

# EXPROPIACIÓN DE MARCA. BREVE RESEÑA DE ALGUNOS DE LOS CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS

**Samantha Sánchez Miralles<sup>1</sup>**

*Resumen: Estudio de la expropiación en lo relativo particularmente a marcas, por lo que se analiza en qué consiste esa potestad del Estado y lo acaecido en casos concretos, su justificación y efectos.*

*Palabras clave: Expropiación. Potestad. Marcas. Empresas. Mercado.*

*Summary: Study of the expropriation of trademarks, analyzing the exercise of this power of the State, specific cases, its justification and effects.*

*Key words: Expropriation. Power. Trademarks. Corporations. Market.*

Recibido: 18 de septiembre de 2019    Aceptado: 15 de enero de 2020

---

<sup>1</sup> Abogado Magna Cum Laude UCV 1991. Doctora en Ciencias, mención Derecho UCV 2010.



## SUMARIO

- I. Introducción
- II. Función de la marca
- III. Separabilidad de la marca
- IV. Expropiación total o parcial
- V. Expropiación regulatoria/*creeping expropriation*
- VI. Otras figuras jurídicas
- VII. Casos
- VIII. Otros aspectos interesantes
- IX. Conclusiones
- X. Cuadro resumen de casos
- XI. Bibliografía

## I. INTRODUCCIÓN

La expropiación de marca no es algo que ocurra con frecuencia, si bien la expropiación en sí misma es ya una figura excepcional (a pesar de que en nuestro país se haya convertido en los últimos años en una institución utilizada intensivamente), la expropiación de marca es aún más singular, por eso los casos que reseñaremos son pocos y emblemáticos.

Para cada uno de esos casos, analizaremos su justificación, dónde y cuándo ocurrieron, los efectos conocidos en la empresa y/o el mercado, así como las reacciones de los afectados.

Sin embargo, antes de entrar de lleno en los casos, haremos una referencia a ciertas nociones básicas para entender el tema en cuestión.

## II. FUNCIÓN DE LA MARCA

La función fundamental de la marca es la de distinguir un bien o servicio, es decir, básicamente identificar un producto o servicio.

La función de identificación es la que hace posible la competencia en el mercado, en particular en mercados complejos, permitiendo a los consumidores reconocer los productos o servicios que los satisfacen y recompensar al productor o proveedor con compras reiteradas (lealtad). Sin identificación de producto o servicio, la elección informada del consumidor no existiría y en consecuencia tampoco existiría una competencia significativa<sup>2</sup>. Esta función conlleva a que jurídicamente se otorgue un derecho exclusivo al titular de la marca.

Adicionalmente, esta función distintiva está dirigida a asegurar y mejorar la calidad de los bienes porque el titular de la marca sabe que el consumidor identifica la marca con calidad y esa identificación le permite obtener un precio mayor por los artículos distinguidos con esa marca<sup>3</sup>.

En un mundo de consumo masivo como en el que vivimos, las marcas toman cada vez mayor relevancia, la fuente del producto o servicio se vuelve algo así como el norte del consumidor. Las funciones de origen y de garantía de calidad, en nuestro criterio, se derivan, o están inevitablemente ligadas a la función de distinción que hemos señalado.

La marca cumple también una función de publicidad e información, que se traduce en que el consumidor recibe infor-

---

2 Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas: *Derecho de Marcas*. Buenos Aires. Editorial Heliasta, 2003, p. 32.

3 En la extinta Unión Soviética, cuando se eliminaron las marcas de fábrica, la calidad de los bienes bajó considerablemente. Véase en este sentido Goldman: "Product Differentiation and Advertising: Some lessons from Soviet Experience", citado por Robert Cooter y Thomas Uhl: *Derecho y economía*. México. Fondo de Cultura Económica, 1998... op.cit. p. 179.

mación sobre las características del bien o servicio, facilitando un juicio sobre la calidad de los mismos.

Finalmente, la marca tiene una función de competencia: como la marca facilita la comparación entre productos y servicios ofrecidos, esta comparación le permite al fabricante o proveedor distinguirse y afirmar el valor de sus productos. Todo lo anterior le asegura al consumidor el producto que desea adquirir, que es la conocida función de protección al consumidor. La marca es, en este sentido, una restricción a la competencia para, paradójicamente, favorecer la existencia de esta última<sup>4</sup>.

### III. SEPARABILIDAD DE LA MARCA

En principio, la marca es susceptible de cambiar de propietario por sí sola, sin embargo, debido a las funciones que cumple, en particular la de indicar su procedencia o su oferente, se presentan ciertos problemas jurídicos cuando se trata de cambiar de titular marcario sin que se trasladen también los bienes o servicios distinguidos por la marca en cuestión.

Es decir, que la pregunta que nos planteamos es: ¿es legítima la transmisión de la marca aisladamente sin la transferencia simultánea de la empresa que la posee o la parte de la empresa que explota la marca en cuestión?

Hay dos posibles respuestas para esa pregunta y encontramos así países que han adoptado la respuesta afirmativa y otros la negativa.

