

EXPROPIACION DE MARCA

1.-Definición

Expropiación de marca:

“Es una institución de derecho público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa a su patrimonio del derecho de propiedad de un signo distintivo utilizado por un productor o distribuidor para identificar los bienes que fabrica o vende de los de otras empresas (marca), mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización.”

2. Teorías de justificación

Como vemos, la definición anterior está íntimamente vinculada a dos conceptos jurídicos básicos: (i) expropiación, y (ii) marca.

(i) En cuanto a la expropiación sus teorías de justificación son:

1. Teoría de las reservas: el poder social se reservó la posibilidad de hacer salir determinados bienes de la propiedad privada, por razones de interés público, mediante el pago de justa indemnización, para hacerlos volver a condición de bienes comunes para finalidades colectivas.¹

Parece ser una teoría más económica que las siguientes que aquí reseñaremos. También pareciera tener más sentido práctico porque justifica la expropiación por razones de interés público, reconociendo la consecuencia económica y expresamente habla de la justa indemnización para quien ha sido privado de la misma.

A la vez, filosóficamente, quizá podríamos decir que sigue una óptica Lockiana, reconociendo que la propiedad es un derecho natural y sólo por estas razones de interés público, se justifica que el “poder social” haya hecho una reserva o afectación de ese derecho natural. Consecuentemente, podría implicar que la expropiación es producto de un contrato tácito entre el estado y el particular afectado

Sin embargo, la realidad es que se trata de un acto unilateral de la administración, que si bien debe cumplir con los extremos de ley, no nos coloca frente a un verdadero contrato.²

2. Teoría del dominio eminente del estado: la potestad del príncipe es un principio de autoridad que pasa al estado constitucional, también como una facultad de imperio, que se manifiesta en el ejercicio del poder de policía en sentido amplio. La expropiación pasa entonces a formar parte de la categoría de los derechos de supremacía, por lo que se despoja entonces de lo que tenía; es un simple *jus politia*, que se ejerce cuando el poder público lo exige. Nos presenta el poder de quitar la propiedad privada cuando el interés público lo exige, como derecho de superioridad.³

Políticamente podríamos decir que esta teoría tiene más afinidad con el concepto de estado absoluto, que históricamente se remonta a la Edad Media, en la persona del Señor Feudal, quien tenía el poderío absoluto sobre su territorio y usaba la tierra como instrumento básico de producción y a la vez de control, sin ceder realmente la propiedad a los particulares. Esto, más adelante, en la época de La Colonia, la Corona concedía el dominio en forma exclusiva a los conquistadores y fundadores de poblaciones, y éstos a su vez podían disponer libremente de ella, y entregarla en concesiones de posesión a otras personas, pero manteniendo también que el derecho proviene del dominio y el absolutismo del estado.

3. Teoría de los fines del estado: justifica la expropiación como institución necesaria a los fines del estado. No constituye pues una violación del derecho de propiedad sino como la conciliación del derecho particular con el de la comunidad, realizado por el estado para el cumplimiento de sus fines, sacrificando la propiedad privada y haciendo surgir la consiguiente responsabilidad indemnizatoria del estado, cuyo fundamento reside en el principio de igualdad ante las cargas públicas, haciendo entendible la prevalencia de los intereses público-sociales. La expropiación supone la antítesis entre los intereses del particular y el interés general que representa el Estado, y éste para cumplir sus fines debe superarla extinguiendo la propiedad del particular mediante la correspondiente indemnización.⁴

En este caso, el énfasis de esta teoría, que busca justificar la institución de la expropiación, está estrechamente vinculado a la consecución de los fines del estado, por lo que podría interpretarse como uno de los instrumentos con los cuales el estado pretende lograr una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo. O incluso más allá: una reorganización,

planificación, racionalización y estabilización de la economía promoviendo la productividad y la competitividad.

Podría así verse como una postura más intervencionista del estado y filosóficamente más cercana a las ideas socialistas (aunque no necesariamente marxistas porque todos los sistemas que reconocen la expropiación parten a su vez del reconocimiento de la existencia del derecho de propiedad privada, que filosóficamente es lo más apartado al marxismo-comunismo, ya que éste parte de la propiedad colectiva o común).

