

Derecho
Propiedad Intelectual e Industrial

Tratado de la **Propiedad Industrial**

Tomo 2 - Signos distintivos

Marcas

Designaciones Comerciales

Nombres de Dominio

Indicaciones geográficas y denominaciones
de origen

Autor:

Carlos Octavio Mitelman

elDial.com
Contenidos Jurídicos

TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TOMO 2 - SIGNOS DISTINTIVOS

MARCAS

DESIGNACIONES COMERCIALES

NOMBRES DE DOMINIO

INDICACIONES GEOGRÁFICAS
Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

CARLOS OCTAVIO MITELMAN

Mitelman, Carlos Octavio

Tratado de la Propiedad Industrial : tomo 2 : signos distintivos / Carlos Octavio
Mitelman. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Albremática, 2021.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8343-28-0

1. Derecho. 2. Propiedad Industrial. 3. Patentes y Marcas. I. Título.
CDD 346.04

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático.

© 2021, Editorial Albremática S.A.

Primera edición

ISBN Obra Completa: 978-987-8343-26-6

ISBN Tomo 2: 978-987-8343-28-0

Tratado de la Propiedad Industrial

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

INDICE

Capítulo 8

Protección civil de los derechos marcarios	13
1. Introducción	13
2. Medidas cautelares en el Acuerdo ADPIC	14
2.1 Finalidades	15
2.1.1 Detención oportuna de la infracción	15
2.1.2 Cesación de la infracción o limitación de sus consecuencias	16
2.1.3 Obtención o conservación de pruebas	16
2.2 Adopción de medidas “inaudita parte”	17
2.3 Cargas del demandante	17
2.3.1 Cargas del demandante en el momento de la solicitud de las medidas	18
2.3.2 Presupuestos para la procedencia de las medidas	18
2.3.3 Cargas del demandante posteriores a la ejecución de las medidas	24
2.4 Resguardo de los derechos del demandado	25
3. El incidente de explotación	25
4. Medidas precautorias previstas en la Ley N° 22.362	28
4.1 Embargo, inventario y secuestro	28
4.2 Pedido de explicaciones	34
5. Medidas en frontera	36
5.1 Ámbito de aplicación	39
5.2 Excepciones	39
5.3 Procedimiento	40
5.4 Derecho comparado	42
5.5 La Ley N° 25.986	44
5.6 La Ley N° 26.458	45
5.7 Resolución N° 2216/07	45

6. Acción de cese de uso indebido de marca	48
6.1 Marco legal	48
6.2 Finalidad	50
6.3 Legitimación activa	52
6.3.1 Titular de la marca registrada	52
6.3.2 Usuario de una marca de hecho	53
6.3.3 Solicitante de un registro	54
6.3.4 Cesionario	57
6.3.5 Licenciatario	58
6.3.6 Embargante	58
6.3.7 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial	58
6.3.8 Consumidores	59
6.4 Legitimación pasiva	59
6.4.1 Responsabilidad de los intermediarios por las ventas en plataformas de Internet	60
7. Acción de levantamiento de oposición	64
8. Acción de nulidad	64
9. Acción de reivindicación	64
9.1 Marco legal	64
9.2 Objetivo	65
9.3 Características de la acción en el Convenio de París	66
9.4 Características de la acción en el derecho marcario local	68
10. Acción meramente declarativa	71
11. Reparación de daños en infracciones a marcas. Valuación	72
11.1 Introducción	72
11.2 El daño en las infracciones marcarias	74
11.3 Demostración del daño en el ámbito de las infracciones marcarias	76
11.4 Modalidades aplicadas para la valuación del daño ocasionado	80
11.4.1 Daño a la reputación o al prestigio de la marca	82
11.4.2 Pérdida de ventas	85
11.4.3 Ganancias del infractor	87
11.4.4 Pauta de la regalía hipotética	90
11.5 El daño moral	93
11.5.1 Noción de daño moral	93
11.5.2 Persona jurídica y daño moral	95
11.5.3 La doctrina de la Corte Suprema de Justicia	101
11.5.4 Conclusiones	102
11.6 El daño punitivo	106