---

4 Horacio Spector: "Lineamientos de una teoría justificadora de los derechos de propiedad intelectual e industrial" *Revista Derechos Intelectuales*. No. 3. Buenos Aires. Editorial Astrea, 1992. p. 28.

## 1. Sistemas que exigen la vinculación de la marca con la empresa

Entre los países que acogen este sistema encontramos fundamentalmente a Alemania y Estados Unidos<sup>5</sup>.

Analicemos el caso estadounidense: la filosofía detrás de esta imposición se debe a que se considera que la marca es un símbolo del prestigio comercial de la empresa, y como la marca no tiene vida con independencia del prestigio comercial, la marca en sí misma no significa nada. Es decir, si la marca se separa de la realidad que simboliza, que es en definitiva ese prestigio comercial que mencionamos, el símbolo pierde sentido y se hace fraudulento; consecuentemente, la cesión de la marca sin la empresa es nula y así lo encontramos en el artículo 10 de la Ley de Marcas (Lanham Act)<sup>6</sup>.

- 
- 5 Estados Unidos, consecuente con esta posición, prohíbe el llamado almacenamiento de marcas, que consiste en el registro indiscriminado de marcas, conocidas o no, con la esperanza de que en el futuro cuando quieran ser realmente usadas, los futuros usuarios compren de quien registró la marca. En internet se conoce como el cybersquatters. Véase William Landes y Richard Posner: *The economic structure of intellectual Property Law*. Cambridge, Massachusetts y London, England. Belknap Press of Harvard University Press, 2003. pp. 180 y 181.
- 6 La Lanham Act o Ley de Marcas de los Estados Unidos de América está en el Título 15 del U.S. Code y rige federalmente las marcas, y decimos federalmente porque luego, los estados tienen algunas regulaciones y protecciones que varían de estado a estado, pero podría decirse que la Lanham Act cubre prácticamente todos los aspectos relevantes del derecho marcario estadounidense, su última reforma es de Octubre del 2005. El artículo en referencia señala: "A registered mark or a mark for which an application to register has been filed shall be assignable with the good will of the business in which the mark is used, or with that part of the good will of the business connected with the use of and symbolized by the mark. Notwithstanding the preceding sentence, no application to register a mark under section 1(b) [15 USC 1051(b)] shall be assignable prior to the filing of an amendment under section 1(c) [15 USC 1051(c)] to bring the application into conformity with section 1(a) [15 USC 1051(a)] or the filing of the verified statement of use under section 1(d) [15 USC 1051(d)], except for an assignment to a successor to the business of the applicant, or portion thereof, to which the mark pertains, if that business is ongoing and existing.

En cuanto a transferencias parciales, es posible transmitir la marca con parte del activo empresarial, siempre y cuando esto no produzca como resultado que coexistan las mismas marcas en relación a los productos escindidos, ya que esto generaría confusión en el consumidor.

---

In any assignment authorized by this section, it shall not be necessary to include the good will of the business connected with the use of and symbolized by any other mark used in the business or by the name or style under which the business is conducted.

Assignments shall be by instruments in writing duly executed. Acknowledgment shall be prima facie evidence of the execution of an assignment, and when the prescribed information reporting the assignment is recorded in the United States Patent and Trademark Office, the record shall be prima facie evidence of execution.

An assignment shall be void against any subsequent purchaser for valuable consideration without notice, unless the prescribed information reporting the assignment is recorded in the United States Patent and Trademark Office within 3 months after the date of the assignment or prior to the subsequent purchase.

The United States Patent and Trademark Office shall maintain a record of information on assignments, in such form as may be prescribed by the Director." [www.bitlaw.com](http://www.bitlaw.com)

La traducción libre del artículo es: "Una marca registrada o una marca cuya solicitud de registro ha sido hecha será cedible con el "good will" del negocio donde la marca es usada o con la parte del "good will" del negocio conectada con el uso de la marca y lo que esta simboliza. No obstante lo anterior, ninguna solicitud de registro de marca bajo la sección 1(b) [15 USC 1051(b)] será cedida antes de haber solicitado una enmienda bajo la sección 1(c) [15 USC 1051(c)] para hacer que la solicitud cumpla con la sección 1(a) [15 USC 1051(a)] o el registro de la declaración verificada de uso bajo la sección 1(d) [15 USC 1051(d)], exceptuando la cesión a un sucesor en el negocio del solicitante o parte del negocio a la cual pertenezca la marca, si ese negocio continua y existe.

En cualquier cesión autorizada por esta sección, no será necesario incluir el "good will" del negocio conectado con el uso y lo que simboliza cualquier otra marca usada en el negocio con el nombre o estilo bajo el cual el negocio es manejado.

Las cesiones serán hechas mediante instrumento escrito debidamente ejecutado. Este instrumento será la evidencia *prima facie* de la ejecución de la cesión y cuando la información prescrita en el reporte la cesión sea registrada por ante La Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, el registro será la evidencia de la ejecución *prima facie*.

