niveles de integración marcaria regional. La experiencia de la Comunidad Andina demuestra que es posible construir espacios supranacionales de armonización en materia de Propiedad Industrial, mientras que el modelo europeo evidencia hasta dónde puede llegar un proceso de integración sostenido en el tiempo cuando existe voluntad política e institucional suficiente para que pueda ser una realidad.

Es por esto que el principal desafío para la región no parece radicar en la ausencia de herramientas jurídicas, sino en la capacidad de los Estados latinoamericanos para asumir un proyecto común de largo plazo. El Derecho ofrece los instrumentos necesarios, la doctrina comparada proporciona referentes y modelos útiles, y la experiencia europea constituye una demostración práctica de que la integración marcaria puede traducirse en beneficios reales para el comercio, la innovación y la competitividad empresarial. Lo que aún falta es consolidar un consenso político y regional que permita comprender que la protección eficiente de las marcas no constituye únicamente un asunto técnico de la Propiedad Industrial, sino que también es una herramienta estratégica para fortalecer

la competitividad de las empresas latinoamericanas, facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a mecanismos regionales de protección y posicionar a la región en condiciones más equilibradas frente a los grandes bloques económicos del mundo.

En ese sentido, la construcción de un sistema latinoamericano de marcas no debe entenderse como una aspiración utópica o meramente académica, sino como un objetivo jurídicamente viable que exige gradualidad, cooperación y una verdadera visión regional. Todo lo analizado en este trabajo permite concluir que América Latina cuenta hoy con bases normativas, institucionales y doctrinales suficientes para avanzar hacia mayores niveles de integración marcaria, quedando el principal desafío en la capacidad de los Estados de la región para transformar esa posibilidad jurídica en un proyecto común de integración efectiva.

BIBLIOGRAFÍA

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 15 de abril de 1994.

ALARCÓN CANALES, J.D. y VARGAS LOO, N., En búsqueda de la predictibilidad. El debate sobre los alcances de protección de la marca notoria y la marca renombrada en las interpretaciones prejudiciales del TJCA: propuesta de modificación de la Decisión 486, Universidad de Lima, Lima, 2020. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12724/12061>.

ÁLVAREZ TAFUR, M.J., «El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la acción de incumplimiento frente a las nuevas realidades del régimen comunitario de propiedad industrial de la CAN», Criterio Libre Jurídico, vol. 15, núm. 2, 2018, pp. 158-194.

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967), enmendado el 28 de septiembre de 1979.

BARRAGÁN, C.; CEBALLOS, M.; MARÍN, D. y TAMAYO, Ó., «El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina», Revista La Propiedad Inmaterial, núm. 16, 2012, pp. 225-280.

CAMACHO GARCÍA, R., «La marca comunitaria andina: una interesante opción», Vniversitas, núm. 108, 2004, pp. 551-578.

- Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
- Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, núm. 142, Lima, 29 de octubre de 1993.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XVII, núm. 600, Lima, 19 de septiembre de 2000.
- Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DOUE L 336, 23 de diciembre de 2015.
- Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DOCE L 40, 11 de febrero de 1989.
- EUIPO, Annual Report 2023, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Alicante, 2024.
- GIL CELEDONIO, J.A., «Una solidaridad de hecho: la configuración del sistema europeo de marcas», Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura, núm. 38, 2022, pp. 479-501.
- GUERRERO GAITÁN, M., Derecho de marcas: teoría y práctica internacional, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019.
- MAGAÑA RUFINO, J.M., «Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. 53, núm. 157, 2020, pp. 193-220. DOI: 10.22201/ijj.24484873e.2020.157.15229.
- METKE MÉNDEZ, R., «El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina», Estudios Socio-Jurídicos, vol. 9, núm. 2, 2007, pp. 82-110.
- OMPI, Guía del Sistema de Madrid. Registro internacional de marcas según el Protocolo de Madrid, Publicación núm. 455S/22, Ginebra, 2022.
- OMPI, Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2024, Ginebra, 2024.
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,

sobre la marca de la Unión Europea, DOUE L 154, 16 de junio de 2017.

ROJAS SANTANA, L.K., «Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones», *Administración y Desarrollo*, vol. 45, núm. 61, 2015.

ROMERO VILLANUEVA, C. y ORTIZ, G.A., «Fuentes normativas y solución de controversias en los procesos de integración regional: de la intergubernamentalidad a la supranacionalidad», *Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión*, vol. 10, núm. 19, 2022, pp. 1-35. DOI: 10.16890/rstpr.a10.n19.e493.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), versión consolidada, DOUE C 202, 7 de junio de 2016.

Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, DOUE C 306, 17 de diciembre de 2007.

JURISPRUDENCIA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TJUE, Sentencia de 13 de febrero de 1979, *Hoffmann-La Roche & Co. AG c. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, asunto 85/76, ECLI:EU:C:1979:36.

TJUE, Sentencia de 29 de septiembre de 1998, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, asunto C-93/97, ECLI:EU:C:1998:442.

TJUE, Sentencia de 25 de julio de 2018, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV y G.S. International BVBA*, asunto C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 551-IP-2016, 2017.

TJCA, Interpretación Prejudicial 476-IP-2019, 10 de septiembre de 2021.

TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 234-IP-2021.

TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 377-IP-2021, 19 de octubre de 2022.

TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 237-IP-2021, 10 de julio de 2024.

TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 64-IP-2022, 18 de octubre de 2024.

TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso 325-IP-2021, 18 de noviembre de 2024.