11.7 Indeterminación del monto en oportunidad de formular el reclamo	108
12. Prescripción	111
12.1 Concepto	111
12.2 La prescripción en materia de “marcas”	111
12.2.1 Acción cese de uso ilícito de marca ajena	111
12.2.2 Acción de daños y perjuicios	113
12.2.3 Acción de reivindicación	117
12.2.4 Acción de nulidad	118
12.2.5 Acción de caducidad por falta de uso	120
12.2.6 La prescripción en materia de designaciones	120
13. Jurisprudencia complementaria	120
13.1 Medidas cautelares (artículo 50 Acuerdo ADPIC)	120
13.2 Medidas cautelares (artículo 38 LM)	130
13.3 Caducidad de medidas cautelares	135
13.4 Incidente de explotación	139
13.5 Medidas en frontera	141
13.6 Acción reivindicatoria	142
13.7 Acción meramente declarativa	146
13.8 Presunción de daño	148
13.9 Compensación en función de las pérdidas del titular marcario	151
13.10 Compensación en función de las ganancias del infractor	154
13.11 Regalía hipotética	157
13.12 Dilución marcario	159
13.13 Daño moral	160
13.14 Indeterminación del monto en oportunidad de formular el reclamo	163
13.15 Daños punitivos	164
13.16 Falta de exhibición de libros de comercio	165
13.17 Prescripción	166

Capítulo 9

Protección penal de los derechos marcarios	171
1. Introducción	171
2. Delitos marcarios tipificados	174
3. Dolo	176
4. Sujetos legitimados	182
5. Falsificación o imitación fraudulenta de una marca registrada	183
6. Uso de marca ajena	187

7. Comercialización o puesta en venta de una marca registrada falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización	192
8. Comercialización o puesta en venta de productos o servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada	193
9. Responsabilidad del locador	198
10. Naturaleza de la acción penal. Tribunales competentes	202
11. Carácter optativo de la acción. Prescripción	203
12. Las penas aplicables	204
13. Jurisprudencia complementaria	208
13.1 Falsificación o imitación fraudulenta de una marca registrada	208
13.2 Uso de marca ajena	210
13.3 Comercialización o puesta en venta de una marca registrada falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización	214
13.4 Comercialización o puesta en venta de productos o servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada	215
13.5 Requisitos para la protección penal	219

Capítulo 10

Los usos atípicos de marcas ajenas	221
1. Publicidad comparativa	222
1.1 Introducción	222
1.2 Definición y clases	224
1.3 Posiciones a favor y en contra de la publicidad comparativa	226
1.3.1 Posiciones a favor. Argumentos	226
1.3.2 Posiciones en contra. Argumentos	228
1.4. Evolución jurisprudencial	231
1.4.1 Caso “Rolex vs Orient” (año 1971)	231
1.4.2 Caso “Galería” (año 1991)	232
1.4.3 Caso “Tango” (año 1993)	233
1.4.4 Caso “Desafío Pepsi” (año 1998)	234
1.4.5 Caso “Ariel vs Trenet” (año 2000)	235
1.4.6. Caso “Bimbo” (año 2001)	235
1.4.7 Casos “Quilmes – Isenbeck”	236
1.4.8 Caso “Energizer” (año 2009)	239
1.4.9 Caso “Bagó” (año 2009)	240
1.5 Derecho comparado	241
1.6 Legislación local	244

1.7 La publicidad comparativa en el Decreto N° 274/2019	247
1.8 Opinión del autor	250
2. La publicidad de tono excluyente	254
3. Agotamiento de los derechos marcarios	257
3.1 Concepto	257
3.2 Limitaciones	258
3.3 Clases de agotamiento	260
3.4 Importaciones paralelas	263
3.4.1 Los intereses en juego	265
3.4.2 Las atribuciones del titular marcario	267
3.5 Conclusiones	269
3.6 Antecedentes jurisprudenciales	271
3.6.1 Antecedentes locales	271
3.6.2 Antecedentes europeos	275
4. Uso de marcas en el curso del proceso de comercialización	283
5. Uso de marcas ajenas para imputar características de bienes propios	287
6. Fraccionamiento y reenvase	288
7. Uso de marcas en buscadores de Internet. Adwords o keywords	290
7.1 Función de los adwords o keywords	290
7.2 Fundamentos de las distintas posturas	292
7.3 Precedentes en el derecho comparado	294
7.4 El leading case local	298
8. Metarrotulado o Metatagging	304