Debido a que el concepto de prestigio comercial es indeterminado, se ha recurrido a la jurisprudencia para que, caso por caso, se determine, en los supuestos de cesión parcial de activos empresariales, si se han mantenido las condiciones para preservar el prestigio comercial y por ende, mantener así la vida de la marca y la validez de la cesión marcaría<sup>7</sup>. Esta valoración que hacen los jueces es cualitativa y no cuantitativa.

## 2. Sistema de libre cesión

Este sistema permite la transferencia del derecho de marca independientemente de la empresa que haya utilizado esa marca, y es la tendencia que predomina actualmente.

Lo vemos por ejemplo consagrado en el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina<sup>8</sup>, y también en el artículo 21 del ADPIC (Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC)), modificando además la disposición original del Convenio de París que preveía el sistema de inseparabilidad de la marca y el fondo de comercio<sup>9</sup>.

Es decir, que la libertad actual de transferencia es tal, que la cesión de un derecho marcarío no implica que el cesionario deba continuar con el negocio del cedente<sup>10</sup>.

---

7 Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas: *Derecho de...* op.cit., Tomo II, pág. 409 y ss.

8 La aplicación o no de la normativa andina es aún objeto de discusión, al menos teórica, ya que el SAPI ha decidido dejar de aplicarla, aunque el basamento jurídico sea cuestionable.

9 Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas: *Derecho de...* op.cit., Tomo II, pág. 413.

10 Es interesante destacar la posición de Víctor Benata al definir qué se entiende por cesión marcaría: "La transferencia de un registro marcarío es propiamente una novación, es decir, una sustitución de acreedores, aunque manteniendo el mismo título de crédito que repliega la sociedad sobre la obligación pasiva de no interferir. De manera que, mientras la transferencia sólo implica la existencia de un contrato entre dos partes,



Claro que esta libre cesión no significa que no haya requisitos legales que deban cumplirse cuando se realice esta transferencia de propiedad. Por ejemplo, en el Reino Unido, la libre transferibilidad de la marca lleva por contrapartida la publicidad obligatoria de la cesión en aras de la defensa del consumidor, y también, verbigracia, se prohíbe la cesión paralela o simultánea a más de un cesionario, y para evitar la confusión del consumidor. Encontramos una disposición similar en la ley de marcas de Nicaragua, Ley No. 380 que entró en vigencia el 16 de abril de 2001, modificada luego por medio de la Ley No. 580, de fecha 24 de marzo de 2006<sup>11</sup>.

La división de marca y empresa se acentúa atendiendo al mayor peso que los intereses públicos van teniendo en el binomio entre el fomento de la actividad inventiva y la correlativa protección administrativa que depara el registro a los titulares de derechos.

Este es también el sistema existente en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo Venezuela, donde la marca, como ya hemos señalado, puede además ser objeto de cesiones parciales y es susceptible de usufructo, prenda y expropiación, independientemente del bien o servicio que distingue.

#### IV. EXPROPIACIÓN TOTAL O PARCIAL

La expropiación puede versar sobre cualquier clase de bienes (muebles, inmuebles, corporales, incorporales, reales o personales)<sup>12</sup>. Por su parte, la LECUP, en su artículo 7, confirma

---

la novación exige una tercera: el Estado que debe registrarla, el rechazo del registro por parte del Estado sólo podrá ocurrir por motivos de orden público." Víctor Bentata: *Reconstrucción del Derecho Marcario*. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Universidad de los Andes, 1994. p. 329.

11 <http://legislacion.asamblea.gob.ni>.

12 Constitución de la República de Venezuela, Artículo 115.

el texto constitucional y habla de bienes de cualquier naturaleza, incluso en el artículo 60, se refiere a bienes con valor artístico, histórico, arquitectónico o arqueológico (estos casos, por su misma naturaleza, requieren evaluación y confirmación particular según el artículo 61)<sup>13</sup>.

Algo interesante para destacar es que deben ser sólo los bienes “indispensables” para la ejecución de la actividad, obra o servicio declarados de utilidad pública o interés social. Los bienes deben ser “individualizados”, es decir que no proceden las expropiaciones masivas<sup>14</sup>.

Si no resulta indispensable expropiar el bien en su totalidad, la expropiación podrá ser parcial, no obstante, en caso de una expropiación parcial, si la parte no expropiada queda

---

13 Según José Antonio García-Trevijano Jos: *Los Convenios Expropiatorios*. Madrid. Editorial de Derechos Reunidas, 1979. la expropiación se proyecta no sobre bienes sino sobre derechos, porque sobre los bienes no convergen más que derechos concretos, sin embargo, los textos legales que aquí analizamos se refieren siempre a la expropiación de bienes.

14 No obstante este requisito, recientemente nos encontramos con el Decreto No. 6082 con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que declara de utilidad pública e interés social, de manera general y no individualizada, a los bienes necesarios para las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos, bienes y servicios de primera necesidad, y consecuentemente, prevé la posibilidad de expropiación de estos bienes sin que medie la declaratoria previa de utilidad pública e interés social por parte de la Asamblea Nacional.

Este Decreto nos parece flagrantemente inconstitucional, banaliza el espíritu de la facultad expropiatoria, que por afectar el derecho de propiedad, (lesionando a los particulares) ha exigido siempre (y la Constitución vigente así lo confirma) garantías entre las cuales está la identificación clara y limitada del bien a expropiar y la justificación de la utilidad pública o interés social perseguido para cada expropiación que se pretenda ejercer.