Es decir, que al establecer la expropiación, estamos frente a un reconocimiento del derecho de propiedad como pieza del modelo económico social, con una libertad de disposición que tiene su fundamento en la teoría económica *Smithiana* del mercado y se concreta jurídicamente con las instituciones jurídicas relacionadas con la propiedad⁵, que incluirían entonces a la expropiación (como excepción).

4. Teoría del análisis económico del derecho: esta teoría trata de demostrarle a la sociedad que cualquier regulación legal tiene claros efectos económicos y que por lo tanto, las políticas que rijan o sostengan las leyes o regulaciones específicas deben ser analizadas para que se “pague el menor precio” por el mejor resultado posible⁶. Así para el caso concreto, esta teoría justifica la expropiación sólo cuando los particulares no están haciendo el uso más eficiente de esa propiedad, y por lo tanto, es perfectamente lógica su exclusión como propietarios y su paso a manos del estado, de manera temporal o permanente.

(ii) En cuanto a la definición de marca, debemos señalar antes de entrar en las distintas teorías de justificación que la diferencia fundamental entre el derecho de propiedad intelectual y el derecho de propiedad física es que los costos de transacción tienden a ser mayores en el primer caso.⁷

Ahora bien, las teorías de justificación detrás del reconocimiento de la propiedad intelectual en general (aplicable a la definición de marca) se dividen fundamentalmente en: 1. ius naturalistas, y 2. los utilitaristas.

1. Ius naturalismo: los derechos de propiedad intelectual, como creaciones de la mente, tienen derecho a ser protegidos como la propiedad tangible, por ser producto del trabajo y la mente del hombre. Sigue a Locke en su concepción de propiedad.

Críticas

Se coloca el énfasis en la creación y no en la “escasez” (base de la justificación económica del derecho de propiedad) como base de la asignación del derecho de propiedad.

Explicemos más en detalle el tema de la justificación económica: La función ética y social fundamental de los derechos de propiedad es prevenir los conflictos interpersonales por recursos escasos, mediante la asignación de la propiedad de los recursos a individuos específicos (propietarios). Para esta función los derechos de propiedad deben ser visibles y justos, para que los individuos eviten usar propiedad de otros, los límites de la propiedad y los derechos de propiedad deben ser objetivos y visibles, si no lo son no deberían ser calificados como tal.⁸

El problema con los derechos de propiedad intelectual es que no son escasos y no pueden ser asignados de acuerdo con la regla del primer ocupante. Las ideas no son escasas, y por ende no parecen ser candidatas para ser objeto de derechos de propiedad. Claro que como respuesta a esta crítica, al reconocer el derecho sobre un objeto ideal se crea esa escasez que antes no existía.

2. Utilitaristas: presuponen que debemos dictar leyes y políticas que maximicen el bienestar o la utilidad. Así, el bienestar es optimizado o al menos aumentado, mediante el otorgamiento de derechos de autor y monopolios de patentes que incentiven a los autores e inventores a innovar y crear. (Nótese que esta aseveración está hecha en cuanto a derechos de autor y patentes, mas es discutible en cuanto a marcas, que es en específico la definición que nos ocupa).

Crítica

La maximización del bienestar no es el fin del derecho, sino su fin es la justicia. No hay estudios econométricos que justifiquen que la producción de invenciones y trabajos creativos aumenten el bienestar neto de la sociedad.⁹

Esto no sólo se refiere a la distinción tradicional entre ius naturalistas y utilitaristas donde los primeros asumen la propiedad intelectual como derecho natural inherente al hombre versus los utilitaristas que asumen que los derechos de propiedad sobre intangibles existen, sólo en la medida en que el gobierno los crea, y están usualmente limitados a un período de tiempo¹⁰; sino que va más allá en cuanto a la fijación de las políticas públicas detrás de cualquiera de las regulaciones que se asuma.

