

PRESUPUESTOS PARA INSTITUCIONALIZAR LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN DENTRO DEL DERECHO DE MARCAS VENEZOLANO

Astrid Uzcátegui Angulo.*

Resumen

En el presente artículo presentamos de forma introductoria una figura jurídica que podemos llamar de “nueva” dentro del régimen nacional sobre el Derecho de Marcas. Se trata de las Marcas de Certificación, de las cuales analizamos los presupuestos esenciales sobre los que debe reflexionarse al momento de considerar la institucionalización de tal figura jurídica dentro del régimen de Derecho de Marcas venezolano. Se trata, pues, de una investigación, en principio, bibliográfica, basada en la observación de la realidad y en el estudio de casos en el Derecho Comparado, mecanismos que aportan las respuestas que otros ordenamientos han generado sobre el tema en cuestión, facilitando una mejor comprensión y construcción de la institución de la Marca de Certificación, al ser valoradas en el propio contexto jurídico.

Palabras clave: Marcas de Certificación, Derecho de Marcas, certificación de productos.

Abstract

In this paper we present, in an introductory way, a legal figure that can be called “new” in the national regime of the trademarks law. And that is the Certification Marks, of which we analyze the essential characteristics to be considered in order to think of the institutionalization of such figure within the Venezuelan marks regime. In this sense, the present is, in the beginning, a bibliographical investigation, based on the observation of the reality and the study of cases in the comparative law system, mechanism which gives the answers that other systems have generated about the theme in question, facilitating a better comprehension and construction of such institution of the Certification mark, as they are valued in their own legal context.

* Abogada, egresada de la Universidad de Los Andes (ULA), especialista en propiedad intelectual por la ULA. Magíster en Derecho y Doctora en Derecho en el área de Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Brasil. Profesora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA. Investigadora en el área de la propiedad intelectual dentro del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) y responsable del Grupo de Investigación sobre Políticas Públicas de Propiedad Intelectual (**G3π**), adscritos al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, Mérida, Venezuela. E-mail: astrid@ula.ve

Key-Words: Certification marks, Trademarks law, Certification of products.

Sumario

INTRODUCCIÓN. 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 1.1 Situación actual de las Marcas de Certificación dentro del Sistema Internacional de Propiedad Intelectual. 1.1.1 Convención de la Unión de París. 1.1.2 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 1.1.3 Reconocimiento e incorporación de protección sobre la Marca de Certificación o de Garantía en los Estados miembros de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2.- DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN. 2.1 Principios aplicables a la Marca de Certificación. 2.2 La Marca de Certificación, un instrumento de mercado. 2.3 Intereses protegidos con la Marca de Certificación. 2.4 Naturaleza jurídica. 3. DIFERENCIAS DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN FRENTE AL RESTO DE MARCAS PROTEGIDAS POR EL RÉGIMEN DEL DERECHO DE MARCAS. 3.1.- Diferencias entre la marca ordinaria y la Marca de Certificación. 3.2 Diferencias entre la marca colectiva y la Marca de Certificación. Conclusiones.

INTRODUCCIÓN

En Venezuela, el tema sobre las Marcas de Certificación además de novedoso, es de gran importancia frente a la realidad que vive el país en relación con el Derecho Marcario y de la Propiedad Industrial en general, derivada del momento en que deja de tener aplicación interna la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial, normativa que incorpora a nivel supranacional la protección de las Marcas de Certificación, y sobre la cual hoy existe un vacío legal en el ordenamiento nacional.

Circunstancias que nos animan a contribuir con los presupuestos necesarios para institucionalizar dentro del Derecho de Marcas nacional, a la figura jurídica de la Marca de Certificación, un pequeño aporte que tienen por fin último, abrir la discusión en el país

sobre las Marcas de Certificación, y que igualmente este material sirva de apoyo a quienes corresponde legislar sobre la materia y a quienes les compete la materia de marcas en el país, ya que, sabemos que es una temática sobre la que no existe nada escrito en Venezuela. El contenido de este artículo se desprende de la investigación y del contenido desarrollado en la tesis doctoral que sobre las Marcas de Certificación, defendí durante el año 2006, en la Universidad de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, la cual recibió valiosos aportes de parte del Dr. Mariano Uzcátegui, conocido como el padre de la Propiedad Industrial en Venezuela, justamente en relación con la institucionalización de las Marcas de Certificación en el derecho brasileño.

En estos términos, dejaremos planteado el tema en cuestión a manera introductoria, el cual abordaremos a partir de la definición funcional de las Marcas de Certificación, esto es, como una categoría de signo distintivo destinado a atestar, asegurar e informar sobre la presencia o ausencia de determinados atributos comunes en los productos o servicios que la portan, diferenciándolos de aquellos que no la presentan, de acuerdo con las normas o especificaciones técnicas voluntarias y determinadas al efecto por el titular de la marca, de conformidad con las exigencias de la ley, en el interés general de los diferentes agentes económicos que se vinculan con este tipo de signo distintivo en el mercado.¹

Hemos dividido el desarrollo del artículo en tres secciones: la primera, en la que tratamos los antecedentes históricos de la Marca de Certificación, hasta llegar a la situación actual de reconocimiento y protección en el ámbito internacional; la segunda parte, dedicada a tratar la definición, caracterización, principios, intereses protegidos y la naturaleza jurídica; y la última parte, en la que analizamos las particularidades que diferencian a la Marca de Certificación de los demás tipos de marcas protegidas por el Derecho de Marcas con el objetivo de dar a conocer los postulados esenciales que deben ser tomados en cuenta al

¹ Vid. UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid. *La Marca de Certificación*. 2006. Tesis de Doctorado (Doctorado en Derecho, Área de Relaciones Internacionales). Curso de Postgrado en Derecho. Universidad Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2006. Versión en español, p. 231.

momento de considerar la institucionalización de tal figura jurídica, en la legislación nacional.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El nacimiento y protección de esta categoría de marca tal como se presenta hoy en el Derecho de Marcas dentro de la propiedad intelectual, ha estado rodeado de la existencia de signos y señales que sin llegar a ser en la mayoría de los casos verdaderas marcas, han cumplido, en algún sentido similar, la función de suministrar información a los consumidores sobre la calidad de los productos, haciendo que el escenario de la Marca de Certificación se presente rodeado de una gran confusión.

El antecedente directo de la marca actual se encuentra en la marca corporativa de la época del Renacimiento, sin embargo, ésta se corresponde con una marca colectiva obligatoria, que acompañaba a la marca individual del artesano, y cuya función era la garantía de calidad del producto, emitida por la corporación de la que el producto provenía, en su propio interés.²

Aun cuando las marcas corporativas guardaban una relación entre lo que para ese entonces se entendía por “marca” y la garantía de la calidad de los productos, no se trataba de verdaderas marcas de garantía en su concepción actual.³ Se trataba de una especie de marca de responsabilidad que permitía relacionar el producto y su fabricante para aplicar las correspondientes sanciones en los casos en que el producto no estuviere conforme con las reglas establecidas para su elaboración.⁴

² La marca colectiva obligatoria otorgaba una garantía directa y absoluta de la calidad del producto, asegurando su correspondencia con la regla técnica de la corporación, considerada como la única válida en razón de su identidad con el modelo ideal de calidad. En este sentido, el producto marcado era de calidad por antonomasia, de ahí que solo se reconocía como producto original aquél que portaba una marca de calidad. *Vid.* CONTI, Ferdinando. *La funzione del marchio*. Milano: Giuffrè, 1988. pp. 23-24.

³ En la concepción moderna la marca de garantía es vista: “...como el signo que garantiza a los consumidores la presencia de ciertas características comunes de los productos o servicios, así como de un determinado nivel de calidad, mediante un control previo y continuado acerca del uso de la marca.” *Vid.* LARGO GIL, Rita. *Las marcas de garantía*. Madrid: Civitas, 1993, p. 45.

⁴ *Vid.* FRANCESCHELLI, M. R. Les marques collectives. In: *RIPIA*. Année 73, n° 62, 1965. Paris, p. 290.

Entre el período de extinción de las corporaciones medievales y las marcas corporativas a finales del siglo XVIII, y las primeras apariciones de signos distintivos protegidos por el Derecho de Marcas a comienzos del siglo XX, nos encontramos en 1883, con la firma de la Convención de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial (en lo adelante CUP), en la cual no se reconoció expresamente la obligación de protección de las marcas colectivas ni de las Marcas de Certificación por los Estados miembros. Sin embargo, establece en su artículo 6ter, párrafos 1) y 2), la obligación de protección de signos y punzones oficiales de control y de garantía usados por los Estados.⁵

Las primeras muestras que visualizan la aparición de este tipo de signo distintivo, pueden observarse en Gran Bretaña, en la sección 62 de la Ley de Marcas de 1905, en donde se establece la posibilidad de registrar marcas especiales que atiendan una ventaja pública, bajo la apariencia de “marcas de estandarización”, en aquellos casos en los que una asociación o persona se encargara de controlar los productos de otros con relación a su origen, material, modo de fabricación, calidad, u otras características, certificándolos mediante la aplicación de una marca sobre los productos una vez realizado el control correspondiente.⁶

En el año de 1919, Gran Bretaña reforma su *Trade Marks Act 1905*, introduciendo de forma preliminar y con carácter facultativo algunos principios y rasgos característicos de las Marcas de Certificación: 1. La detentación de la titularidad por un ente colectivo no vinculado con el fabricante de los bienes para los cuales la marca había sido solicitada; 2. El uso de la marca para certificar el origen, el material, el modo de fabricación, la calidad,

⁵ Vid. BODENHAUSEN, G. H. C. *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*. Revisado en Estocolmo en 1967, BIRPI, Ginebra, 1967, pp. 102-113; DUSOLIER, Raymond. Les marques collectives et les marques de qualité dans l'ancien droit et dans le droit moderne. In: *II Droit de la propriété industrielle. Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian*. Paris: Librairies Techniques, 1974, p. 30.

