

**PROBLEMATICA DE LAS MARCAS EN LAS ZONAS
SEGREGADAS DEL REGIMEN ADUANERO GENERAL
(PUERTOS LIBRES Y ZONAS FRANCAS)**

Hildegard Rondón de Sansó
*Profesora de Derecho Administrativo I y II
de la Universidad Central de Venezuela
y de Derecho Industrial en los cursos de Post-Grado
de la Universidad Central de Venezuela
y de la Universidad Católica Andrés Bello*

La existencia en un determinado país de zonas segregadas del régimen aduanero general, en las cuales exista libertad de importación de artículos manufacturados en el extranjero, cuyo grado puede ser variable, hace surgir en el ámbito del Derecho Marcario una serie de interrogantes.

En efecto, la primera pregunta que se plantea al respecto es la de si en tales áreas queda derogado el régimen establecido en la Ley de Propiedad Industrial, limitándose o transformándose el derecho de exclusividad que la misma otorga a los signos registrados. De importancia es igualmente la cuestión relativa a la circulación en los territorios francos aduaneros de productos distinguidos con signos idénticos a los registrados en Venezuela para distinguir análogos artículos. Finalmente, y éste es uno de los puntos fundamentales, cabe preguntarse si el titular de una licencia con exclusividad para todo el territorio de la República, se vea limitado en el ejercicio de los derechos que de la misma derivan ante la libre importación de productos fabricados en el extranjero, provenientes del propio titular originario de la marca o de otro licenciatario. Ahora bien, estos tres interrogantes sólo pueden ser respondidos una vez que se planteen las bases jurídicas sobre las cuales se rige el sistema de los signos distintivos vigentes en nuestro Derecho Positivo, aun cuando sea en forma somera.

Igualmente han de establecerse ciertas premisas útiles para la comprensión del ámbito territorial en el cual se ubica la problemática. Al efecto, cabe señalar en primer lugar que el régimen aduanero está constituido esencialmente por el sistema fiscal que se establece sobre el comercio exterior, aplicándose a todo el territorio de la República, previendo, sin embargo, la normativa legal que rige la materia, la segregación de ciertas áreas especiales, a los fines de su implantación en ellas de exoneraciones totales o parciales a las mercancías que ingresan en las mismas, o de incentivos para el desarrollo industrial. Estas áreas segregadas del régimen aduanero general pueden revestir distintas modalidades que, con variaciones terminológicas de mayor o menor grado, pueden distinguirse en la siguiente forma: 1) ZONA FRANCA: Es una delimitación territorial que, generalmente, se encuentra al borde del mar o en zona limítrofe con otros Estados, en la cual rigen exoneraciones de impuestos. Las zonas francas pueden ser comerciales o industriales, teniendo las primeras, como su nombre lo indica, un objetivo exclusivamente de mercadeo; en cuanto que las segundas, están destinadas a

favorecer el procesamiento de los bienes (tanto nacionales como importados). En las zonas francas comerciales las operaciones consisten, en consecuencia, en el depósito, almacenamiento, exhibición, venta y reexportación de mercancías, pudiendo producirse manipulaciones sobre los productos tales como reempaques y refinamiento; pero sin que sean objeto de transformaciones. En las zonas francas industriales, el objeto esencial es la fabricación de los productos, por la cual se permiten todas las operaciones que puedan recaer sobre la materia prima para convertirla en nuevos artículos; 2) **PUERTO LIBRE**: Es ésta una noción que hay que extraer del sistema venezolano, por cuanto las características (incluso las más esenciales) varían de régimen a régimen. Al efecto, entre nosotros, ha sido definida por las normas que lo regulan como "el área determinada, segregada del territorio de un país y separada de éste por medio de barreras naturales o artificiales". En el puerto libre las franquicias se extienden a la ciudad y a su puerto, a diferencia de la zona franca en la cual las exoneraciones aduaneras se aplican solamente en una determinada extensión territorial y con alcances variables, de acuerdo con las modalidades de su establecimiento¹; 3) **PUERTO FRANCO**: Está constituida esta figura por el complejo de instalaciones portuarias entendidas en su totalidad (agua, caleta, almacén, oficinas, etc.), las cuales son consideradas como fuera de la línea aduanal respecto a las operaciones inherentes al desembarco, embarque, comercio, manipulación y transformación industrial de las mercancías; 4) **ZONA FRANCA PORTUARIA** es el ámbito de exoneración aduanera limitado exclusivamente al lugar de embarque y desembarque (puerto) de las mercancías. Generalmente se le designa con su denominación inglesa de "foreign trade zone"; 5) **DEPOSITO FRANCO**: Esta figura alude a la zona que se circunscribe al edificio o recinto en el cual se almacenan las mercancías introducidas, reexportadas e incluso, y con ciertas limitaciones, a las manipuladas, siempre y cuando esto no conlleve su transformación; 6) **TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS** ("free shop" o "duty free"), son los locales comerciales establecidos en la zona reservada a los viajeros de tránsito o que abandonen el territorio nacional.