El Decreto en comento, no es, insistimos, una excepción limitada de los requisitos del ejercicio de la facultad expropiatoria, como, por ejemplo, la contenida en el artículo 14 de la LECPUC, sino, en nuestro criterio, una amplísima y arbitraria discreción para el Ejecutivo, genérica sobre los bienes en cuestión y sin necesidad de justificar cuál es la utilidad pública o interés social que se persigue.

demasiado afectada (inutilizada o depreciada) para su posterior explotación o servicio, la administración, si no lo hace oficiosamente, podrá hacer extensiva o decretar la expropiación del resto del bien a solicitud del propietario (principio de razonabilidad)<sup>15</sup>.

## V. EXPROPIACIÓN REGULATORIA/*CREEPING EXPROPRIATION*

Se conoce como expropiación indirecta o regulatoria<sup>16</sup> a la situación en virtud de la cual el Estado regula la propiedad de tal forma que, a pesar de no afectar la titularidad del derecho, priva al propietario de toda utilidad sobre la propiedad, erosionando así su contenido esencial y por lo tanto desnaturalizando el derecho, traduciéndose en la práctica en una extinción del derecho de propiedad y, por lo tanto, en una expropiación de hecho.

Dicho de otro modo, la expropiación indirecta vacía el contenido del derecho de propiedad. A veces se produce bajo el disfraz de una política, sin que explícitamente se hable de expropiación.

Incluso, la expropiación puede ser escalonada (*creeping expropriation*)<sup>17</sup>, cuando se lleva a cabo a través de distintos actos, que si bien individualmente no ocasionan lesiones económicas, en su conjunto, tienen la fuerza suficiente como

---

15 Jairo Enrique Solano Sierra: *La Expropiación Administrativa-Judicial-Excepcional-sui generis*. Bogotá, Colombia. Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 2004. p. 241.

16 Ricardo Baroni Uzcátegui: "De la facultad de los municipios para afectar la propiedad privada. Intereses públicos vs. intereses privados". *Studia Iuris Cíviles. Libro Homenaje a Gert F. Kummerow Aigster*. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenaje No. 16, 2004, pp. 51-93.

17 Véase en general John O'Connell: *Creeping Expropriation*. [www.blackwellreference.com](http://www.blackwellreference.com). Véase también United Nations: *World Investment Report 2007, FDI Policies for Development and International Perspectives*. New York, Geneva, 2007.

para traducirse en un acto expropiatorio<sup>18</sup>. Por ejemplo, ventas forzadas, expulsión del país, control de cambio, revocatoria de licencia y permisos, tributos excesivos.

Esta expropiación está implícita en el artículo 8 de la LECUP, cuando el legislador habla de la privación del goce de la propiedad “sin llenar las formalidades de esta Ley” y establece que el propietario podrá ejercer las acciones pertinentes a fin de mantener su derecho de uso, goce y disfrute y ser indemnizado por los perjuicios sufridos.

## VI. OTRAS FIGURAS JURÍDICAS

Aunque hay otras figuras parecidas a la expropiación como por ejemplo el comiso, sólo queremos reseñar aquí la diferencia con la confiscación, que es el apoderamiento por parte del Estado de bienes que pertenecen a los particulares en forma coactiva y sin derecho a indemnización. En principio, la confiscación está prohibida por la Constitución como una garantía del derecho de propiedad, con la excepción del artículo 116 que reza: “No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera vinculadas al tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”.

Ahora bien, vistas estas nociones preliminares que nos dan el contexto de cuando se puede producir una expropiación

---

18 José Ignacio Hernández: *Reflexiones sobre la Constitución y el modelo socioeconómico en Venezuela. A propósito del proceso de reforma constitucional*. Caracas. FUNEDA, 2008, p. 62.

de marca, pasemos a reseñar los casos más emblemáticos que se conocen.

## VII. CASOS

### 1. Caso Bayer

Se expropiaron los activos propiedad de la empresa alemana Bayer, incluyendo su marca “aspirina” (registrada en Estados Unidos desde 1899)<sup>19</sup>. Si bien en el caso de Bayer no estamos frente a una expropiación de marca sola, porque como hemos explicado anteriormente, Estados Unidos acoge la teoría de la no separación de la marca de su fondo de comercio, esta es una ilustración donde la expropiación de todo el conjunto, incluye la marca emblemática “aspirina”.

#### A. Justificación

Básicamente la justificación fue “seguridad del estado”. Bajo la Ley de Comercio con el Enemigo (*Trading with the Enemy Act*), dictada en 1917 para restringir el comercio con los países hostiles, se le daba básicamente poder al Presidente para restringir el comercio con los enemigos de los Estados Unidos en tiempos de guerra. De hecho, el 11 de marzo de 1942, el Presidente de ese momento, Franklin D. Roosevelt, creó la Oficina de Custodia de la Propiedad Extranjera para que manejara la propiedad del enemigo que incluía bienes raíces, empresas, barcos, y propiedad intelectual en la forma de marcas, derechos de autor y patentes<sup>20</sup>.