⁶ Vid. DAWSON, Norma. *Certification Trade Marks: Law and Practice*. London: Intellectual Property Publishing, 1988. pp. 15-16.

la exactitud u otras características del producto; y, 3. El control sobre el uso de la marca por parte del titular, en el interés general.⁷

En Francia, la Ley del 12 de marzo de 1920, autoriza a los sindicatos profesionales para que registren marcas de calidad destinadas a certificar el origen y las condiciones de fabricación de sus productos, conocidas bajo la denominación de *Label*. Igualmente, en Italia, bajo la vigencia de la Ley del 23 de junio de 1927, la Ley del 10 de julio 1930 y la Ley del 18 de junio de 1931, se crean marcas de fábrica para productos frutícolas y agrícolas, para vinos y para la seda, a las cuales se les aplicaban las disposiciones generales sobre las marcas de fábrica, pero se caracterizaban por el hecho de que para su creación se requería la aprobación por parte de la Administración, debiendo ser utilizadas por los asociados del organismo titular, para garantizar el origen, la naturaleza o la calidad de los productos.⁸

Sólo es con la *Trademark Act* de 1938, cuando Gran Bretaña introduce por primera vez el término de *Certification Trade Marks*, en la sección 37.6, y el Anexo 1 de la referida ley, creando un sistema normativo orientado por la imparcialidad, la claridad procesal y el refinamiento conceptual, en el que, de forma técnica, conceptualiza la Marca de Certificación como aquella usada para distinguir productos certificados por un tercero independiente, respeto del origen, materia prima utilizada, modo de fabricación, calidad, exactitud u otra característica, de productos no certificados. Consagrandó en el Anexo 1 de esta ley como elementos esenciales que configuran la Marca de Certificación: 1. Un titular/certificador independiente, con capacidad reconocida para certificar por la oficina de registro de marcas; y 2. Un reglamento de uso de la marca aprobado como satisfactorio igualmente por la oficina de registro de marcas. Y además, que el registro de la Marca de Certificación queda condicionado a dos circunstancias: 1. La presentación conjunta del

⁷ *Vid.* DAWSON, N. op. cit., pp. 15-17.

⁸ *Vid.* DUSOLIER, Raymond. op. cit., pp. 33-34; SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*. 2ª. ed. Paris: Litec, 2001. p. 244.

reglamento de uso con la solicitud de registro; y 2. Que el registro de tal marca conlleve algún beneficio para el público en general, a juicio de la oficina de registro de marcas.⁹

Por su parte, Estados Unidos de América en 1946, en la aprobación de *The Act Lanham*, introduce la sección 45 sobre la Marca de Certificación, en donde la define como cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo o cualquier combinación de estos, usado en relación con los productos o servicios de personas diferentes al titular de la marca, quien certifica el origen, el material, el modo de fabricación, la calidad, la exactitud, que el trabajo o su elaboración ha sido realizado por miembros de una unión u otra organización, además de cualquier otra característica.¹⁰

Italia, en el Código Civil de 1942 y la Ley de Marcas n° 929 de 21 de junio de ese mismo año, reconoce y protege como marca colectiva, aquella registrada por entes o asociaciones legalmente constituidos, que desarrollen la función de garantizar el origen, la naturaleza o la calidad de determinados productos o servicios, teniendo el titular la facultad de conceder el uso de tal marca a productores y comerciantes afiliados o en asociación con él.¹¹

En Canadá las Marcas de Certificación son una creación de la ley, en la reforma sufrida durante 1952-1953, en la que dentro de la sección 6C[2][c] el legislador define por Marca de Certificación aquella usada con el propósito de distinguir productos o servicios sobre la base de las condiciones previamente establecidas por el titular respecto de las

⁹ *Vid.* DAWSON, N. op. cit., pp. 24, 30; FRANCESCHELLI, M. R. op. cit., p. 292.

¹⁰ Section 45 Lanham Act, defines a "certification mark" as "any word, name, symbol, or device, or any combination thereof that one or more persons other than the mark's owner uses, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization." *Vid.* CHISUM, Donald S.; JACOBS, Michel A. *World Intellectual Property Guidebook. United States*, 1992, pp. 5-17; BREITENFELD, Frederick. Certification marks a survey. In: *The Trademark Reporter*, v. 49. New York: The United States Trademark Association, 1960, pp. 269-283.

¹¹ Cuando el legislador de 1942 incorpora por primera vez "la garantía" en relación con la marca colectiva, incurrió en lo que se conoce por metonimia, al establecer la garantía como una función institucional del ente y no de la marca. *Vid.* SPADA, Paolo. Il marchio collettivo "privato" tra distinzione e certificazione. In: *Impresa e mercato. Scritti onore di Gustavo Minervini*. v. II. Napoli: Morano, 1996, pp. 478-479. La función protegida en la marca colectiva por la Ley de Marcas n° 929, rememora y la asimila con la marca corporativa renacentista. *Vid.* QUATTRINI, Laura. Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione. In: *Rivista di Diritto Industriale*. Italia, parte I núms.1-2, genn-giugno, 1992, pp. 127-128.

características o calidad de estos productos o servicios; la forma de atestar que los productos o servicios que portan la marca cumplen con las condiciones de uso de la marca; el uso de la marca por cualquier persona cuyos productos o servicios cumplen con las condiciones establecidas por el titular; el control por parte del titular sobre el uso de la marca; y que para el caso que se garantice el origen geográfico de los productos o servicios, que se ajuste al principio de la veracidad.¹²

El legislador alemán en el año 1964, introduce en la Ley de Marcas la protección de un signo distintivo que denomina *marca acompañante*, un subtipo de Marca de Certificación debido a que la función certificadora reconocida estaba restringida a distinguir el producto por el tipo de materia prima o por el procedimiento empleado en su fabricación.¹³

Finalmente, Francia en la Ley n° 65-472 del 23 de junio de 1965 sobre Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicio, en el Título II introduce el régimen específico de protección de las marcas colectivas. Estableciendo dos modalidades de uso para esta categoría de marca: el primero, por terceros autorizados para el uso de la marca bajo el control del titular, con una finalidad de interés general, industrial, comercial o agrícola; y la segunda modalidad para ser usada por los miembros de la colectividad titular de la marca, con el fin de favorecer el desarrollo comercial e industrial de éstos.¹⁴

¹² La marca de certificación no es un concepto nuevo en la modificación de la *Canadian Trade-mark legislation* de 1952-1953, ésta formaba parte de la referida ley en las modificaciones sufridas en los años 1927 y 1923. *Vid.* CHROMECEK, Milan; McCORMACK, Stuart C. *World Intellectual Property Guidebook Canada*. New York: Matthew Bender, 1991, pp. 6-24. Pero tal como quedó consagrada la marca de certificación en la Ley de Marcas de Comercio de Canadá en el año 1952, ésta fue interpretada como un tipo de marca de comercio. *Vid.* Canada. Federal Court of Canada-Trial Division. Judgment: 47 C.P.R. (2d) 11, march 17, 1980. *Wool Bureau of Canada v. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980). In: Westlaw International. Disponible en www.westlawinternational.com Acceso en 27 de mayo de 2005. En este aspecto, *vid.* STACK, Alexander J. Certification marks in Canada. In: *Canadian Intellectual Property Review*, v. 17, n° 1, 2000, p. 1.

¹³ Son ejemplos de marcas acompañantes: “DRALON”; “TERGAL”; “TREVIRA”; “DIOLEN” “MAKROLON”. *Vid.* RÖTTGER, Martin. La marque « accompagnante » Une suggestion par rapport au futur droit des marques europeen. In: *RIPIA*. Année 72^e. n° 56, 1964. Paris, pp. 151-157.

¹⁴ *Vid.* MATHELY, Paul. Le droit français des signes distinctifs. Paris: Librairie du journal des notaires et des avocats. 1984. p. 727.

Establecido tal como ha quedado anotado en las leyes de marcas de Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia, tal reconocimiento y protección de la Marca de Certificación, se presentaba con los siguientes elementos esenciales comunes:

1. El derecho sobre la marca que se adquiere con el registro, con excepción de Estados Unidos;
2. Una categoría de marca para ser usada sobre productos o servicios;
3. Un sistema diferenciado para el titular y los usuario de la marca;
4. La determinación por parte del titular de ciertas normas o condiciones previas en relación con el uso y control de la marca;
5. El uso de la marca bajo el control del titular;
6. El derecho de uso libre de la marca por terceros cuyos productos o servicios cumplan con las condiciones establecidas por el titular;
7. Que la solicitud de registro de la marca debe presentarse el reglamento de uso de la marca, en el que se determinen las condiciones a las cuales se subordina la utilización de la marca; y
8. La protección de la Marca de Certificación en “interés general”.

En 1979 el Centre Paul-Roubier en Lyon, organiza un coloquio sobre las marcas colectivas, cuyas memorias son presentadas en el Congreso de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo adelante AIPPI), celebrado en Buenos Aires en 1980, como la doctrina más elaborada sobre las marcas colectivas para ese entonces.¹⁵ En este estudio queda establecida la existencia de dos categorías de marcas colectivas, la colectiva propiamente dicha y, la colectiva, que debería ser llamada Marca de Certificación, consideradas ambas de la misma naturaleza en cuanto signo distintivo de productos y servicios, pero diferentes en relación con la función fundamental llamadas a cumplir: la marca colectiva propiamente dicha, cuya función es identificar productos y servicios en relación con su origen empresarial, concretamente vinculado con un grupo de empresas

¹⁵ Vid. MATHÉLY, Paul. Marques collectives et de certification. In: *Mélanges Chavanne. Droit pénal propriété industrielle*. Paris: Litec, 1990, p. 242.

asociadas al titular de la marca; y la marca colectiva de certificación, para distinguir productos o servicios por sus propiedades, por los procedimientos de fabricación utilizados para obtenerlos o distribuirlos, por la clase de personas de las cuales provienen, o por el área geográfica de la que proceden, esto es, se les reconoce una función de garantía en el interés general.

1.1 Situación actual de las Marcas de Certificación dentro del Sistema Internacional de Propiedad Intelectual

1.1.1 Convención de la Unión de París

Como fue referido, la Convención de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883, no reconoce de forma expresa protección a las marcas colectivas ni a las Marcas de Certificación. No es sino hasta la Conferencia de la Revisión de Washington de 1991 cuando se incorpora el artículo 7^{bis} como el mínimo denominador común que afianza el principio de legitimidad de la marca colectiva, según el cual los países de la Unión quedan obligados a admitir el depósito y conceder protección a la marca denominada “Colectiva” que pertenezca a colectividades, aunque estas no posean un establecimiento industrial o comercial.¹⁶

El artículo 7^{bis} establece el esbozo de las marcas colectivas como institución jurídica, dejando a las legislaciones nacionales la tarea de su reglamentación. Y pese a las múltiples

¹⁶ *Vid.* UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. *Actes de la Conférence Réunie a Washington du 15 mai au 2 juin 1911*. Berne: Bureau International de l'Union 1911. p. 333.