2.- Análisis Sincrónico

Al intentar hacer un análisis sincrónico, es decir la relación de la definición de “expropiación de marca” con las teorías y el sistema en un mismo momento en el tiempo, debemos señalar las siguientes reflexiones:

Cuando analizamos y combinamos las teorías anteriormente reseñadas, pareciera que la que más sentido hace es la teoría de la reserva por su matiz más económico.

Esta visión viene claramente vinculada con el tema de los beneficios económicos que se derivan de la propiedad intelectual, en particular de la marca, siendo una de las más relevante la que sostiene que sólo los derechos activos merecen ser protegidos, ya sea que adoptemos en cuanto a la justificación del derecho de marca en sí, la posición ius naturalista o la utilitarista.

Esto está absolutamente unido a la naturaleza de la marca, porque como la protección marcaria no tiene limitación de tiempo sino que se mantiene mientras efectivamente se use, en este punto la posición filosófica se refleja a su vez en la regulación práctica.

Otro tema interesante en la relación sistemática de la definición es la posición filosófica que sostiene que los derechos de propiedad sobre intangibles y existen, sólo en la medida en que el gobierno los crea. Aquí la discusión es más axiológica y podríamos remontarnos a Locke y el carácter de derecho natural que tiene la propiedad, incluyendo la propiedad intelectual por ser creación del hombre.

Siguiendo el análisis sincrónico, no podemos dejar de citar la regulación en Venezuela, en particular porque tradicionalmente la expropiación recaía sólo bienes inmuebles, y al plantearnos una definición de expropiación sobre un mueble, como lo es la marca, ha habido también un cambio que trataremos con más detalles *infra* en el análisis diacrónico de la definición.

En todo caso, en cuanto al objeto de la expropiación, la regulación en Venezuela establece de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 115: “bienes inmuebles, muebles y derechos inmateriales”.

Por su parte, también la Ley de Expropiación, en su artículo 7 regula expresamente bienes de cualquier naturaleza, e incluso en el artículo 60, bienes con valor artístico, histórico, arquitectónico o arqueológico (estos casos requieren evaluación y confirmación particular según el artículo 61).

Una de las posibles clasificaciones del concepto podría ser cuando la expropiación se produce sólo sobre la marca, sin afectar la fabricación del producto o la prestación misma del servicio al cual la marca está vinculado, y cuando estamos en presencia de una expropiación de marca derivada de una expropiación mayor que implica en su objeto los signos distintivos.

Otra posible clasificación es una expropiación de marca digamos “regular”, en oposición a una expropiación regulatoria, la cual se traduciría en que las regulaciones para el ejercicio y protección de la marca sean tan limitantes, la afectación de tal magnitud, que se extinga el derecho de propiedad, es decir, que en la práctica lo que se produce es una expropiación.¹¹

3.- Análisis Diacrónico

Haremos aquí un breve análisis de la definición en el tiempo, es decir, como ha sido la evolución del fenómeno, en principio, limitado a expropiación.

Como ya asomábamos *supra*, hasta el siglo XIX la expropiación por causa de utilidad pública estaba prácticamente limitada a los bienes inmuebles, esto debido a su infungibilidad y permanencia que imponía la sustitución de su titularidad cuando era necesario construir una obra pública que los comprometiera.

Esta situación ha cambiado y en la actualidad en la mayoría de las regulaciones al menos en el mundo occidental es perfectamente posible que bienes muebles sean objeto de expropiación. Un ejemplo interesante es el caso de telecomunicaciones donde por ejemplo, los derechos de vía forman parte de las propias redes como elementos inmateriales a los cuales los operadores pueden acceder y son bienes intangibles afectos al servicio, y por ende objeto de limitaciones a la propiedad.¹²

Otro análisis diacrónico relevante es en cuanto a la expropiación de marca en sí, ya que ha habido hasta ahora pocos ejemplos a lo largo del tiempo, y ninguno de ellos, en sentido estricto, es decir, ha habido casos de expropiación de fondos de comercio, de compañías enteras que han incluido en ese todo la marca comercial que distinguía los productos de esa firma o fábrica, como por ejemplo tenemos el caso Bayer, cuando estados Unidos de América, acudiendo a una legislación específicamente creada con motivo de la Primera Guerra Mundial, expropió a la farmacéutica alemana Bayer, sus facilidades de

producción y su marca con ellas. Otro caso es el del Ron Havana Club, por parte del Gobierno de Cuba, luego de la victoria de la Revolución.