#### B. Cuándo

Primera Guerra Mundial.

---

19 US National Security and FDI en [www.iie.com](http://www.iie.com).

20 US National Security and FDI en [www.iie.com](http://www.iie.com).

### C. *Dónde*

Estados Unidos.

### D. *Efectos conocidos/Respuesta de los afectados*

El efecto fundamental fue que la marca quedó escindida y se conservó en su forma original en Alemania y en los países a donde ésta exportaba, y con un formato distinto y explotado por el estado norteamericano de otra manera.

## 2. **Caso SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG**

Se trata del caso de la empresa alemana HAG GF AG productora y distribuidora de café descafeinado, dueña de varias marcas en Alemania (marcas fundamentalmente con la palabra HAG). En 1908, la empresa registró en Bélgica la marca "Kaffee HAG". En 1927 estableció una subsidiaria en Bélgica llamada "Kaffee HAG SA", esta subsidiaria tenía dos marcas, entre ellas "Café HAG". En 1935, HAG GF AG también transfirió a su subsidiaria sus propias marcas<sup>21</sup>.

En 1944 Café HAG SA fue expropiada y sus acciones fueron vendidas por el estado belga a la familia Van Oevelen (en una sociedad en comandita), quienes continuaron con la explotación del negocio y la marca en Bélgica, y luego con su exportación a distintos países, incluyendo Alemania. En este último caso se generó un litigio primero en los tribunales alemanes y luego por ante el Tribunal de Justicia Europeo que reseñamos *infra*.

### A. *Justificación*

Propiedad del enemigo.

---

21 Véase Ladas / Parry LLP: *European Union (EU) Doctrine of "Common Origin" relating to Trademarks overturned*. [www.ladas.com](http://www.ladas.com)

## *B. Cuándo*

1944.

## *C. Dónde*

Bélgica.

## *D. Efectos conocidos/Respuesta de los afectados*

Este caso fue ventilado por ante el Tribunal de Justicia Europeo de 17 de octubre de 1990 en el asunto C-10/89 (petición prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof), y donde se decidió que en el caso de una marca que tenía originalmente un solo dueño y cuya unidad fue quebrantada como consecuencia de una expropiación, cada uno de los titulares de la marca en el Estado miembro en donde la marca que le pertenezca puede oponerse a la importación y a la comercialización de los productos que procedan del otro titular, cuando se trate de productos designados con una marca idéntica o que puedan crear confusión al consumidor.

Esto ha traído como consecuencia un debilitamiento de la marca, por hallarse fragmentada, así como una división de mercados, incluyendo sus destinos de exportación.

### **3. Caso Havana Club**

Expropiación de los activos de la fábrica de ron Havana Club, incluyendo su marca. De nuevo, a pesar de que no se trata sólo de la expropiación de la marca, ésta ha quedado dividida y los derechos sobre la misma aún se discuten<sup>22</sup>.

---

22 Véase *Arechabal family and Bacardí call submission of trademark dispute to WTO misguided*. <http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=28286>

*A. Justificación*

Se argumentó el cambio de modelo productivo de privado a estatal.

*B. Cuándo*

1959.

*C. Dónde*

Cuba.

*D. Efectos Conocidos/Respuesta de los afectados*

La expropiación ha generado numerosos litigios en distintos países, incluyendo España y Estados Unidos. Uno de los casos más emblemáticos derivados de esta expropiación se encuentra aún ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la discusión fundamental es que, al producirse la expropiación de la marca (y los activos) por parte del Gobierno de Cuba, como la marca también estaba registrada fuera de Cuba, específicamente en los Estados Unidos de América, y Estados Unidos no reconoce al Gobierno Cubano, como legítimo sucesor del dueño original, la marca quedó dividida internacionalmente.

El no reconocimiento de Estados Unidos de América viene, fundamentalmente, del hecho de que el Gobierno cubano, al expropiar, no pagó al dueño original de la marca la justa compensación<sup>23</sup> (supuesto que nos coloca realmente frente a una confiscación).

---

23 No podemos dejar de señalar aquí que la compensación que debe pagarse en la expropiación de marca, al igual que en cualquier expropiación, pero tal vez aún con mayor razón económicamente hablando, debe ser justa porque si no se afectará la eficiencia del uso de la marca porque su dueño no querrá asumir riesgo de invertir, si la compensación al momento de



En el 2002, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC dictaminó que la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 de Estados Unidos de América, específicamente su artículo 211, debía ser modificado por ser incompatible con los ADPIC y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual. El artículo en comento, no permite el registro o prórroga en los Estados Unidos de una marca de fábrica o de comercio, previamente abandonada por un titular de marca de fábrica o de comercio cuyo negocio o activos hubiesen sido confiscados en virtud de la legislación cubana. Además, establece que ningún tribunal reconocerá ni escuchará ninguna reclamación al respecto.

A 2012, Estados Unidos aún no había adaptado su Ley a lo indicado por el OSD<sup>24</sup>.