La comisión técnica encargada de redactar este artículo, siguió la fórmula sostenida por la delegación francesa inspirada en el texto de la Ley sobre los Sindicatos Profesionales del 21 de marzo de 1884, con la cual se defienden intereses económicos, industriales o comerciales. Y el principio formal de protección de las marcas colectivas es tomado de la Ley francesa del 12 de marzo de 1920, la cual autoriza a los sindicatos profesionales para que registren marcas de calidad o *Label*, destinadas a certificar el origen y las condiciones de fabricación de sus productos, como una forma de dar satisfacción al interés público local. *Vid.* PLAISANT, Marcel. *Traité de Droit conventionnel international concernant la propriété industrielle*. Paris: Sirey, 1949, pp. 222-223.

críticas que recibió la redacción del referido artículo 7^{bis},¹⁷ sirvió como marco de referencia para que muchos países de la Unión incorporasen dentro de su normativa nacional la protección de la marca colectiva.

En la Conferencia de Revisión de Londres de 1934 se aprueba la modificación del artículo 7^{bis} del CUP, en el sentido de aclarar los términos y el alcance de la obligación impuesta a los Estados miembros en el numeral 2° del referido artículo. Con tal modificación queda entendido que corresponde a cada país decidir las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida; que las condiciones de registro de una marca colectiva recaen sobre la marca y no sobre la colectividad solicitante, pudiendo rehusar la protección en aquellos casos que la marca sea contraria al interés público, además de reforzar de forma expresa los límites de potestad que los Estados miembros tienen para negar el registro de una marca colectiva, al establecer como única exigencia respecto de la colectividad solicitante que su existencia en el país de origen no fuera contraria a la ley o al interés público.¹⁸

En estos términos, de forma expresa se observa que el artículo 7^{bis} del CUP no prevé regulación alguna que concierna a las Marcas de Certificación. No obstante, encontramos la opinión repetidas veces defendida, de que a los efectos del CUP se interprete que el término de "marcas colectivas" comprende tanto a las marcas colectivas en un sentido estricto de marca, como a las Marcas de Certificación.¹⁹

¹⁷ La protección otorgada por el artículo 7^{bis} del CUP a la marca colectiva no fue plasmada sobre la base de una expresión técnica contentiva de los principios básicos necesarios, siendo despojada de toda la trascendencia internacional que las referidas marcas perfilaban, lo que dificulta cualquier tentativa de unificación en el plano internacional. *Vid.* FRANCESCHELLI, M. R. op. cit., pp. 301-306; LADAS, Stephen P. *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and international protection*. v. II. United States of America: Harvard University Press, 1975, p. 1294.

¹⁸ *Vid.* UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. *Actes de la Conférence Réunie a Londres du 1er mai au 2 juin 1934*. Berne: Bureau International de l'Union 1934, p. 467; BRAUN, Antonio. *Précis des marques*. 3. ed., Bruxelles: Maison Larcier, 1995, p. 646.

¹⁹ *Vid.* ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores*. Ginebra, 1983, p. 46.

Entender que la Marca de Certificación está comprendida dentro de la noción de marca colectiva recogida en el artículo 7^{bis} de la CUP, ante la ausencia de una definición sobre lo que debe entenderse por marca colectiva,²⁰ es algo que no puede afirmarse sin que asalten las dudas.

En tal sentido, la propia AIPPI planteó dentro de las cuestiones generales contenidas en la Cuestión 72 sobre “La Protección de las marcas colectivas y de las Marcas de Certificación” discutidas durante el Comité Ejecutivo de Moscú de 1982, la posibilidad de una eventual propuesta de modificación del artículo 7^{bis} en el sentido de establecer la obligación expresa para los Estados miembros de la CUP, de admitir el registro y protección de las Marcas de Certificación.²¹ Sin embargo, existen opiniones según las cuales el artículo 7^{bis} entendido en sentido estricto, niega cualquier posibilidad de que puedan ser consideradas dentro de tal artículo las Marcas de Certificación.²²

Con los múltiples esfuerzos desarrollados para delimitar las marcas colectivas de las Marcas de Certificación, hoy claramente se entiende que son marcas con funciones propias de diferente naturaleza, aun cuando pueden ser utilizadas por una pluralidad de personas. De ahí que, resulta claro que en los términos del artículo 7^{bis} del CUP –aunque éste no define lo que debe ser entendido por marca colectiva–, no pueden ser incluidas como categoría de marca colectiva las Marcas de Certificación, ya que la esencia de la función de certificación en interés general, impide que tal marca pueda ser destinada a distinguir los productos o servicios producidos o comercializados por miembros afiliados al titular de la marca.

²⁰ “Las marcas colectivas no son definidas del mismo modo en las diversas legislaciones nacionales, pero cabe decir *grosso modo* que son signos que sirven, no para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas, sino para distinguir **el origen geográfico u otras características comunes de productos o servicios de diferentes empresas que utilizan la marca colectiva bajo el control de su titular**. Esas marcas implican generalmente una cierta garantía de calidad.” *Vid.* BODENHAUSEN, G. H. C. op. cit., p. 142. (La negrita es nuestra).

²¹ *Vid.* AIPPI. Question 72. Rapports des Groupes. In: *Annuaire 1982/I Comité Exécutif Moscou*. pp. 96 -97, 102-105.

²² *Vid.* PIRES de CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. London: Kluwer Law International, 2006, pp. 216 -218, 221.

1.1.2 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

En el ADPIC no existe, al igual que en la CUP, una referencia explícita con respecto a la protección de las Marcas de Certificación y a las marcas de garantía. La confusión respecto a que el término de “marcas colectivas” en el artículo 7^{bis} del CUP incluya a las Marcas de Certificación, persiste dentro de las discusiones en la Ronda de Uruguay, con la diferencia de que las discusiones se van a centrar sobre el término de “marca registrada”, esto es, considerar contenidas las Marcas de Certificación en tanto categoría de marca, dentro del término de “marca registrada” del artículo 15.1 del ADPIC.²³

Ante las diferentes propuestas sobre el tema, solo se logra un consenso respecto de las marcas colectivas, en el sentido de que se entiendan protegidas por el Acuerdo ADPIC, en razón de la función que éstas están llamadas a cumplir y de un mayor alcance por parte del referido Acuerdo. Por otra parte, dentro del Acuerdo ADPIC el término de “marca registrada” tiene un significado definido, vinculado con la función preeminente de distinguir los productos o servicios de una empresa de aquellos iguales o similares del competidor, lo que excluye a las Marcas de Certificación, así como, a las marcas colectivas o indicaciones geográficas usadas como Marcas de Certificación, de la posibilidad de ser contenidas dentro de tal término, toda vez que estas categorías de marca no cumplen con la referida función.²⁴

A este respecto, consideramos que el hecho de que las Marcas de Certificación estén llamadas a cumplir una función de certificación, no las descalifica como un signo que, con la matización y especialidad que les son propias, de forma inmanente distinguen en el mercado los productos y servicios que ostentan una propiedad particular, respecto de

²³ Art. 15.1 del ADPIC: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular, las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos...”

²⁴ *Vid.* PIRES de CARVALHO, Nuno. op. cit., pp. 218-221.

aquellos iguales o semejantes que no la presentan. De ahí que, prima fase, no debería considerarse excluidas de protección internacional, a partir de la noción de “marca registrada” contenido en el Acuerdo ADPIC.

1.1.3 Reconocimiento e incorporación de protección sobre la Marca de Certificación o de Garantía en los Estados miembros de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

A partir de 1994, con la conclusión de la Ronda de Uruguay –Marrakech–, creada la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y entrado en vigencia el Anexo C1 relativo al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), un gran número de Estados miembros con el fin de adecuar sus normativas internas de propiedad intelectual sobre la base de los parámetros mínimos establecidos por el referido Acuerdo, han actualizado su legislación nacional en las que, además, han incorporado de forma expresa la protección de la Marca de Certificación.

En este sentido, la Secretaría del Comité Permanente del Tratado sobre Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), expresa en un informe que para el año 2004, de los Estados miembros de la OMPI, Alemania, Argelia, Australia, Bangladesh, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Hungría, Irán, Irlanda, Italia, Jamaica, ex República de Macedonia, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Moldava, Rumania, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Uruguay, Zambia, reconocen y protegen en sus leyes nacionales sobre marcas a las Marcas de Certificación. Igualmente, que países como Croacia, España, Panamá, República Árabe Siria, Suiza y

Turquía, reconocen y conceden protección a las Marcas de Certificación o Marcas de Garantía.²⁵

2.- DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN

Debe entenderse por Marca de Certificación al signo distintivo destinado a certificar, asegurar e informar sobre la presencia o ausencia de determinados atributos comunes en los productos o servicios que la portan, de acuerdo con las normas o especificaciones técnicas voluntarias y determinadas al efecto por el titular de la marca, de conformidad con las exigencias de la ley, en el interés general de los diferentes agentes económicos que se vinculan en el mercado.²⁶

El término *certificar*, en relación con la Marca de Certificación debe ser entendido como la afirmación técnica sobre la presencia o ausencia de uno o más atributos de valor diferencial en productos o servicios, plasmada sobre éstos mediante una marca por el titular, como entidad que de forma independiente y transparente garantiza la eficacia de la función de certificación dentro del mercado y frente al consumidor final, por los productos o servicios certificados. En este sentido, el término de certificación es usado en un sentido lato o técnico.

La Marca de Certificación puede estar constituida de forma simple o compuesta por cualquier signo, visualmente perceptible, en particular, por palabras, incluyendo nombres de persona, letras, números, elementos figurativos, combinaciones de colores, nombres geográficos. Se aconseja el uso de palabras que trasmitan una indicación clara y precisa de que se trata de una marca que certifica o garantiza, con el objetivo de que los diferentes

²⁵ *Vid.* ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Comité Permanente del Tratado sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. Decimotercera sesión. Resumen de respuestas al cuestionario sobre el Derecho de Marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6). Ginebra, 25 a 29 de octubre de 2004, SCT/13/5, 1 de enero de 2005, pp. 37-39.

²⁶ *Vid.* UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid. op. cit., p. 21.

operadores en el mercado y los consumidores finales tengan una idea precisa e inequívoca de tal signo.

La caracterización de este tipo de marca será construida a partir de los supuestos que describen la noción de tal Marca de Certificación: la certificación como función de la marca; la aplicabilidad en productos o servicios; la conformidad con normas o especificaciones técnicas creadas por el titular especialmente en relación con la calidad, la naturaleza, el material utilizado, el procedimiento empleado, entre otras características que pueden ser atestadas e informadas al consumidor mediante este tipo de marca; además de los principios propios que orientan tal institución.

La función llamada a cumplir por la marca, constituye el atributo esencial sobre el cual el legislador fija la significación o naturaleza de la Marca de Certificación, tanto en el plano socioeconómico como jurídico, *la certificación* es la función que primordialmente se le reconoce como presupuesto o *la ratio legis* de su regulación en la ley, la cual delimita fundamental y objetivamente la noción de este tipo de marca y de los efectos consustanciales sobre el derecho que con el registro se le otorgan al titular.