Capítulo 11

Extinción del registro marcario	307
1. Causales de extinción	307
2. Renuncia del titular	307
3. Vencimiento del término de vigencia	309
3.1 Extensión temporal del derecho. Renovación	312
3.1.1 La prerrogativa del titular marcario	312
3.1.2 Alcances de la renovación. Plazos	314
3.1.3 Declaración jurada para renovar	316
3.1.4 Declaración jurada de uso de medio término	319
4. Nulidad	321
4.1 Causales de nulidad	324
4.1.1 Marcas registradas en contravención a la ley	324
4.1.2 Marcas pertenecientes a terceros	326
4.1.3 Marcas especulativas	340

4.2 Nulidad de solicitud marcaria	341
4.2.1 Nulidad “a pedido de parte”	342
4.2.2 Nulidad “de oficio”	343
4.2.3 El procedimiento en sede administrativa	344
4.3 Prescripción	346
5. Caducidad	346
5.1 Introducción	346
5.2 Concepto. Tipos de caducidad	348
5.3 Objeto de la caducidad	350
5.4 Caducidad en sede administrativa. Sujetos legitimados	351
5.5 Caducidad “de oficio”	352
5.6 El procedimiento	353
5.7 La caducidad parcial	354
5.8 Forma de computar el plazo	355
5.9 Uso de marca	357
5.10 Intensidad de uso de la marca	362
5.10.1 Pautas cuantitativas	362
5.10.2 Pautas temporales	364
5.10.3 Pautas geográficas	365
5.11 Forma de ser usada la marca	366
5.12 Sujetos que convalidan el uso marcario	370
5.13 Carga de la prueba	371
5.14 Obstáculos al uso de la marca	372
5.15 Efectos de la declaración de caducidad	378
6. Jurisprudencia complementaria	381
6.1 Nulidad marcaria	381
6.1.1 Criterio restrictivo	381
6.1.2 Nulidad de solicitud marcaria	383
6.1.3 Vicios en el procedimiento	384
6.1.4 Signos contrarios a la ley	385
6.1.5 Criterio de cotejo	386
6.1.6 Registro de marca ajena	388
6.1.7 Registro de marca extranjera	391
6.1.8 Marcas especulativas	402
6.1.9 Notificación demanda por nulidad	403
6.1.10 Prescripción	404
6.2 Caducidad	404
6.2.1 Interés legítimo	404
6.2.2 Cómputo del plazo	406
6.2.3 Uso marcario	407

6.2.4 Intensidad de uso	410
6.2.5 Forma de uso	411
6.2.6 Sujetos legitimados	412
6.2.7 Carga de la prueba	412
6.2.8 Fuerza mayor	415

Capítulo 12

Designaciones comerciales	419
1. Introducción	419
2. Concepto	420
3. Nombre comercial y otros signos distintivos vecinos	422
3.1 Nombre civil	422
3.2 Nombre social	422
3.2.1 Razón social y denominación social	423
3.2.2 Caracteres del nombre social	425
3.3 Otros signos identificatorios	427
3.3.1 Firma social	427
3.3.2 Enseña	428
3.3.3 Emblema	428
4. Naturaleza jurídica	428
5. Diferencia del nombre comercial con otros signos distintivos	430
5.1 Nombre civil	430
5.2 Nombre social	431
5.3 Marcas registradas	434
5.4 Marcas de hecho	435
5.5 Nombres de dominio	437
6. Signos aptos para ser designaciones	438
6.1 Signos de fantasía	438
6.2 Nombres de personas físicas y sobrenombres	440
6.3 Nombres de personas jurídicas	441
7. Signos no aptos para ser designaciones	442
7.1 Signos genéricos, descriptivos y que han pasado al uso general	442
7.2 Colores naturales o intrínsecos	444
7.3 Signos preexistentes	444
7.4 Denominaciones de origen	445
7.5 Signos susceptibles de inducir a error, signos oficiales, y signos contrarios a las buenas costumbres	446
7.6 Frases publicitarias carentes de originalidad	446
8. Adquisición del derecho	446
9. Extensión del derecho con respecto a la actividad	450