En Venezuela, la materia relativa a las zonas segregadas del régimen fiscal ordinario, se encuentra regulada fundamentalmente por la Ley Orgánica de Aduanas del 26 de noviembre de 1978, la cual derogó a la Ley de Aduanas del 11 de junio de 1957 así como a las leyes de reforma parcial de esta última, de fechas 23 de diciembre de 1965, 6 de septiembre de 1972 y 26 de septiembre de 1973. Igualmente está en vigencia el Reglamento de la Ley de Aduanas, del 29 de julio de 1967 y por la Ley que fija normas al Ejecutivo Nacional para crear una zona franca en el Estado Nueva Esparta y otras regiones del país de agosto de 1966.

Por lo que respecta a la Ley Orgánica de Aduanas, la misma establece en su artículo 3, ordinal 3, la atribución del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para crear zonas francas y puertos libres, facultándolo para que, mediante reglamento, establezca "las normas especiales de control aplicables a la circulación o depósito de vehículos y mercancías en zonas inmediatas o adyacentes a las fronteras o territorios sometidos a régimen aduanero especial". Bajo la vigencia de la Ley de Aduanas de 1957, reformada en 1965, es dictado el Reglamento de la Ley que fija

1. Decreto Presidencial 887 del 29 de julio de 1967, Art. 1º.

normas al Ejecutivo Nacional para crear mediante Decreto número 887, del 29 de julio de 1967. Este reglamento define a la zona franca como "el área segregada del territorio aduanero nacional donde funcione un régimen preferencial que favorezca el intercambio comercial, propenda al desarrollo industrial y estimule el progreso económico de determinada región y, en general, del país". Indica esta norma como características esenciales del régimen de la zona franca, las siguientes: 1) Entrada de mercaderías exceptuadas de impuestos aduaneros y otros derechos; 2) Facultad de manipular las mercaderías en forma amplia; 3) Facilidades para realizar las operaciones de importación, exportación, tránsito, cabotaje, reexportación, reexportación y reembarque; 4) Rebaja de impuestos de importación a través de tarifas preferenciales para que determinadas mercaderías, provenientes de la zona franca, ingresen al territorio aduanero nacional. Este Decreto crea la Zona Franca del Estado Nueva Esparta², indicando que "...funcionará en la Isla de Margarita, de acuerdo a lo establecido en la Ley y a los términos del presente Reglamento, en el lugar y con la extensión territorial que determine el Ejecutivo Nacional conforme a lo pautado en el artículo 2 de este mismo Reglamento".

Posteriormente el Decreto número 511 del 6 de noviembre de 1974 cambia el sistema aduanero de la zona³, creando el "Puerto Libre de la Isla de Margarita", indicando que el mismo comprenderá "el territorio de la isla del mismo nombre en el Estado Nueva Esparta". Lo esencial de este régimen, que es el vigente, es que el mismo faculta el ingreso a la zona calificada como Puerto Libre, de todas las "mercancías originarias procedentes del exterior, que sean objeto de comercio internacional, con excepción de las calificadas como de importación prohibida o reservada al Gobierno Nacional", indicando que el ingreso de tales mercancías no causará impuestos de importación ni impuestos internos, ni "estarán sometidas a cupos o restricciones cuantitativas". En general, sobre las mercancías importadas pueden recaer las siguientes operaciones⁴: a) Exportación, reexportación, reexportación o reembarque al exterior sin que ello dé lugar al pago de impuestos ni al sometimiento a restricciones; b) Exportación, reexportación, reexportación o reembarque al resto del territorio aduanero nacional; c) Exportación, reexportación, reexportación o reembarque a otros puertos libres, zonas francas, depósitos aduaneros afianzados, tiendas libres de impuestos ("free shop" o "duty free"), regiones sometidas a regímenes de incentivos fiscales especiales y, en general, a zonas nacionales donde exista tratamiento impositivo preferencial.