Certificación que debe ser llevada a cabo por el titular de la marca, como tercero independiente al fabricante o comercializador del producto o servicio a los que la Marca de Certificación acompaña, constituyendo una de las fortalezas de la Marca de Certificación dentro del mercado nacional e internacional, como herramienta sinónima de confianza, elemento de peso sobre la que el consumidor final puede apoyar su decisión de elección.

Además, en los términos que los diferentes legisladores han configurado la función certificadora de la marca, puede entenderse que la Marca de Certificación de forma mediata constituye un instrumento eficaz para diferenciar dentro del mercado, cualquiera sea la procedencia empresarial, aquellos productos o servicios que hayan sido certificados en razón de determinadas características, naturaleza, calidad, procedimientos de fabricación,

clase de personas de las cuales procede, o el área geográfica de la cual provienen, de aquellos productos o servicios de la misma clase que no presentan tales características.²⁷

La Marca de Certificación ha sido creada para ser usada tanto en productos como en servicios sin limitación alguna sobre este respecto. Esta circunstancia nos lleva a la reflexión de que vista la función de certificación que la marca cumple y los intereses que protege en el mercado, implícitamente se nos presenta como una marca cuyo ámbito de protección debe englobar una pluralidad de clases, bien de productos o de servicios. Así el carácter pluri o multiclase constituye otro de los elementos que van a caracterizar a la Marca de Certificación.

Resulta inconsistente sostener la aplicabilidad del principio de especialidad de la marca ordinaria a la Marca de Certificación, cuando la esencia sobre ésta reposa en la función certificadora, la cual ciertamente en un segundo plano genera la identificación del producto o servicio en virtud del atributo certificado con esta marca. Pero recordemos que el referido principio de especialidad encuentra su razón de ser en la preeminencia que cumple función distintiva de la marca ordinaria, en los productos o servicios que la portan, frente a aquellos iguales o semejantes de la competencia.²⁸

La noción de la Marca de Certificación está igualmente caracterizada sobre la base de *determinadas normas, especificaciones técnicas o requisitos*, que dan el marco

²⁷Vid. MATHÉLY, Paul. op. cit., 1990. p. 243; LARGO GIL, Rita. op. cit, 1993. p. 55; RICOLFI, Marcos. I segni distintivi. In: *Diritto interno e comunitario*. Milano: Torino, 1999, p. 195.

²⁸ Vid. VANZETTI, Adriano. Il marchio: Noción e funzione. In: *Manuale di Diritto Industriale*. 3ª ed. Milano: Giuffrè, 2002, pp. 127-129; TRIGONA, Ricardo. *Il marchio, la ditta, l'insegna*. Italia: CEDAM, 2002, pp. 8-10.

La *Lanham Act* de 1946, consagra expresamente la no aplicación del principio de especialidad de la marca ordinaria, a la marca de certificación, al modificar la referida ley en agosto del año 1955. A partir de esta reforma, las solicitudes de marcas de certificación se registrarán por el siguiente clasificador: Clase "A" para productos y Clase "B" para servicios. Vid. TMEP §1306.06(e) Section 1 and 44 Application of The Trademark Manual of Examination Procedures (TEMP), 4th. ed. In: Website United States Patent and Trademark Office. Disponible en www.uspto.gov/web/office/tac/tmlaw2.html Acceso en 2 de jul. 2003; BREITENFELD, Frederick. op. cit., p. 270; United States. Trademark Trial and Appeal Board. Decided: May 29, 1998. Opposition nº 97,417. 47 U.S.P.Q.2d 1875 (T.T.A.B.1998). Institut National Des Appellations d'Origine, v. Brown-Forman Corp. In: Westlaw International. Disponible en Westlaw05\Find Result - 47 U_S_P_Q_2d 1875.htm Acceso en 9 de mayo de 2005; United States. Trademark Trial and Appeal Board, decided Dec. 12, 1968. In re FLORIDIA Citrus Commission, 160 U.S.P.Q. 495. Disponible In: Westlaw05\Find Result - 160 U_S_P_Q_495.htm Acceso en 9 de mayo de 2005.

reglamentario a la conformidad que debe atestar la marca, la cual debe obedecer a algunas reglas, condiciones o documento técnico en el que se definen tanto las características, el patrón técnico que deben reunir los productos o los servicios, como la forma de control de la conformidad de estos con las características o el patrón previamente establecido, las cuales deben ser formuladas por el solicitante de la Marca de Certificación, en un documento técnico, o reglamento de uso de la marca como concretamente lo denomina el legislador.

En el reglamento de uso de la marca, se deja establecido de forma previa, voluntaria y subjetivamente, las características o atributos que serán certificados en los productos o servicios, reglas que una vez determinadas por el solicitante pasan a ser consideradas datos o rasgos objetivamente comprobables en los productos o servicios, con la significación de un valor añadido certificado dentro del mercado.

Sobre el solicitante recae la discrecionalidad para la creación del reglamento de uso de la Marca de Certificación, en un todo de acuerdo con las exigencias de la ley, y en el interés general de los diferentes agentes económicos que se vinculan en el mercado, no existiendo en principio, ningún impedimento para que además de ser formulado sobre la base de la voluntad del solicitante, pueda estar basado sobre normas establecidas por entidades con conocimiento especial en la materia.²⁹

La Marca de Certificación como herramienta de competitividad tiene la propiedad de poder atestar, asegurar e informar sobre un sin número de atributos presentes o no en los productos o los servicios, según las exigencias socioeconómicas de los consumidores y del mercado en general.

De forma enunciativa, las características o atributos que con la marca pueden ser certificados en general estarían referidos a

²⁹ La legislación americana amplía la posibilidad para que las condiciones que conforman el reglamento de uso de la marca de certificación puedan estar basadas sobre normas que procedan de un órgano gubernamental o entidad de carácter privado con conocimientos sobre la materia. *Vid.* TMEP §1306.06(g) (ii) of The Trademark Manual of Examination Procedures. op. cit.

- *La calidad*, entendida en sentido estricto, como un atributo de valor que se comporta en forma positiva, la cual una vez determinada y objetivamente comprobable, hace referencia a un cierto nivel de calidad que diferencia a los productos o servicios que portan esta marca, y que supera en cualquier caso el concepto de calidad básica nutricional o de inocuidad del producto.
- *La naturaleza*, referida a las características organolépticas (color o sabor); a las propiedades de orden sociocultural (productos en cuya fabricación se respetan los derechos humanos, la labor de los trabajadores; o en los que no se usa la mano de obra infantil); a los atributos medioambientales (productos ecológicos, productos fabricados bajo normas que respetan el medio ambiente a lo largo de la cadena productiva, o elaborados con material reciclado); a las propiedades éticas (productos no transgénicos, comercio justo o tradicionales).
- *El material utilizado*, certificar la materia prima usada en la elaboración de un producto acabado, así como cualquier otro elemento presente o no en su composición.
- *El procedimiento empleado en la elaboración*, asegurar e informar que el producto ha sido elaborado respetando determinadas tradiciones (alimentos elaborados por métodos tradicionales, exigencias religiosas o medioambientales).
- *El origen geográfico*, asegurar e informar sobre el origen geográfico de los productos, sometido al principio de la veracidad en el uso del nombre geográfico, y que su registro asegure el uso de la marca por todas aquellas empresas y centros de producción asentados en la región.

Además, cualesquiera otras características en los productos o servicios, según las exigencias socioeconómicas de los consumidores y del mercado.

2.1 Principios aplicables a la Marca de Certificación

A partir de la prohibición de uso directo de la Marca de Certificación por parte de su titular, podemos entender que ésta se rige bajo algunos principios propios, los cuales nos llevan a

un real conocimiento sobre la referida figura jurídica, los cuales podemos concretar de forma enunciativa en los siguientes:

Principio de uso colectivo de la marca; por regla general, la Marca de Certificación se crea para que sea utilizada por una pluralidad de usuarios, este principio va justificar de una parte, el tratamiento legal que como marca colectiva recibe la Marca de Certificación respecto de la subrogación de la obligación de uso de la marca registrada por parte del titular, a los fines de evitar la cancelación por no uso de la marca, y de la otra, un uso múltiple controlado de la marca que asegure la protección de los intereses de los diferentes agentes económicos, de la influencia que el titular de la Marca de Certificación pueda ejercer dentro del mercado.³⁰

Principio de separación absoluta y permanente de la figura del titular de la pluralidad de usuarios o empresas a quienes se destina el uso de la Marca de Certificación desde su creación; enunciado que se deriva de forma lógica del principio de uso colectivo de la marca, el cual confirma la influencia que ejerce la función certificadora sobre el elemento subjetivo que constituye la marca.

Bajo este principio de separación subyace la prohibición de uso directo de la Marca de Certificación por parte del titular, cuyo interés sobre la marca debe estar orientado a asegurar la eficacia de la actividad certificadora, debiendo mantener una conducta independiente, transparente y ausente de conflictos de intereses respecto de productos o

³⁰ La jurisprudencia americana ha señalado que ante el interés general de una libre y abierta competencia en el mercado, debe ceder el derecho de exclusividad otorgado al titular de una marca mediante un registro, mucho más en el caso de la Marca de Certificación, cuando la misma ha sido creada para satisfacer las expectativas de los consumidores sobre aquellos productos o servicios que son ofrecidos en el mercado como certificados. *Vid.* United States. Court of Appeals for the Second Circuit. Docket No. 02-7792(L), 02-7818(XAP). Plaintiff-Appellant-Cross-Appellee, -against- M&M Produce Farm & Sales, doing business as M&M Produce, M&M Packaging, Inc., Matthew Rogowski and Mark Rogowski. Feinberg, F.I. Parker and Sotomayor, Circuit Judges. In: Portal FindLaw. Disponible en <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/casesearch.pl?court=2nd&cirRestriction=certification+Marks> Acceso en 3 de mayo de 2005, pp. 10-25; LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993. p. 100; PETITTI, Priscilla. Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi. In: *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto general e delle Obbligazioni*. Giovanni B. Ferri (Dir). anno XCII (1994), n° 9-10 sett.-ott, p. 630.

servicios que directa o indirectamente resulten vinculados con él, en beneficio de la colectividad de usuarios y del mercado en general.³¹

Principio de control sobre el uso de la marca por parte del titular; éste se deriva de forma indisoluble de la propia naturaleza de la función de certificación, encarna un deber de carácter positivo para el titular de mantener la vigilancia sobre los atributos cuya presencia o ausencia se certifica en los productos o servicios, y de aplicar las medidas correctivas en el caso de que los usuarios den a la marca un uso diferente o incompatible con el reglamento de uso.