Otro análisis diacrónico relevante es la evolución en sí de los derechos de propiedad intelectual y las políticas públicas a nivel mundial sobre el tema: nadie discute hoy que el nuevo bienestar y las ventajas competitivas vienen, en su mayoría, de bienes no físicos o intangibles, incluyendo ideas, capital humano y derechos de propiedad intelectual. Esto a pesar de que los intangibles son difíciles de medir, y, en muchos casos, no son reflejados en las cuentas nacionales y por lo tanto medir su impacto en la economía es también difícil, pero hay elementos que permiten vislumbrar esto último, como por ejemplo: el crecimiento del valor de mercado de las entradas financieras que no puede ser explicadas por inversión en propiedad física; la prestación de servicios que implica uso de activos intangibles que ha aumentado en cuanto al PNB.

Lo anterior ha hecho que se abra una seria discusión sobre la protección de estos derechos sobre la propiedad intelectual tal y como la conocemos hoy, para plantear una apertura o democratización de tales derechos, sobre todo en el área de patentes.

4. Conclusión

La expropiación de marca es una definición con claras justificaciones jurídicas y en el caso específico de Venezuela, es probable que la discusión carezca de relevancia al encontrarse expresamente prevista en la Ley de expropiación vigente.

Sin embargo, podría ser más discutible su justificación económica, ya que si bien en teoría pareciera perfectamente aplicable la teoría de la reserva o la teoría del análisis económico del derecho, la supervivencia de la marca por sí misma, desligada al bien o al proceso que la misma busca distinguir parece algo utópica y en consecuencia plantearnos la expropiación de una marca sin que se produzca una expropiación sobre el resto parece a primera vista algo carente de sentido.

Samantha Sánchez Miralles

¹ Jairo Enrique Solano Sierra, *La expropiación*, ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2004

² Eloy Lárez Martínez, *Manual de Derecho Administrativo*, Caracas, UCV,

³ Id.

⁴ Id.

⁵ Luciano Parejo Alfonso, *Algunas consideraciones sobre el derecho de propiedad a la luz de la jurisprudencia constitucional*. En "Estudios de Derecho Administrativo. Libro Homenaje UCV,

FCJP, 20 años Especialización en Derecho Administrativo.” TSJ Colección Libros Homenaje No. 2, Caracas

⁶ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Little, Brown and Company, Law Book Division. 4ta Edición. Boston, Toronto, Londres, 1992.

⁷ William M Landes & Richard Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*; The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 2003.

⁸ Véase en general Margaret Blair, Gary Hoffman and Salvatore Tamburo, *Clarifying Intellectual Property Rights for the New Economy Working*, En *Business, Economics and Regulatory Law*, Georgetown University Law Center, Paper 274038

⁹ Id.

¹⁰ Véase por ejemplo Víctor Bentata, que señala que la propiedad intelectual es un mero contrato administrativo con el estado para la concesión de un derecho de exclusividad de uso o explotación en “La Propiedad Intelectual como Instrumento de Desarrollo”, en *Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli*, Universidad de Margarita, Colección Eventus 2004, Tomo I.

¹¹ Ricardo Baroni Uzcátegui, De la facultad de los municipios para afectar la propiedad privada. Intereses públicos vs. intereses privados. En “*Studia Iuris Civiles. Libro Homenaje a Gert Kumerov.*” TSJ. Colección Libros Homenaje No 16 Caracas 2004

¹² Luis Abraham Vargas Leal, Limitaciones legales de la propiedad predial y servidumbres en materia de telecomunicaciones. En “*Studia Iuris Civiles. Libro Homenaje a Gert Kumerov*” TSJ. Colección Libros Homenaje No 16 Caracas 2004