#### 4. Caso Gerber

Se trató de una expropiación regulatoria, ya que si bien el Estado guatemalteco no expropió directamente a la marca Gerber, emitió una regulación que, al impedir a Gerber usar la foto del bebé, que es característica fundamental de la marca en cuestión, vaciaba de contenido el derecho marcario<sup>25</sup>.

##### A. Justificación

Guatemala dictó una regulación siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, donde se estimulaba a las madres a amamantar a sus bebés y entender los

---

expropiación no es justa y cubre esas inversiones realizadas, y esto sería en detrimento del ejercicio de la verdadera potencialidad y poder del signo distintivo. De hecho, muchos opinan que la compensación económica en este supuesto nunca será suficiente por la pérdida del prestigio asociada a la marca.

24 Véase el Acta de Reunión del Consejo General de la OMC del 15 de noviembre de 2012 WT/GC/M/138 y

25 Véase Rachel's Environment / Health News #677, Corporate Rights vs. Human Need en [www.ratical.org/co-globalize/REHW677.html](http://www.ratical.org/co-globalize/REHW677.html).

riesgos de usar fórmula como sustituta de la leche materna. En tal sentido, la ley guatemalteca prohibió el uso de etiquetas en las fórmulas que estuvieran de alguna manera asociadas con bebés saludable y “gorditos”, es decir, fotos idealizadas de bebés en las leches preparadas para niños menores de dos años, además de que las etiquetas de estos productos debían contener una declaración que estableciera que la leche materna era nutricionalmente superior a estos productos.

*B. Cuándo*

1983.

*C. Dónde*

Guatemala.

*D. Efectos conocidos/Respuesta de los afectados*

El caso al final se resolvió de manera negociada y se obtuvo una revocatoria de la regulación en comento.

## **5. Caso Olimpiadas de Sidney**

Australia expropió a un particular “la marca” que había registrado como marca la insignia de las Olimpiadas de Sídney 2000<sup>26</sup>.

*A. Justificación*

Interés público en general.

*B. Cuándo*

1997.

---

26 El caso se negoció con estricta sujeción a una cláusula de confidencialidad, por lo que sólo hemos encontrado algunas referencias de prensa.

*C. Dónde*

Australia.

*D. Efectos conocidos/Reacción de los afectados*

Se indemnizó al expropiado sin llegar a juicio expropiatorio, la valoración se desconoce y es mantenida como confidencial.

**6. Caso Anheuser-Busch INC.  
v. Portugal (No. 73049/01)**

Con base en el artículo 1 del Protocolo No. 1 (protección de propiedad) de la Convención Europea de Derechos Humanos, la compañía Anheuser-Busch Inc. reclama la aplicación de un acuerdo de 1986, que entró en vigencia luego de haber solicitado el registro de su marca “Budweiser”, alegando que se le había infringido su derecho al uso pacífico de la posesión de su marca. Argumentó que, bajo los instrumentos legales existentes, el derecho de protección de marca está asegurado desde la fecha de la solicitud y que la compañía fue privada de ese derecho sin recibir compensación, a pesar de que no había ningún interés público que justificase la protección a la denominación de origen designada con base en el tratado entre Portugal y Checoslovaquia.

A pesar de no tratarse estrictamente de un caso de expropiación sino de una negatoria de registro, es interesante reseñarlo, no sólo porque es el primer caso de marca que se debate en el ámbito de los derechos humanos, sino porque la Corte Europea de Derechos Humanos, en su decisión del 11 de octubre de 2005 consideró que un registro marcario constituye posesión dentro del significado del artículo 1 del Protocolo de

la Convención Europea de Derechos Humanos, y por ende está protegido contra expropiación ilegal<sup>27</sup>.

### *A. Justificación*

En 1981 la demandante solicitó ante el Instituto Nacional Portugués de Propiedad Industrial (INPI) el registro de la marca “Budweiser”. El INPI negó la solicitud alegando que “Budweiser Bier” ya había sido registrada como denominación de origen por la compañía de Checoslovaquia Budejovický Budvar. En 1995 la demandante obtuvo una orden judicial obviando el registro de la denominación de origen y el INPI subsecuentemente registró la marca “Budweiser”. Sin embargo, la compañía checa apeló ante la Corte de Lisboa de primera instancia, argumentando el Acuerdo de 1986, un tratado bilateral entre Portugal y Checoslovaquia (ahora aplicable a la República Checa) que entró en vigencia en 1987, protegiendo las denominaciones de origen. La Corte falló en contra, pero la Corte de Apelaciones reversó la decisión y ordenó al INPI que se negara a registrar “Budweiser” como marca. La demandante apeló ante la Corte Suprema, quien desestimó la apelación en el 2001, sosteniendo que la denominación de origen “Ceskebudejovický Budvar”, que traducida al alemán es “Budweis” o “Budweiss”, estaba protegida por el Acuerdo de 1986. El registro de “Budweiser” como marca para la demandante fue desestimado.