El anterior es, en líneas generales, el marco normativo y el régimen general de las mercancías del Puerto Libre y, más específicamente, del que tiene mayor interés para nosotros, del Puerto Libre de Margarita. Nos corresponde ahora analizar el elemento esencial de la situación jurídica planteada: la marca.

Los signos con los cuales se individualizan los artículos que un fabricante elabora o con los cuales un comerciante opera en el mercado, distinguiéndolos de los artículos de su mismo género y especie que se ofrecen dentro de su ámbito de competencia, se

2. Decreto 511 que constituye el Reglamento de Puerto Libre de la Isla de Margarita, el cual entró en vigencia el primero de abril de 1975, en virtud de la reforma que sufrió el artículo 30 del mismo por parte del Decreto 691 del 8 de enero de 1975, Art. 1.

3. Decreto 511 del 5 de noviembre de 1974, Art. 30.

4. Decreto 511, Art. 7.

denominan marcas simplemente, o marcas de productos. En efecto, por lo general con la marca se designa el objeto tangible, el producto de un proceso de elaboración; pero tal cualidad no puede considerarse como esencial de la definición que de la misma se haga, por cuanto al lado de la marca denominativa, que es la más común y la que tiene el indicado objetivo fundamentalmente, existen las marcas gráficas, constituidas por conjuntos que bien pueden ser figurativos como pueden ser abstractos; igualmente existen las marcas sonoras que son perceptibles por el oído y las marcas de forma o tridimensionales que, obviamente, por su naturaleza, no están creadas para el fin indicado de ser la manera de designar el producto, es decir, de constituir el nombre de ese producto en el mercado tanto interno o restringido como en el general al cual acuden todos los adquirentes. Lo que sí es función esencial de la marca es su carácter distintivo, esto es, su poder de individualizar a un artículo otorgándole una propia identidad dentro de las que pertenecen a su mismo género. La marca está integrada, en consecuencia, por un elemento perceptible por los sentidos, capaz de individualizar a un objeto; pero esto es sólo un elemento de la misma, el otro, que con éste forma una unidad indisoluble, es el hecho de que tal elemento distintivo está destinado a un objeto industrial o comercial específico, bien sea éste un artículo; o un servicio, esto es, a una prestación de hacer, que reviste una serie de modalidades propias que la individualizan y distinguen de las que son objeto de oferta por parte de otros prestarios (se trata de las marcas de servicio que, en el actual régimen de la ley venezolana no están previstas). Puede considerarse así que un elemento distintivo sea marca en relación con un objeto material o inmaterial específico y sólo respecto al mismo. En efecto, si yo tengo la denominación "PUNTO Y APARTE", la misma será una marca en relación con los artículos a los cuales la destino. Pongamos por ejemplo: cintas de máquinas y otros utensilios de escritorio. Sólo en lo que atiende a tales bienes actúa su fuerza distintiva, ya que entra a regir lo que se denomina "principio de especialidad" en virtud del cual la marca alude a un objeto comercial o industrial determinado y sólo a éste. De allí que el nombre con el cual designamos al signo como tal y el objeto al cual se destina, resultan dos elementos indisolubles, los cuales, unidos al ámbito territorial que constituye el centro de operación del signo, conforman una unidad de tal naturaleza que bien puede hablarse de la existencia de otro principio regulador de la materia al cual podríamos denominar "principio de indivisibilidad".