Por último, el principio de autorización de uso de la marca por parte del titular en favor de terceros; conocido como principio de “puertas abiertas”,³² o de “tratamiento paritario”,³³ es un presupuesto cónsono con el carácter objetivo de la función certificadora, el cual asegura de una parte, el cumplimiento de los principios de separación absoluta de la figura del titular de los usuarios, y del uso colectivo de la marca, y de la otra, orienta las particularidades que rodean el contenido del derecho de exclusividad que se le reconoce al titular con el registro de la Marca de Certificación en relación con las facultades de explotación del derecho y el ejercicio de las acciones en resguardo de intereses de carácter general.

2.2 La Marca de Certificación, un instrumento de mercado

Primeramente debemos dejar en claro que la Marca de Certificación, tal como hemos observado se trata de una actividad privada en colaboración con el Estado para el cumplimiento de sus fines. Al indagar sobre el carácter privado que guarda en su esencia la

³¹ El “principio de transparencia” de la Marca de Certificación excluye al titular de la posibilidad de usar la marca sobre productos o servicios propios o de personas con las cuales éste mantenga relación de carácter económico. *Vid.* DAWSON, Norma. op. cit., p. 32.

³² Expresión usada por el legislador en Gran Bretaña. *Vid.* THE UK PATENT OFFICE. Trade mark registry work manual. Chapter 12 Certifications marks. Disponible en <http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/chapt12/index.htm> Acceso: 07/02/2004.

³³ *Vid.* LARGO GIL, Rita. Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la Ley de marcas de 2001. En *Cuadernos de Derecho y Comercio*. nº 35. Madrid: Consejo General del Notariado, 2001, p. 178.

Marca de Certificación, no puede olvidarse que este tipo de marca concreta una relación de carácter privado y voluntario entre el titular y los usuarios de la marca, y que frente al consumidor final, para el caso de productos o servicios certificados no satisfactorios, la relación de estos frente al titular tiene como base el reglamento de uso de la marca, el cual contiene normas de Derecho Público y de Derecho Privado y que la finalidad que cumple la Marca de Certificación como herramienta de competencia hacen que las diferentes relaciones, vínculos y necesidades que se concentran en torno a ella, constituyan fuente de intereses y valores de diferente naturaleza controlados por la Administración, como ente facultado para mantener el equilibrio de los múltiples actores que dentro del mercado se encuentran.

Tales consideraciones explican la importancia de la presencia inevitable de la Administración en relación con la Marca de Certificación, a los fines de constatar la capacidad del titular para cumplir la función certificadora, y de que el reglamento de uso de la marca cumpla con las exigencias técnicas y jurídicas establecidas por la legislación, como medida que asegura el equilibrio de los diferentes intereses socioeconómicos involucrados, con el otorgamiento de un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo cuya propiedad está regulada por las normas de Derecho Privado.

En fin, la intervención de la Administración en relación con las Marcas de Certificación no las impregna de elementos objetivos ni subjetivos, que hagan creer en la posibilidad de estar ante una institución jurídica de carácter administrativo, que desvirtúe el carácter netamente privado de las normas que las reconocen y les otorgan protección.³⁴

Por otra parte, a los efectos de perfilar la Marca de Certificación, es importante su delimitación en relación con los signos llamados punzones oficiales de control y de garantía

³⁴ La intervención de la Administración en esta materia se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el sistema económico y la satisfacción del interés público. *Vid.* UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid. op. cit., 2006, pp. 97-99.

usados por los Estados, con la finalidad de afirmar la autenticidad de la marca como herramienta para defender la producción nacional contra la falsificación en el extranjero.³⁵

Tales signos o punzones oficiales, raramente hoy protegidos dentro del Derecho de Marcas nacional, son protegidos en el ámbito internacional por la CUP en su artículo 6ter,³⁶ y sobre la base de la anterior caracterización y particular protección, es claro que nada tienen en común con respecto a lo que son las Marcas de Certificación.

En la actualidad, las propias necesidades del mercado respecto de la calidad de los productos que son comercializados en sus mercados nacionales, han llevado a que los Estados dentro de sus estructuras administrativas adopten determinadas normas técnicas obligatorias, de carácter nacional, regional o internacional, cuyo cumplimiento es asegurado sobre los productos o servicios mediante un signo o señal conocido como marca de conformidad.

Se trata pues, de signos de carácter oficial, en los que se mantiene la conexión entre el concepto de marca y la garantía de calidad que nos remonta a la marca corporativa en cuanto signos de carácter oficial de conformidad o adhesión total a una garantía oficial, correspondiendo al fabricante aplicarlo por ley sobre los productos o servicios a ser comercializados en el ámbito nacional, regional o internacional. Dos ejemplos de este tipo de marcas de conformidad:

- La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una federación no gubernamental establecida en 1947, de alcance mundial, integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 130 países, uno por cada país. El objeto de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y las actividades con ella relacionadas en el mundo, con miras a facilitar los intercambios de productos y servicios, razón por la

³⁵ Eran marcas colectivas registradas por el Estado para uso de los empresarios nacionales como forma de garantizar a los compradores extranjeros la autenticidad del producto, concretamente en artículos de metales preciosos, tal signo oficial resultaba de carácter obligatorio. *Vid.* LAMAS, Mario Daniel. *Derecho de Marcas en el Uruguay*. Montevideo: Barbat & Cikato, 1999, pp. 302-303.

³⁶ *Vid.* BODENHAUSEN, G. H. C. op. cit., pp. 102-113.

cual las normas ISO consideran los acuerdos internacionales y son tenidas como estándares internacionales.³⁷

- El sello NORVEN, Marca de Certificación del Estado venezolano, creado mediante la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad en el año 2002, para indicar que el producto que porta tal sello cumple con los requisitos mínimos oficiales del país para ser comercializado. Signo que a nuestro entender, es de naturaleza esencialmente administrativa ya que garantiza la conformidad técnica de los productos o servicios en relación con la normativa de calidad establecida en el Sistema Venezolano para la Calidad.³⁸

Dicho esto, resultan evidentes las diferencias que presenta un signo que informa sobre la conformidad del producto respecto de determinada normativa, con la finalidad de permitir la comercialización del producto en un determinado mercado, frente a la Marca de Certificación, cuya certificación se entiende un *plus* de calidad sobre el producto o servicio, que obedece a criterios objetivos determinados por el propio titular de la marca, siendo que esta marca sólo puede ser usada por aquellos usuarios autorizados cuyos productos o servicios cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

Entendido esto, podemos señalar que en la actualidad la Marca de Certificación, está visualizada como un signo distintivo que al atestar, asegura e informa características presentes o no, en los productos o servicios que portan la marca, y es considerada como una

³⁷ *Vid.* International Organization Standardization. Website Disponible en <http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage> Acceso en 01/12/2005.

³⁸ Art. 85: “El sello, o Marca de Certificación propiedad del Estado, otorgado por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de la Producción y el Comercio, consiste en un símbolo distintivo cuyo logotipo y especificaciones serán regulados por esta Ley y su Reglamento, y la utilización y estampado en un producto se determinarán en el reglamento de uso que se establezca a este fin. La Marca NORVEN se considera Marca de Certificación del Estado, por medio de la cual se garantiza que los productos nacionales que lo ostentan han sido fabricados conforme a las normas venezolanas COVENIN y bajo sistemas de control de calidad. Este sello de calidad está respaldado por una serie de disposiciones legales.” *Vid.* VENEZUELA. Ley del Sistema Venezolano para la Calidad. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37555, 23 de octubre de 2002; FONDO PARA LA NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD. Marca Norven. En Sitio FONDONORMA. Disponible en. <http://www.fondonorma.org.ve/marcanorven.htm> acceso en 22 de agosto de 2007.

herramienta objetiva que se ajusta a las reglas de las buenas prácticas de competencia dentro del contexto del mercado.

Un instrumento que en el plano económico se considera como adecuado para ganar y mantener, con éxito, el interés de la clientela en mercados nacionales y extranjeros, derivado de que la función certificadora que ésta cumple, se encuentra enmarcada dentro de un límite externo por el interés general, en relación con los principios de libertad de empresa y de la libre competencia.

El elevado valor competitivo que en el plano socio-económico concentra la Marca de Certificación, puede ser visualizado en la capacidad que ésta detenta como herramienta al evitar el engaño o el error del consumidor al elegir el producto que satisface sus necesidades, de complementar y equilibrar los intereses de los diversos operadores económicos y de los consumidores en los mercados nacionales e internacionales.

Finalmente, la experiencia de uso de la Marca de Certificación en otros países, la presenta como un instrumento que promociona la mejora constante de valores sociales, ambientales, culturales, de desarrollo regional e industrial y, en general, del mercado.³⁹

2.3 Intereses protegidos con la Marca de Certificación

Consideramos altamente importante que en este trabajo nos detengamos sobre los intereses que reciben protección con el uso de una marca de certificación sobre determinadas propiedades o características de los productos o servicios que portan este tipo de marca.

En primer lugar, es oportuno mencionar que desde la incorporación de esta figura jurídica en las primeras legislaciones, el interés general se ha mantenido de forma inalterable durante el desarrollo de las marcas de certificación, por cuanto con la misma resultan

³⁹ *Vid.* UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid. op. cit., pp. 92–97; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. La marca engañosa. En *Colección de Derecho Mercantil*. Madrid: Civitas, 2002, pp. 25-27.

protegidos no sólo los intereses particulares del titular, sino también, los de los usuarios de este tipo de marca.⁴⁰

También, de manera directa, la Marca de Certificación colma la necesidad de información en los consumidores, como herramienta capaz de transmitir seguridad y confianza al consumidor final, con lo cual se consigue proteger valores e intereses económicos-sociales, como parámetro objetivo para la elección del producto o servicio que llena sus necesidades.⁴¹

Igualmente, en el caso de productos o servicios que proceden de un determinado origen, resultan protegidos los intereses de fabricantes, comercializadores y clientes intermedios – distribuidores, transformadores, exportadores y comercializadores– pues con tal marca se evita que los consumidores sean inducidos a error respecto de la procedencia de productos o servicios de su preferencia.

La protección equilibrada de estos intereses conlleva necesariamente la protección de valores generales de carácter socioeconómico y cultural de regiones o localidades productoras, toda vez que, al evitar el fraude y la competencia desleal de productos o servicios cualificados, la Marca de Certificación de forma inmediata induce al desarrollo y promoción de los productos o servicios locales, y de esta manera, al crecimiento económico y mejoramiento del nivel de vida local.⁴²

La Marca de Certificación como instrumento que promueve la mejora sustancial de los productos agroalimentarios o de los servicios prestados, o el incremento de forma constante

⁴⁰ Vid. UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid. *El Interés General: Marco Orientador del Régimen Legal de la Marca de Certificación*. In: Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá. Río de Janeiro, ano 10, nº. 10, 2007. JurisPoiesis, pp. 57-78.