Luego, la Corte Europea de Derechos Humanos decidió que la demandante no tenía base suficiente para probar que los tribunales portugueses violaron el artículo 1 del Protocolo 1 porque, aunque ya habían hecho la solicitud antes de que el Acuerdo de 1986 se firmase, no habían recibido confirmación de derecho de usar el nombre Budweiser hasta luego de que el acuerdo fue efectivamente firmado y por ende no hay derechos legales pre-acuerdos.

---

27 [http://www.tjsl.edu/slomansonb/12.2\\_BudweiserBeerCase.pdf](http://www.tjsl.edu/slomansonb/12.2_BudweiserBeerCase.pdf)

*B. Cuándo*

2005.

*C. Dónde*

Portugal.

*D. Efectos conocidos/Respuesta de los afectados*

No obstante, la pérdida para el demandante del caso, se desprende que, en el supuesto de expropiación de marca, deben cumplirse todos los requisitos de ley.

## **7. Caso Shell Nicaragua**

No se trata de un caso de expropiación sino de un embargo preventivo sobre la marca Shell, no obstante, reseñamos brevemente el caso.

En diciembre del 2006 se dictó un mandamiento de ejecutoria de sentencia contra Shell, Shell Great Britain Internacional y Shell Internacional Petroleum para resarcir a las víctimas del pesticida nemagón por los daños materiales y morales<sup>28</sup>.

*A. Justificación*

La decisión fue tomada para que Shell respondiera a una sentencia dictada en 2002 por otro tribunal contra esa trasnacional, que obligaba a Shell a pagar una indemnización de 489,4 millones de dólares a favor de 450 ex trabajadores afectados por el uso del nemagón, que fue fabricado y distribuido por esta trasnacional.

*B. Cuándo*

2006.

*C. Dónde*

Nicaragua.

*D. Efectos conocidos/Reacción de los afectados*

El embargo afectó fundamentalmente a la compañía Shell Nicaragua, que distribuía combustible en varias gasolineras ubicadas en el país. Luego, pagó y vendió al grupo hondureño Terra, el negocio de distribución (también el de refinación), manteniendo la marca para sí, pero dando a Terra una licencia de uso de la marca

## VIII. OTROS ASPECTOS INTERESANTES

Aunque no es realmente un caso sino una regulación, debido a su especialidad y pertinencia con lo aquí reseñado, consideramos que merece ser estudiada como si fuese un caso.

Hablamos del Decreto 310 del 30 de agosto de 1944<sup>29</sup> emitido en Nicaragua, en seguimiento a su vez de lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 276 de fecha 28 de agosto de 1943, declaró: "...los derechos de usar y disfrutar en Nicaragua, las marcas de fábrica y de comercio, nombres comerciales y patentes de invención pertenecientes a nacionales de potencias enemigas o de personas jurídicas constituidas en todo o en parte por dichos nacionales; en consecuencia declárase la utilidad pública e interés social al tenor del artículo 63 de la Constitución Política, la expropiación de los mencionados derechos de usar y disfrutar tales marcas de fábrica y de comercio,

---

29 Publicado en Gaceta Oficial 192 del 12 de septiembre de 1944, en <http://legislacion.asamblea.gob.ni>.

nombres comerciales y patentes de invención, dentro del territorio de la República”.

Asimismo, el Decreto establecía que, una vez decretada la expropiación del derecho de uso y disfrute, la marca, de fábrica o de comercio, nombre comercial o patente de invención, se pondría a subasta pública. Es decir, que el Estado expropiaba, pero para luego devolver a los privados (en este caso nacionales) estos bienes para su explotación.

Para poder participar en dichas subastas (cuyo procedimiento también está contenido en el decreto en comento), los postores necesitaban demostrar que tenían suficientes medios para explotar comercialmente la fabricación de los productos amparados por las marcas, nombres comerciales y patentes subastadas, así como demostrar que contaban con la organización técnica o las fábricas necesarias para la elaboración de los productos correspondientes.

### **1. Justificación**

La utilidad pública o el interés social para proceder a la expropiación, fue en realidad un interés de seguridad y la toma de medidas retaliatorias contra los ciudadanos de los países considerados enemigos, en virtud del conflicto bélico que se estaba viviendo.

### **2. Cuándo**

Segunda Guerra Mundial.

### **3. Dónde**

Nicaragua.

#### 4. Efectos conocidos/Respuesta de los afectados

Como en realidad esto se quedó sólo en regulación no hay efectos ciertos al no haberse aplicado nunca, lo que sí queda claro es que, de haberse aplicado, la expropiación la haría el Estado no para explotar tales derechos intelectuales, sino para devolverlas a la propiedad privada para su explotación por parte de nacionales, siempre y cuando éstos demostrasen su capacidad económica para tal explotación.

En líneas generales, otros aspecto que también queremos resaltar que en la extinta Unión Soviética, cuando se eliminaron las marcas de fábrica, la calidad de los bienes bajó considerablemente<sup>30</sup>.