En virtud del último principio aludido, la marca sólo puede ser utilizada tal como ha sido concedida, esto es, para todos los productos para los cuales fuera acordada y para el ámbito territorial objeto de la protección. De allí que el titular del signo no puede dividir el derecho que transmite otorgando su uso sólo para una parte de su contenido o para una zona determinada. En orden a las anteriores reflexiones, el contrato en virtud del cual se otorgará el derecho de uso de un signo (contrato de licencia) sin exclusividad, no sería válido por cuanto a través del mismo podría coexistir la misma marca para productos distintos. La cláusula del contrato de licencia que limita su ámbito territorial podría igualmente ser considerada nula por violatoria del principio al cual hemos denominado de indivisibilidad de la marca, ya que, a través de ella, el consumidor se encontraría con la misma marca como indicativa de distintos productos. Cuando se habla de individualidad hay que determinar qué es lo que no puede divi-

dirse. La marca es un signo que distingue a un producto o a varios productos (en igual sentido, de existir las marcas de servicio se aludiría a éstos). Con base en la premisa anterior, los elementos de una marca son necesariamente:

1) El signo como tal que, como quedó expresado, bien puede ser gráfico o fonético e incluso, una forma tridimensional. En cualquiera de los casos todos los elementos, constitutivos de dicho signo son inseparables.

2) La marca está integrada también por el objeto al cual distingue, ya que no existe un signo abstracto, sino que la marca es la concreción de un término, o figura o sonido aplicado o utilizado para diferenciar un bien específico.

Por lo general en los sistemas de derecho positivo, la marca se otorga para toda una clase o grupo de productos que atienden a un régimen de clasificación. El problema está en que muchas veces en una misma clase o grupo se encuentran comprendidos productos de distinta naturaleza. (Ejemplo ilustrativo es al respecto la Clase 6 del nomenclator venezolano que comprende tanto "productos farmacéuticos como artículos de "perfumería"). La pregunta que surge es si podría otorgarse para alguno de los productos comprendidos en la clase solamente. La respuesta es obviamente positiva. Ahora bien, justamente nuestro régimen de marcas presenta el defecto de que por malicia o ignorancia, los tramitantes piden la protección de una marca para toda la clase sin discriminar a cuál de los artículos enunciados en la misma se alude y, no hay norma expresa que impida esta práctica viciosa, obteniendo al efecto los solicitantes el registro en la forma solicitada. ¿Podría cederse para uno solo de los productos de la clase? El anotado carácter de indivisibilidad pareciera darle una respuesta negativa al interrogante.

3) La marca es otorgada para un ámbito territorial determinado. Es justamente el alcance de tal ámbito el centro del problema planteado al cual habremos de referirnos una vez dilucidados otros conceptos fundamentales.

Continuando con el análisis general de las marcas, podemos apreciar que la misma cumple con una serie de fines. Hoy en día se habla de "función" en el campo jurídico, justamente para aludir al conjunto de actuaciones tendientes a un objetivo; es por ello que a la marca se le atribuyen tantas "funciones" como fines cumple o tiende a cumplir. Al efecto se habla de la Función Distintiva de la marca, de la cual hemos hablado en líneas generales, pero convendría profundizar mejor sus lineamientos. A lo anterior se unen:

La función de atracción de la clientela. La función de determinador de la procedencia industrial. La función publicitaria. La función de garantía de calidad.

Por lo que toca a la Función Distintiva, la misma es considerada para algunos como la única relevante y objeto de protección efectiva.

La marca sirve para "distinguir" los objetos a los cuales se destina, esto es, individualizarlos, otorgarles una identidad propia en la esfera en que los mismos circulan, diferenciándolos así de los productos de empresarios concurrentes. La utilización de una marca indica que el producto o servicio contrasignado, es decir aquel sobre el cual recae o lo utiliza, tiene determinadas características, ciertos elementos estructu-

rales y funcionales, es decir que poseen un denominador común. Esta función se manifiesta, tal como lo indica la doctrina ⁵, en tres momentos lógicos de la psicología del adquirente:

- 1) Individualización del producto a través de la marca;
- 2) Distinción de los productos de la misma especie;
- 3) Escogencia a través del signo.

Es con base en este elemento distintivo como se erige todo el régimen de las marcas, fundamentalmente el contenido del derecho, el fundamento y el alcance de la protección. En efecto, ¿cuál es la razón —hay que preguntarse— por la cual se protegen las marcas? La respuesta que emerge a través del texto legal es que las mismas son protegidas con una finalidad en la cual se conjugan el interés de proteger los usos honestos del comercio y, en consecuencia, al consumidor y el interés del empresario. Esta conjugación de los intereses protegidos hace que la materia sea de orden público, en todo el sentido de este término, lo cual quiere decir que se restringe la autonomía de la voluntad cuando, a través de su ejercicio, pueda lesionarse cualquiera de las situaciones jurídicas tuteladas. De allí que la función identificadora es el eje de todo el sistema y del cual van a depender todas y cada una de sus derivaciones.