⁴¹ Vid. VICENT CHULIA, Francisco. Poderes públicos y Derecho de la Competencia. En *Revista General de Derecho*, año XLIX, nº 583. Valencia, abril de 1993, p. 3386.

⁴² Algunos de los intereses de orden general protegidos eficazmente con la Marca de Certificación, son los mismos intereses que han sido señalados por parte de la doctrina, como protegidos por el legislador mediante las Indicaciones Geográficas. Vid. GÓMEZ LOZANO, M.^a del Mar. Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas. En *RDM*. Madrid, nº 233, año 1999. p. 1178; GÓMEZ LOZANO, M.^a del Mar. *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*. Navarra: Aranzadi, 2004, pp. 26, 31.

de los niveles de calidad, puede proteger un sin número de beneficios colectivos de carácter social a través del reglamento de uso, al certificar la capacidad profesional de personas que prestan servicios en áreas que requieren un alto nivel de preparación por exigencias de mercados nacional o internacional; o cuando en el campo industrial, esta marca asegura e informa sobre el empleo de la mano de obra femenina y de menores en las condiciones de empleo justo durante el proceso de producción del producto certificado.

El ambiente, valor de interés general, resulta igualmente protegido mediante la Marca de Certificación. Los productos fabricados en condiciones que respetan el medio ambiente son más competitivos, siempre que tal propiedad se certifique a través de un sistema de certificación por terceras personas confiables y con capacidad técnica. En este materia, la Marca de Certificación constituye una herramienta de impacto creciente en el mercado global⁴³ que permite que agricultores y productores entren con sus productos en nuevos mercados nacionales y extranjeros, cuyo acceso les estaría negado sin una certificación de este tipo y, además, que los consumidores puedan participar y apoyar los programas de características ambientalmente sustentables a nivel nacional e internacional.

La industria ha tomado conciencia del valor competitivo que representa la utilización de sistemas de certificación controlada por terceros; de una parte, la calidad y seguridad de los productos o servicios no dependerá únicamente de su propia certificación, y de la otra, la implementación de las condiciones de certificación sobre los productos o servicios, va a incidir positivamente en la capacidad de producción industrial, debido a la disminución de los costos derivados de pérdidas por desechos, por la retirada de productos del mercado o garantías a la clientela por la falta de calidad en los productos.

También, con la Marca de Certificación resultan protegidos intereses de carácter socio-cultural y religioso, concretamente en el bienestar de grandes masas de la población nacional e internacional, por caso, los musulmanes, adventistas, vegetarianos, o quienes sufren intolerancia láctea, con necesidades particulares en la alimentación, que al ser

⁴³ *Vid.* ROZAS, R; JOHNSTON, H. Impact of certification Marks on Innovation and the global Market-Place. 1997, In: *E.I.P.R.*, v. 19 London: Sweet & Maxwell. Issue 10 October 1997, p. 601.

consideradas de carácter *sui generis* y minoritaria dentro de la sociedad, no consiguen ser atendidas ni satisfechas por los órganos de la Administración.

En estos términos, podemos concluir que en la Marca de Certificación subyace el concepto del interés general, presente en esta figura desde que fue creada por el legislador, manteniéndose a lo largo de su desarrollo como una noción marco necesaria para la correcta apreciación, interpretación y aplicación del régimen legal propio dentro del Derecho de Marcas.

Como noción central, el interés general permite entender la especialidad del régimen legal de la Marca de Certificación, deducir las exigencias implícitas que comporta la especial caracterización de los elementos fundamentales y estructurales del signo como institución del Derecho de Marcas, y superar en alguna medida las deformaciones que esta figura jurídica ha sufrido al ser incorporada en algunas legislaciones nacionales sobre el Derecho de Marcas.⁴⁴

El contenido de la noción del interés general presente en los diferentes regímenes jurídicos sobre la Marca de Certificación, se concreta de forma particular en el reglamento de uso de la marca, y se identifica con la palabra *confianza* dentro del contexto de la libre y abierta competencia, entendida como la ausencia de cualquier influencia o subjetividad por parte del titular de la marca en la función certificadora, cuya independencia y transparencia justifica el derecho de exclusiva otorgado con el registro sobre la Marca de Certificación.

2.4 Naturaleza jurídica

Planteados algunos de los supuestos esenciales mínimos de creación de la institución jurídica de la Marca de Certificación, desde sus orígenes y desarrollo dentro del Derecho Comparado, la noción funcional caracterizadora de ésta, así como la significativa importancia y trascendencia que cobra el concepto del *interés público* como parámetro que equilibra los diferentes intereses que resultan involucrados en relación con la actividad de

⁴⁴ *Vid.* UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid. op. cit., p. 124.

certificación que cumple el titular de la marca, podemos concretar la naturaleza jurídica de esta figura jurídica a partir de tres focos de atención que inciden de forma directa sobre la esencia de este tipo de marca: la Marca de Certificación como una marca de empresa; el uso indistinto de las palabras certificar o garantizar para reconducir la protección de la Marca de Certificación; y el carácter de marca acompañante.

En cuanto a que la Marca de Certificación pueda considerarse un signo que en puridad sea una marca de empresa, en la forma que tradicionalmente se le ha concebido, es un asunto que ha sido refutado, en razón de que la función certificadora que se le reconoce a la Marca de Certificación, es entendida contrapuesta a la función fundamental que en el plano jurídico se le reconoce a las marcas de productos y de servicios, esto es, a la función indicadora del origen empresarial en la faceta de diferenciación de productos y servicios.⁴⁵

Sin embargo, de cara a la tendencia desarrollada dentro del Derecho de Marcas con el advenimiento del ADPIC, el mayor énfasis es en el signo en sí mismo, como elemento diferenciador de los productos y servicios en el mercado –antes que al sujeto de distinción–. En estos términos, el fundamento base para excluir a la marca de certificación de ser considerada como una marca de empresa, ha perdido toda relevancia, toda vez que la función certificadora de características comunes presentes o ausentes en los productos o servicios que portan este tipo de marca, de forma inmanente, con la matización y especialidad que le son propias, pasa a ser un elemento que distingue en el mercado los productos o servicios que ostentan una propiedad particular, respecto de aquellos iguales o semejantes que no la presentan.

En relación con el segundo foco sobre que la Marca de Certificación es una marca de garantía de calidad frente a los consumidores, sobre la base de la información cualificada que se les trasmite a ellos con esta categoría de marca acerca de las características comunes en los productos o servicios que la portan, y de la seguridad sobre el cumplimiento de la obligación efectiva de control que sobre el uso de tal marca debe mantener el titular,

⁴⁵*Vid.* RÖTTGER, Martin. op. cit., p. 155; LARGO GIL, Rita. op.cit., 1993, pp. 54-55.

tenemos que decir que el término de *garantía* cuando es usado en relación con la Marca de Certificación, constituye un adjetivo cuyo objetivo no está en determinar la esencia de la marca, sino en caracterizarla. El uso del término *garantía* en relación con las marcas que tienen por función legalmente reconocida –certificar–, introdujo un problema de semántica en la interpretación del régimen jurídico de las Marcas de Certificación, el cual no impone al titular la obligación de actuar como garante ante el consumidor final, ni tal obligación se deriva de la relación que se establece entre el titular y los usuarios de la marca.

La Marca de Certificación no puede ser entendida como una figura jurídica que garantiza la calidad intrínseca de los productos o servicios, ni que la certificación del titular de la marca pueda ser considerada como que subroga la garantía del fabricante por los productos defectuosos.⁴⁶

En este orden de ideas, el término garantizar no se ajusta o corresponde con la función de atestar determinadas características en productos o servicios por parte del titular de la Marca de Certificación. De ahí que sea el término certificar el que concuerda, en efecto, con la función instrumental de la marca, y admitir que la función certificadora está dirigida a garantizar intrínsecamente –en un sentido técnico-jurídico–, la propiedad atestada con la marca, este es el error que tal construcción plantea para entender la naturaleza jurídica de las Marcas de Certificación.⁴⁷

Finalmente, a la Marca de Certificación en un primer momento se le identificó como una *marca acompañante*, en el sentido de que se trataba de signo fijado por el fabricante sobre el producto terminado bajo el control del titular de la marca para distinguir la materia prima con la que había sido elaborado el producto o el procedimiento empleado durante todas las etapas intermedias hasta su acabado final.

No obstante, tal sentido no se compagina con la esencia de la actual Marca de Certificación. Ahora, si el término de *acompañante* se entiende en un sentido amplio (que la presencia de

⁴⁶ Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, pp. 58-59.

⁴⁷ Vid. UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid. op. cit., 2006, pp. 217-219.

la Marca de Certificación en un producto o servicio se produce conjuntamente con la marca individual del fabricante, comercializador u oferente del producto o servicio marcado), bajo esta connotación, efectivamente, la Marca de Certificación comporta un signo distintivo accesorio y voluntario que acompaña a la marca individual o colectiva en los productos o servicios, o a cualquier otro tipo de signo distintivo.⁴⁸

En conclusión, podemos afirmar que la Marca de Certificación encarna un signo distintivo de carácter privado, voluntario y accesorio que jurídicamente se define a partir de la función certificadora, la cual, además de orientar todo el régimen legal, su interpretación y su aplicación, la configura como una categoría especial de marca, cuyos supuestos fundamentales resultan poco equiparables con el resto de los signos distintivos de uso colectivo protegidos por el Derecho de Marcas, muestra de que ostenta naturaleza propia y autonomía suficiente en lo funcional, elementos, principios e intereses que con ella resultan protegidos, lo que justifica sobradamente que sea reconocida, protegida y dotada de un régimen jurídico propio y suficiente, aun cuando esté inserto, como hasta ahora, dentro del régimen general del Derecho de Marcas.

3. DIFERENCIAS DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN FRENTE AL RESTO DE MARCAS PROTEGIDAS POR EL RÉGIMEN DEL DERECHO DE MARCAS.

3.1.- Diferencias entre la marca ordinaria y la Marca de Certificación

El régimen jurídico sobre las Marcas de Certificación, en la mayoría de las legislaciones de los países donde tal figura jurídica es reconocida y protegida, se encuentra consagrado dentro del régimen común sobre la marca individual u ordinaria, en tal sentido, a falta de disposición expresa, se le deben aplicar a la Marca de Certificación las reglas y principios de las marcas ordinarias. No obstante, es importante y pertinente dejar establecido que algunos de ellos no se le pueden aplicar, por la propia caracterización de la Marca de Certificación, tal como seguidamente señalamos:

⁴⁸ *Ibidem*. pp. 221-223.