### IX. CONCLUSIONES

1. Como se evidencia de este trabajo, no ha habido muchos casos de expropiación de marca. Casos realmente excepcionales, muchos de ellos bajo circunstancia de guerras mundiales, son los aquí reseñados.
2. Lo anterior, pensamos, se debe al carácter particular de la marca, incluyendo, entre otras cosas que la marca es, en definitiva, un atributo de personalidad.
3. Una medida expropiatoria sobre una marca, debido a que la percepción afecta sustancialmente el tema del prestigio y reputación marcaria, incluso ya su mero anuncio tiene toda la potencialidad para modificar la percepción del mercado y, por ende, los precios de los productos y servicios distinguidos con la marca, así como la marca en sí misma.

---

30 Véase en este sentido Goldman: "Product Differentiation and Advertising: Some lessons from Soviet Experience", citado por Robert Cooter y Thomas Ult, op.cit. p. 179.



## X. ANEXO. CUADRO RESUMEN DE CASOS

<b>Caso</b>	Bayer (Aspirina)		
<b>Estado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Justificación</b>	<b>Efecto</b>
EEUU	1915	Seguridad de Estado	Se escindió la explotación de la marca entre el mercado norteamericano y el resto del mundo

<b>Caso</b>	HAG GF AG (Kaffee HAG)		
<b>Estado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Justificación</b>	<b>Efecto</b>
Bélgica	1944	Propiedad del enemigo	División del mercado por haberse fragmentado la marca

<b>Caso</b>	Havana Club		
<b>Estado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Justificación</b>	<b>Efecto</b>
Cuba	1959	Cambio de modelo productivo (de privado a Estatal)	Fragmentación de la marca y discusión de los derechos sobre la misma

<b>Caso</b>	Gerber (imagen)		
<b>Estado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Justificación</b>	<b>Efecto</b>
Guatemala	1983	La ley guatemalteca prohibió el uso de etiquetas en fórmulas de alimentos para infantes que estuvieran asociadas con bebés	Luego de negociaciones se revocó la regulación

<b>Caso</b>	Olimpiadas de Sidney (Insignia de los juegos del año 2000)		
<b>Estado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Justificación</b>	<b>Efecto</b>
Australia	1997	Interés público en general	Se indemnizó al expropiado sin juicio

<b>Caso</b>	Anheuser-Busch Inc. (Budweiser)		
<b>Estado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Justificación</b>	<b>Efecto</b>
Portugal	2005	Protección de la denominación de origen	La Corte Europea de Derechos Humanos consideró que un registro marcario constituye posesión y está protegido contra expropiación ilegal

Caso	Shell		
Estado	Fecha	Justificación	Efecto
Nicaragua	2006	Embargo preventivo sobre marca	La compañía pagó y vendió al grupo hondureño Terra el negocio de distribución, manteniendo la marca para sí pero dando una licencia de uso

## XI. BIBLIOGRAFÍA

Ricardo Baroni Uzcátegui: “De la facultad de los municipios para afectar la propiedad privada. Intereses públicos vs. intereses privados”. *“Studia Iuris Cíviles. Libro Homenaje a Gert F. Kummerow Aigster.* Caracas. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenaje No. 16, 2004

Víctor Benata: *Reconstrucción del Derecho Marcario.* Caracas. Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Universidad de los Andes, 1994.

Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas: *Derecho de Marcas.* Buenos Aires. Editorial Heliasta, 2003

Robert Cooter y Thomas Ulen: *Derecho y economía.* México. Fondo de Cultura Económica, 1998

José Antonio García-Trevijano Fos: *Los Convenios Expropiatorios.* Madrid. Editorial de Derechos Reunidas, 1979.

José Ignacio Hernández: *Reflexiones sobre la Constitución y el modelo socioeconómico en Venezuela. A propósito del proceso de reforma constitucional*. Caracas. FUNEDA, 2008

William Landes y Richard Posner: *The economic Structure of intellectual Property Law*. Cambridge, Massachusetts y London, England. Belknap Press of Harvard University Press, 2003

John O'Connel: *Creeping Expropriation*. [www.blackwellreference.com](http://www.blackwellreference.com).

Jairo Enrique Solano Sierra: *La Expropiación Administrativa - Judicial - Excepcional - sui generis*. Bogotá, Colombia. Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 2004.

Horacio Spector: "Lineamientos de una teoría justificatoria de los derechos de propiedad intelectual e industrial" *Revista Derechos Intelectuales*. No. 3. Buenos Aires. Editorial Astrea, 1992.

United Nations: *World Investment Report 2007, FDI Policies for Development and International Perspectives*. New York, Geneva, 2007.

[www.bitlaw.com](http://www.bitlaw.com)

<http://www.legislacion.asamblea.gob.ni>

[www.iie.com](http://www.iie.com)

[www.ladas.com](http://www.ladas.com)

<http://www.prneswire.co.uk/cgi/news/release?id=28286>

[www.ratical.org/co-globalize/REHW677.html](http://www.ratical.org/co-globalize/REHW677.html).

Expropiación de marca. Breve reseña de algunos de los casos  
más emblemáticos

*Samantha Sánchez Miralles*

[http://www.tjsl.edu/slomansonb/12.2\\_BudweiserBeercase.  
pdf](http://www.tjsl.edu/slomansonb/12.2_BudweiserBeercase.pdf)

[www.ciadi.org](http://www.ciadi.org)

[www.wto.org](http://www.wto.org)