Función de atracción de la clientela

Está constituida por la idoneidad del signo para hacer que el producto sea vendido, aumentando su valor de mercado. En efecto, una marca sugestiva, si es evocativa de las cualidades o ventajas del producto, tiene fuerza sobre la imaginación del adquirente haciendo que éste prefiera el producto que la ostenta al de su competidor. Hoy en día toda esta aureola de las marcas es fortificada con el peso de una hábil propaganda audiovisual que penetra en los sentidos creando incluso el efecto freudiano subliminal que algunas legislaciones tratan de impedir.

Función de garantía de calidad

Algunos autores denominan a esta función como “función social” ⁶, considerando que ella permite al público volver a encontrar la mercancía que, una vez demostrado su uso efectivo, es la que le resulta más satisfactoria. Para el público los productos protegidos por una misma marca tienen calidad semejante. Es indudable que las marcas sirven al consumidor para confiar en que los productos que las ostentan y que ellos van a adquirir poseerán las cualidades que les han sido anunciadas, o ya comprobaron en una adquisición previa, o que les han sido recomendadas por terceros.

Función de determinación de la procedencia industrial

Para los primeros tratadistas de la materia es ésta la finalidad esencial de la marca, lo cual se materializa en POUILLET ⁷ cuando afirma que la “marca sirve ante todo para

5. Remo FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milán, 1964, pág. 92 y siguientes.

6. David RANGEL MEDINA, *Tratado de Derecho Marcario*, México, 1960, pág. 177 y sgts.

7. E. POUILLET, *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Deloyale*, 6^a ed., París, 1912, pág. 14.

señalar la procedencia de una mercancía". Los que consideran que la función analizada es esencial en las marcas, niegan la posibilidad de que dichos signos puedan ser cedidos independientemente de la empresa (cesión libre) por cuanto lo que se busca a través de la marca es que se trate del mismo producto fabricado por el mismo establecimiento originario. Esta tesis se enlaza al clásico planteamiento de determinar cuál es el objeto específico de la marca; si es el producto (esto es, la mercancía o el servicio) o si es la fuente productora, considerando que no puede tratarse sino de esta última. Tal tesis es rechazada por la legislación más moderna de la materia y naturalmente por la doctrina.

FRANCESHELLI señala que tal concepción es contraria al tiempo y a la vida misma de la actividad comercial, señalando que choca contra el tiempo porque es la expresión del espíritu que animaba a las marcas corporativas (obligatorias, de responsabilidad) cuando el término mercado expresaba una restringida noción espacial y las contrataciones eran hechas personalmente; cuando la publicidad no existía o se encontraba en sus orígenes; cuando la producción en serie aún no había surgido. Indica el mismo autor citado que es contraria a la vida mercantil ya que a menudo una misma empresa posee una pluralidad de marcas en relación con diferentes categorías de productos.

La función publicitaria o de propaganda

Se traduce en la naturaleza informativa que ésta posee. Hoy en día dado el desarrollo de las técnicas publicitarias y la importancia que esta actividad posee, se incrementa la función de la marca que tiende a producir el efecto de atracción de la clientela. Para los publicistas modernos la marca es un agente de ventas que se mide no sólo por elementos identificadores valorativos, sino por la idoneidad que posee para actuar como una fuerza de atracción del público. Es por ello que constituye toda una técnica, donde actúan los llamados publicistas, los sociólogos y psicólogos sociales, la búsqueda de la marca y su presentación al público, porque el término, los colores predominantes en el conjunto, las figuras que la integran, van a operar como *slogan* en una sociedad que ya está condicionada por los medios de comunicación social, para incorporar un nuevo elemento publicitario a las cosas que conforman su vida diaria.