- No constituye marca registrable, en tanto marca ordinaria, signos que carezcan de carácter distintivo, por ser descriptivos o genérico del producto o servicio o de las cualidades de los mismos a los cuales se aplica.⁴⁹ Todo lo contrario ocurre en la Marca de Certificación, cuya función es la de atestar la realidad de las cualidades de los productos o servicios que describe y que, en consecuencia, asegura o informa.
- A los fines de que proceda el registro de la Marca de Certificación solicitada, ésta debe cumplir con los requisitos intrínsecos de toda marca ordinaria, a excepción de los aspectos genéricos y descriptivos que precisamente son específicos de la Marca de Certificación, en protección de la distintividad o aptitud intrínseca del signo cuyo registro es solicitado; asimismo, resulta aconsejable que sea acompañado de alguna expresión como: “certificado” u otra similar, para evitar que con tal marca sobre el producto o servicio se induzca a error al público.
- La exigencia de capacidad distintiva extrínseca en el signo distintivo cuyo registro se solicita como Marca de Certificación, puede llevar al uso de una denominación descriptiva la cual informa al consumidor sobre determinada característica del producto o servicio. Particularmente, en el caso de una Marca de Certificación geográfica, en la que, aun cuando no es estrictamente necesario, la presencia de cierta descriptibilidad es consecuencia natural de la propia función de certificación que la marca está llamada a cumplir.
- En la marca ordinaria se prohíbe el registro de nombres o signos geográficos nacionales o extranjeros.⁵⁰ Aunque no constituye una práctica de carácter mayoritario, la tendencia en el Derecho Comparado es a observar el reconocimiento y uso de la Marca de Certificación geográfica, con la que se asegura el origen geográfico de los productos o servicios que proceden de una determinada localidad, y el uso colectivo de la misma.

⁴⁹ *Vid.* FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2ª. Ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. pp. 172-177.

⁵⁰ *Ibidem*. pp. 191-195.

- En la marca ordinaria rige la prohibición de registro de signos que reproduzcan o imiten total o parcialmente, aunque presente modificaciones –secundarias–, una marca anteriormente registrada, para distinguir iguales o semejantes productos o servicios. Consideramos que la aplicación de tal prohibición para evitar el registro, en el caso de la Marca de Certificación debe ser considerada con carácter absoluto, esto es, el concepto de aptitud distintiva de un signo que va ser usado para certificar productos o servicios, debe ser considerado en términos absolutos, no solo respecto de cualquier marca -de productos, de servicios, marcas colectivas y marcas de certificación- anteriormente registrada, abarcando todas las clases de productos o servicios.⁵¹
- La marca ordinaria protege los intereses del titular de la marca y los de los consumidores, en cuanto no sean inducidos a error o confusión respecto del producto o servicio de su elección. En cambio, tal como quedó anotado, con la Marca de Certificación además de resultar protegidos los intereses particulares del titular, de los usuarios y de los consumidores, resultan igualmente protegidos intereses de carácter general.
- En relación con la función que legalmente se le reconoce a la marca ordinaria, tenemos que está circunscrita a distinguir en el tráfico económico, los productos o servicios de aquellos iguales o similares de los diferentes competidores. En la Marca de Certificación la función legalmente reconocida es la de certificar la presencia o ausencia de determinadas propiedades en los productos o servicios que portan la marca, según normas particulares del propio titular de la marca.
- En razón de la propia función que legalmente se le reconoce a la marca ordinaria, a ésta se debe aplicar el principio de especialidad de la marca, frente a productos iguales o semejantes. En tanto que, siendo la certificación del producto o servicio la función legalmente reconocida por el legislador en la Marca de Certificación, no se justifica que se le aplique tal principio de la especialidad de la marca ordinaria.

⁵¹ *Vid.* UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid. op. cit., 2006, pp. 143-145.

- En el caso de la marca ordinaria, se legitima, para solicitar su registro, a cualquier clase de persona natural o jurídica de carácter privado o público. Para solicitar el registro de una Marca de Certificación, se entiende que tiene legitimidad cualquier persona de carácter privado o público, con capacidad técnico-económica, y que no se dedique a la fabricación o comercialización de productos o servicios iguales o semejantes de aquellos para los que se solicita la marca que certifica.
- El derecho que el registro le otorga al titular sobre una marca ordinaria es el uso exclusivo de la misma para distinguir, en el tráfico económico, sus productos o servicios de aquellos iguales o similares de los diferentes competidores. En la Marca de Certificación el derecho de exclusividad que le otorga el registro al titular queda configurado en la facultad de autorizar el uso exclusivo de la marca por parte de terceros diferentes al titular, y a mantener el control sobre el uso que realicen los usuarios autorizados de la marca.
- Por tratarse la marca ordinaria de una marca de uso individual, por principio, el titular tiene plena libertad para autorizar el uso de ésta por tercero, por el contrario, siendo la Marca de Certificación una marca, por naturaleza, de uso colectivo, el titular no tiene discrecionalidad para escoger a quien autoriza para el uso de la marca, ya que, siempre que los productos o servicios de quién solicite el uso de la marca, cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento de uso y que con tal uso no se cause confusión en el público, el titular debe autorizar el uso de la marca, bajo pena de incurrir en causa de caducidad.
- Finalmente, el derecho común de marcas otorga la facultad de ceder libremente la marca ordinaria, como parte del derecho de exclusividad que se le consagra al titular con el registro de la misma. Respecto de la Marca de Certificación, no opera tal posibilidad de cesión libre, ya que el nuevo titular debe demostrar a priori ante el Registrador de marcas a los fines de que éste autorice tal cesión, que cumple con las condiciones de legitimidad exigidas al titular originario con vistas a asegurar la función certificadora y el control sobre el uso que realizan los usuarios autorizados de la marca.

En estos términos, tal como ha quedado expresado, la Marca de Certificación posee autonomía suficiente en orden a la función, elementos, principios e intereses que con ella se protegen, circunstancias que exigen que se le dote de un régimen legal propio y suficiente, aunque esté incorporado, como hasta ahora, en el régimen general del Derecho de Marcas.

3.2 Diferencias entre la marca colectiva y la Marca de Certificación

La marca colectiva y la Marca de Certificación en un principio fueron reconocidas como de la misma naturaleza, por estar destinadas a ser utilizadas por terceros diferentes al titular de la marca, para distinguir en el mercado los productos y servicios producidos o comercializados por éstos, circunstancia que ha justificado que en la protección de tales marcas se adoptara un régimen jurídico en gran parte coincidente, no obstante, podemos observar las siguientes notas diferenciadoras:

- El propio régimen jurídico las separa a partir de la función que en el plano jurídico se le reconoce a cada una de estas marcas: mientras las marcas colectivas se crean para *indicar* que el producto o servicio que porta la marca procede o es prestado por un sujeto que es miembro de la asociación titular de la marca; la Marca de Certificación persigue *atestar, asegurar e informar* sobre la presencia o ausencia de características comunes en el producto o servicio que porta la marca.
- La marca colectiva no puede ser utilizada además, para garantizar cualquier propiedad en los productos o servicios de los miembros afiliados –usuarios de la marca–. Tal posibilidad la convertiría en una herramienta que al generar desequilibrios en el mercado, estaría prohibida por ley.
- Respecto del supuesto de legitimidad para solicitar el registro de una marca colectiva, este se limita a asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos. En tanto que, para solicitar el registro de una Marca de Certificación, puede ser cualquier persona jurídica de carácter público o privada (salvo quienes fabriquen, comercialicen o presten productos o servicios similares o idénticos a aquellos para los que se solicita la marca), a quienes se les exige como

presupuesto de legitimidad, capacidad en un sentido técnico-económico, para asegurar la efectividad de la función certificadora de la marca en interés general del mercado.

- En la marca colectiva los intereses protegidos como consecuencia de la función que se le reconoce, están vinculados directamente con los afiliados al titular de la marca, esto es, con los intereses propios de los usuarios de la marca. La Marca de Certificación por su parte, además de los intereses del titular, de los usuarios de la marca y de los consumidores, protege intereses de carácter general de los diferentes agentes económicos que conviven dentro de un determinado mercado.
- El derecho a usar la marca colectiva se deriva de la propia condición jurídica de miembro de la asociación titular de la marca, siempre que los productos o servicios del asociado cumplan efectivamente con las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. En la Marca de Certificación, el uso de la marca se rige por el principio de *puertas abiertas*, esto es, por cualquier tercero diferente al titular cuyos productos o servicios cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.
- En relación con los requisitos mínimos que deben estar contenidos en el reglamento de uso, en la Marca de Certificación –por su propia naturaleza– éste debe estar formulado a partir de requisitos de orden público y de carácter privado, que aseguren, de una parte, la eficacia de la función certificadora, y de la otra, los intereses generales protegidos con la marca. Circunstancia que en algunos regímenes legales propicia la necesidad de que el contenido del reglamento de uso de la Marca de Certificación deba ser aprobado por el órgano administrativo competente según el producto o servicio para el cual se solicita la marca.⁵² Respecto del reglamento de uso de la marca colectiva, éste debe ser desarrollado sobre la base de condiciones de carácter privado en relación con las condiciones de afiliación de los usuarios de la marca y cualesquiera otras reglas que determinen las condiciones de uso y que estructuren las relaciones entre el titular y los usuarios afiliados de la marca.

⁵² *Vid.* Artículo 69.2 de la Ley de Marcas de España 17/2001 de 7 de diciembre 2001.

- En materia de cesión de la marca colectiva, se entiende que la misma está prohibida, en virtud de la conexión innata existente entre la marca, la asociación titular y los usuarios miembros afiliados, como una medida para proteger los intereses socioeconómicos de las empresas afiliadas a la asociación titular de marca.⁵³ En la Marca de Certificación, el supuesto de cesión en principio no plantea problema alguno, siempre que el nuevo titular compruebe ante el Registrador de marcas, que cumple con las exigencias de legitimidad del titular originario.

CONCLUSIONES

La Marca de Certificación es un signo distintivo de carácter privado, voluntario, que acompaña a la marca del producto o del servicio, destinado a atestar, asegurar e informar sobre la presencia o ausencia de determinados atributos comunes en los productos o servicios que lo portan, diferenciándolos respecto de aquellos que no lo presentan, de acuerdo a las normas o especificaciones técnicas voluntarias y determinadas al efecto por el titular de la marca, de conformidad con las exigencias de la ley, en el interés general de los diferentes agentes económicos que se vinculan en relación con este tipo de signo distintivo en el mercado.