Vistas las funciones esenciales de las marcas cabe señalar que las mismas no son signos obligatorios sino facultativos. Lo anterior debe entenderse en el sentido de que ningún productor o comerciante está obligado a distinguir los artículos que produce o aquellos con los cuales comercia, con una marca específica, pudiendo utilizar al efecto, en el envase o envoltorio, la denominación genérica del mismo. Indudablemente que si procediera en esta última forma el artículo perdería su propia individualidad, confundiéndose con los que pertenecen a su mismo género o especie. Esto último hace resaltar el carácter distintivo de la marca como función esencial de la misma⁸. Por

8. No puede, sin embargo, dejar de anotarse la tendencia existente en el campo de las especialidades farmacéuticas, que tiende a la eliminación de las marcas en relación de las mismas y su sustitución por las respectivas denominaciones científicas. Se considera así que, al prescindirse del costo de la marca, se reduce su precio con el consiguiente beneficio para la colectividad. Igualmente se alega, a favor del uso de las denominaciones genéricas, que tal cosa impide o por lo menos dificulta la automedicación.

otra parte, no sólo no es obligatoria la marca sino que tampoco lo es la obtención de su registro, esto es, del acto administrativo en virtud del cual se otorga el derecho de exclusividad sobre el signo, acordándose mediante el mismo el derecho del titular de prohibir a los terceros utilizarla sin su consentimiento. A los beneficios que el uso de la marca implica se une a favor del registro de la misma la circunstancia de que su obtención tiene un costo reducido y el procedimiento es relativamente sencillo, siendo igualmente reducidos los requisitos que se le exigen para su otorgamiento. Estos requisitos son en esencia: la novedad, o abstracta capacidad distintiva, lo cual implica que no se trate de una denominación genérica ni que aluda a una cualidad o condición característica de los productos a los cuales se destina; la originalidad, que es su fuerza distintiva frente a otras marcas usadas para distinguir los mismos o análogos productos en forma tal que pueda coexistir con ellas sin crear error o confusión en los consumidores y, finalmente, su licitud que es la no contradicción con una disposición legal expresa.

Si bien el uso de la marca no registrada no es obligatorio, ni tampoco lo es, como se vio, el registro mismo, la situación es distinta cuando éste ha sido obtenido. En efecto, la ley venezolana, al igual que la de la mayoría de los regímenes actualmente vigentes, obliga al titular del registro a utilizar la marca objeto de la concesión. La sanción por falta de uso es, en nuestro sistema, la caducidad, la cual deja al registro "sin efecto". La pregunta que surge es si el "uso requerido por la ley para la supervivencia del signo debe ser la explotación directa por parte de su titular o si puede entenderse como tal la utilización efectuada por un tercero debidamente facultado mediante una licencia de uso. Los argumentos a favor de la tesis restrictiva se basarían en la equiparación de las marcas y la exigencia de su utilización con el régimen de las patentes, en el cual es hoy casi unánimemente reconocida la necesidad de que la explotación sea efectuada en forma personal y directa por el titular a falta de la cual aparecen una serie de medidas sancionatorias, variables en los mismos, pero manteniendo predominantemente la tendencia al establecimiento de la licencia obligatoria como pena y como remedio. En general puede considerarse que es igualmente tendencia predominante la que considera que la licencia otorgada a un licenciatario que explote (utilización efectiva y real) la marca, impide su caducidad. Podemos precisar respecto a la constante referencia efectuada al término "licencia de uso", que el mismo alude al acuerdo convenido o bien impuesto a las partes (esto último alude a la licencia obligatoria, en la cual la Administración establece las modalidades de la relación), en virtud del cual una de ellas que es titular del derecho de exclusividad sobre un signo distintivo (propietario o licenciante) concede a la otra (licenciatario) el uso del mismo, lo cual quiere decir que le autoriza para realizar las operaciones que conforman el contenido de la marca, esto es: colocar la marca sobre sus productos y hacer circular comercialmente a éstos. La licencia de uso no debe ser confundida con la venta con exclusividad, contrato en base al cual el llamado comisionario se limita a adquirir para la reventa los productos ya contrasñados con la marca y destinados al comercio.

Expuesto en la forma que antecede en líneas generales el régimen de las marcas y visto que en el sistema de establecimiento de zonas que escapan a las barreras aduaneras no existe ninguna regulación especial para ellas, cabe entrar de lleno en la problemática inicialmente planteada, preguntándonos específicamente si el régimen apli-

cable a tales zonas difiere del cuadro general que hemos trazado y asimismo, cuáles son las peculiaridades de su aplicación real.

Por lo que respecta a la primera cuestión planteada la respuesta ha de ser necesariamente negativa. El derecho de exclusividad acordado a la marca registrada opera dentro de todo el ámbito del territorio nacional, sin excepción alguna, y en razón de ello rige en toda su plenitud en la esfera de las zonas francas y puertos libres.

Ahora bien, por lo que toca a la cuestión de si, por el hecho de que exista una zona franca o puerto libre, o cualquier otro ámbito territorial que permita franquicias aduaneras, se dan circunstancias especiales o peculiares que afectan al ejercicio del derecho, hay que analizar previamente una serie de circunstancias, antes de llegar a una respuesta definitiva. En efecto, veamos las hipótesis más usuales:

1. Una marca ha sido solicitada y otorgada en Venezuela para distinguir ciertos artículos, a pesar de la existencia de una idéntica marca extranjera utilizada para los mismo artículos que, si bien no se fabrican en Venezuela, sin embargo son importados libremente a la zona franca. A nuestro entender, aquí no cabe sino una sola respuesta: Si la marca ha sido otorgada en Venezuela, el titular del registro tiene el derecho de exclusividad sobre el mismo lo cual implica el aspecto positivo de que sólo él puede explotarlo, bien directamente, bien mediante cesiones a terceros, y el aspecto negativo de que puede impedir a cualquiera no autorizado tal explotación. Por lo que respecta al ámbito de su derecho el mismo se extiende para todo el territorio sin que la existencia de zonas francas o puertos libres, cuyo objetivo, como se vio, es esencialmente fiscal, pueda modificar la esfera de actuación. La territorialidad del registro predomina así sobre cualquier otra situación eventual.

Podría alegarse en esta primera hipótesis la circunstancia de que la marca extranjera sea de las consideradas como "notoriamente conocidas o de alto renombre". Al respecto, el derecho venezolano no ofrece ninguna protección particular para este tipo de signos, en razón de lo cual tal calificación no afecta la respuesta inicialmente dada.

2. Otra hipótesis es la de un licenciatario con exclusividad, esto es, aquel que es autorizado por el titular del signo para usarlo en el territorio del Estado con prescindencia de terceros e incluso del propio titular, que se encuentre con que en el territorio del puerto libre se vendan los productos provenientes del extranjero elaborados por este último (productos originales) o por otro licenciatario.

Debemos señalar que el problema que aquí planteamos y limitamos a los puertos libres y zonas análogas, corresponde, sin embargo, a la temática general de la circulación internacional de las mercaderías y plantea dudas en los contratos de licencia y aun en los de simple representación. La solución que el Derecho Comparado nos da no es uniforme, e incluso, en cada país se ven oscilaciones sobre el criterio que ha de regir caso por caso⁹.

La diversidad de soluciones que hemos indicado en el Derecho Comparado no puede, sin embargo, afectar las conclusiones a que hemos llegado en nuestro derecho: si la marca registrada es indivisible; si el derecho tiene una vigencia territorial, el titular de la licencia está facultado para impedir la entrada al territorio de productos,

9. Ver al efecto Paolo AUTERI, en *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Giuffrè, Milán, 1973, pág. 318 y siguientes.

cualquiera que sea su procedencia, distinguidos con la marca cuya licencia ha obtenido. La licencia otorgada con restricción de su uso para una zona determinada por parte del licenciante choca contra estos principios que son de orden público y, en consecuencia, la cláusula en cuestión que fuere establecida al respecto sería nula.

Esta es, a nuestro ver, la situación en el derecho positivo vigente. Distinta es la situación a la luz de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, la cual, es de advertir, aún no ha sido incorporada a nuestro sistema. En efecto, el artículo 85 de la Decisión indica que “el titular de una marca no podrá oponerse a la importación o internación de mercaderías o productos originarios de otro país miembro que lleven la misma marca”. De acuerdo con tal disposición, pueden coexistir productos contrasñados con la misma marca elaborados en nuestro país con productos “originarios” de cualquiera de los restantes Estados que forman parte del Acuerdo de Cartagena. En todo caso, al entrar en vigencia la Decisión 85, la disposición indicada constituirá una excepción al derecho de impedir la importación por parte del legítimo titular de la marca, manteniéndose como regla la facultad de actuar contra la introducción en el ámbito territorial de productos distinguidos por el signo, aun cuando hayan sido fabricados por el propio titular originario.