En la Marca de Certificación, el concepto *interés general* ha estado presente desde que esta figura fue creada por el legislador, manteniéndose a lo largo de su desarrollo como una noción-marco necesaria para la correcta apreciación, interpretación y aplicación del régimen legal propio de la referida figura jurídica. Un parámetro que equilibra los diferentes intereses que resultan involucrados en relación con la función certificadora que ella cumple, siendo que su contenido debe ser entendido en términos de la confianza que la certificación es capaz de generar en los diferentes agentes económicos y consumidores

⁵³ La prohibición absoluta de cesión de la marca colectiva es consagrada en la Ley de Marcas 17/2001 de España, al respecto se ha señalado que lo aconsejable hubiera sido permitir una cesión controlada, siempre que con ella no peligrara el derecho sobre la marca. *Vid.* FERRANDIS GONZÁLEZ, Salvador; SELAS COLORADO, Antonio; REVENGA, José Abad. *Comentarios a la Ley de Marcas*. Barcelona: Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2002, p. 295; LARGO GIL, Rita. *op. cit.*, 2001. p. 173; FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *op. cit.*, 2004, p. 694.

como consecuencia de la información sobre la presencia o ausencia de una determinada propiedad en los productos o servicios ofertados en el mercado con la Marca de Certificación.

En virtud de la función que jurídicamente le es reconocida, en el plano socio-económico la Marca de Certificación se comporta como una herramienta con un elevado valor competitivo, que vincula, complementa o contrapone los intereses de los diversos operadores económicos que comparten el mercado, así como un instrumento de mejora constante de valores sociales, ambientales, culturales, de desarrollo regional e industrial y, en general, del mercado.

Para institucionalizar la figura jurídica de la Marca de Certificación dentro del régimen jurídico sobre el Derecho de Marcas en el país, ésta debe ser consagrada con un sistema jurídico autónomo propio, diferenciado del resto de marcas y signos distintivos igualmente protegidos por el Derecho de Marcas, en el que se prevean los principios, presupuestos y elementos que la configuran y aseguran la eficacia de la función certificadora, la finalidad para la cual se crea, los diferentes intereses en torno de la marca, y las funciones socio-económicas connaturales con esta figura jurídica. No resulta suficiente el simple reconocimiento e incorporación de tal figura jurídica; por su naturaleza, ésta exige de una ley formal, en la que la función esencial de la marca quede protegida por el legislador con la fuerza indispensable de la coercibilidad del Derecho para certificar una determinada característica, cualquiera sea su procedencia empresarial, y previo cumplimiento por los usuarios de los requisitos legales o sub legales que deben estar contenidos en el reglamento de uso de la marca.

REFERENCIAS GENERALES

AIPPI. Question 72. Rapports des Groupes. In: *Annuaire 1982/I Comité Exécutif Moscou*.

BELSON, Jeffrey. *Special report certification marks*. London: Sweet & Maxwell.

BODENHAUSEN, G. H. C. *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*. Revisado en Estocolmo en 1967, BIRPI, Ginebra, 1967.

BRAUN, Antonio. *Précis des marques*. 3. ed., Bruxelles: Maison Larcier, 1995.

BREITENFELD, Frederick. Certification marks a survey. In: *The Trademark Reporter*, v. 49. New York: The United States Trademark Association, 1960.

CHISUM, Donald S.; JACOBS, Michel A. *World Intellectual Property Guidebook. United States*, 1992.

CHROMECEK, Milan; McCORMACK, Stuart C. *World Intellectual Property Guidebook Canada. New York*: Matthew Bender, 1991.

CONTI, Ferdinando. *La funzione del marchio*. Milano: Giuffrè, 1988.

DAWSON, Norma. *Certification Trade Marks: Law and Practice*. London: Intellectual Property Publishing, 1988.

DUSOLIER, Raymond. Les marques collectives et les marques de qualité dans l'ancien droit et dans le droit moderne. In: *II Droit de la propriété industrielle. Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian*. Paris: Librairies Techniques, 1974.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2. ed, Madrid: Marcial Pons, 2004.

FERRANDIS GONZÁLEZ, Salvador; SELAS COLORADO, Antonio; REVENGA, José Abad. *Comentarios a la Ley de Marcas*. Barcelona: Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2002.

FRANCESCHELLI, M. R. Les marques collectives. In: *RIPIA*. Année 73, n° 62, 1965. Paris, p. 290.

GÓMEZ LOZANO, M.^a del Mar. Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas. En *RDM*. Madrid, n° 233, año 1999. p. 1178.

GÓMEZ LOZANO, M.^a del Mar. *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*. Navarra: Aranzadi, 2004.

LADAS, Stephen P. *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and international protection*. v. II. United States of America: Harvard University Press, 1975.

LAMAS, Mario Daniel. *Derecho de Marcas en el Uruguay*. Montevideo: Barbat & Cikato, 1999.

LARGO GIL, Rita. *Las marcas de garantía*. Madrid: Civitas, 1993.

LARGO GIL, Rita. Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la Ley de marcas de 2001. En *Cuadernos de Derecho y Comercio*. nº 35. Madrid: Consejo General del Notariado, 2001.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. La marca engañosa. In: *Colección de Derecho Mercantil*. Madrid: Civitas, 2002, pp. 25-27.

MATHÉLY, Paul. *Le droit français des signes distinctifs*. Paris: Librairie du journal des notaires et des avocats. 1984.

MATHÉLY, Paul. Marques collectives et de certification. In: *Mélanges Chavanne. Droit pénal propriété industrielle*. Paris: Litec, 1990, p. 242.

MONGE GIL, Ángel Luis. Las marcas colectivas. In: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XVI, años 1994-1995, p. 212.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Comité Permanente del Tratado sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. Decimotercera sesión. Resumen de respuestas al cuestionario sobre el Derecho de Marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6). Ginebra, 25 a 29 de octubre de 2004, SCT/13/5, 1 de enero de 2005.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores*. Ginebra, 1983.

PETITTI, Priscilla. Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi. In: *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto general e delle Obbligazioni*. Giovanni B. Ferri (Dir). anno XCII (1994), nº 9-10 sett.-ott, p. 630.

PIRES de CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. London: Kluwer Law International, 2006.

PLAISANT, Marcel. *Traité de Droit conventionnel international concernant la propriété industrielle*. Paris: Sirey, 1949.

QUATTRINI, Laura. Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione. In: *Rivista di Diritto Industriale*. Italia, parte I núms.1-2, genn-giugno, 1992, pp. 127-128.

RICOLFI, Marcos. I segni distintivi. In: *Diritto interno e comunitario*. Milano: Torino, 1999.

RÖTTGER, Martin. La marque «accompagnante» Une suggestion par rapport au futur droit des marques europeen. In: *RIPIA*. Année 72^e. n° 56, 1964. Paris, pp. 151-157.

ROZAS, R; JOHNSTON, H. Impact of certification Marks on Innovation and the global Market-Place. 1997, In: *E.I.P.R.*, v. 19 London: Sweet & Maxwell. Issue 10 October 1997, p. 601.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*. 2^a. ed. Paris: Litec, 2001.

SPADA, Paolo. Il marchio collettivo “privato” tra distinzione e certificazione. In: *Impresa e mercato. Scritti onore di Gustavo Minervini*. v. II. Napoli: Morano, 1996.

STACK, Alexander J. Certification marks in Canada. In: *Canadian Intellectual Property Review*, v. 17, n° 1, 2000, p. 1.

TRIGONA, Ricardo. *Il marchio, la ditta, l'insegna*. Italia: CEDAM, 2002.

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. *Actes de la Conférence Réunie a Washington du 15 mai au 2 juin 1911*. Berne: Bureau International de l'Union 1911.

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. *Actes de la Conférence Réunie a Londres du 1er mai au 2 juin 1934*. Berne: Bureau International de l'Union 1934.

UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid. *La Marca de Certificación*. 2006. Tesis de Doctorado (Doctorado en Derecho, Área de Relaciones Internacionales). Curso de Postgrado en Derecho. Universidad Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2006. Versión en español.

UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid. *El Interés General: Marco Orientador del Régimen Legal de la Marca de Certificación*. In: Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá. Rio de Janeiro, ano 10, nº. 10, 2007. JurisPoiesis, pp. 57-78.

VANZETTI, Adriano. Il marchio: Noción e funzione. In: *Manuale di Diritto Industriale*. 3ª ed. Milano: Giuffrè, 2002, pp. 127-129.

VENEZUELA. Ley del Sistema Venezolano para la Calidad. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 37555, 23 de octubre de 2002.

VICENT CHULIA, Francisco. Poderes públicos y Derecho de la Competencia. En *Revista General de Derecho*, año XLIX, nº 583. Valencia, abril de 1993, p. 3386.

REFERENCIAS DE INTERNET

Canada. Federal Court of Canada- Trial Division. Judgment: 47 C.P.R. (2d) 11, march 17, 1980. Wool Bureau of Canada v. Queenswear (Canada) Ltd. (1980). In: Westlaw International. Disponible en www.westlawinternational.com Acceso en 27 de mayo de 2005.

FONDO PARA LA NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD. Marca Norven. En Sitio FONDONORMA. Disponible en. <http://www.fondonorma.org.ve/marcanorven.htm> acceso en 22 de agosto de 2007.

INTERNATIONAL ORGANIZATION STANDARDIZATION. Website Disponible en <http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage> Acceso en 01/12/2005.

THE UK PATENT OFFICE .The Trademark Manual of Examination Procedures (TEMP), 4th. ed. In: Website United States Patent and Trademark Office. Disponible en www.uspto.gov/web/office/tac/tmlaw2.html Acceso en 2 de jul. 2003.

THE UK PATENT OFFICE. Trade mark registry work manual. Chapter 12 Certifications marks. Disponible en <http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/chapt12/index.htm> Acceso: 07/02/2004.

United States. Court of Appeals for the Second Circuit. Docket No. 02-7792(L), 02-7818(XAP). Plaintiff-Appellant-Cross-Appellee, -against- M&M Produce Farm & Sales, doing business as M&M Produce, M&M Packaging, Inc., Matthew Rogowski and Mark Rogowski. Feinberg, F.I. Parker and Sotomayor, Circuit Judges. In: Portal FindLaw.

Disponible en <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/casesearch.pl?court=2nd&cirRestriction=certification+Marks> Acceso en 3 de mayo de 2005, pp. 10-25;

United States. Trademark Trial and Appeal Board, decided Dec. 12, 1968. In re FLORIDIA Citrus Commission, 160 U.S.P.Q. 495. Disponible In: Westlaw05\Find Result - 160 U_S_P_Q_495.htm Acceso en 9 de mayo de 2005.

United States. Trademark Trial and Appeal Board. Decided: May 29, 1998. Opposition n° 97,417. 47 U.S.P.Q.2d 1875 (T.T.A.B.1998). Institut National Des Appellations d'Origine, v. Brown-Forman Corp. In: Westlaw International. Disponible en Westlaw05\Find Result - 47 U_S_P_Q_2d 1875.htm Acceso en 9 de mayo de 2005.