10. Extensión del derecho con respecto al territorio	452
10.1 Extensión territorial del derecho	453
10.2 Extensión local del derecho	454
11. Conflictos originados en relación a las designaciones	458
11.1 Conflictos entre designaciones	459
11.2 Conflictos entre designaciones y marcas	461
11.2.1 Supremacía de la marca sobre la designación	462
11.2.2 Supremacía de la designación sobre la marca	464
11.3 Conflictos entre designaciones y nombres sociales	468
11.4 Conflictos entre designaciones y nombres de dominio	472
12. Acción de cese de uso. Prescripción	473
13. Extinción del derecho	480
14. Jurisprudencia complementaria	482
14.1 Distinción entre designación y nombre social	482
14.2 Distinción entre designación y marca	483
14.3 Distinción entre designación y marca de servicio	486
14.4 Extensión de la protección	486
14.5 Conflicto entre designaciones	490
14.6 Conflicto entre designaciones y marcas	492
14.7 Conflicto entre designaciones y nombres civiles	495
14.8 Prescripción	496
14.9 Uso público y ostensible	499
14.10 Designaciones extranjeras	500

Capítulo 13

Nombres de dominio	503
1. Internet	503
2. El comercio electrónico	506
3. Los nombres de dominio. Concepto y clasificación	507
4. Marcas y nombres de dominio. Similitudes y diferencias	513
5. Naturaleza jurídica	517
5.1 Nombre de dominio como bien inmaterial	518
5.2 Contrato de prestación de servicios	520
6. Administración de nombres de dominio en la República Argentina	521
7. Conflictos entre nombres de dominio y marcas	527
8. Tipos de conflictos entre marcas y nombres de dominio	532
8.1 Ciberocupación (<i>Cybersquatting</i>)	532
8.2 Parásitos (<i>parasites</i>)	533
8.3 Gemelos (<i>Twins</i>). Conflictos entre sujetos de buena fe	538

8.4 Vínculos (<i>Linking</i>) y Enmarcado (<i>Framing</i>)	540
8.5 Metarrotulado (<i>Metatagging</i>)	542
8.6 Desprestigio	544
8.7 Signos irregistrables como marcas	545
8.8 Conflictos en base al previo registro de un nombre de dominio	548
9. Antecedentes jurisprudenciales	549
9.1 Derecho invocado – previo registro de marca	549
9.2 Derecho invocado – previo uso de designación comercial	551
9.3 Existencia de peligro en la demora	551
9.4 Ausencia de peligro en la demora	554
9.5 Principio de especialidad	555
9.6 Mala fe	555
9.7 Interés legítimo	557
9.8 Nombres de dominio inscritos en jurisdicción extranjera	558
10. Otros tipos de conflictos	559
10.1 Nombre civil	560
10.2 Nombre comercial y nombre social	562
10.3 Nombres geográficos	563
11. La Política Uniforme para la Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio	563
12. Nuevos dominios superiores y el Registro Mundial de Marcas en Internet	571
13. Derecho aplicable y jurisdicción competente	573
14. Conclusiones	577

Capítulo 14

Indicaciones geográficas y denominaciones de origen	581
1. Introducción	581
2. Terminología	582
3. Distinción entre denominación de origen e indicación geográfica simple	587
4. Motivos que justifican su protección	588
5. Desarrollo histórico	591
6. Naturaleza jurídica	594
7. Denominaciones de origen y marcas	594
8. Denominaciones de origen y marcas colectivas y de garantía	596
9. Evolución legislativa	599
9.1 Tratados internacionales	599

9.1.1 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	599
9.1.2 El Arreglo de Madrid	602
9.1.3 El Arreglo de Lisboa	604
9.1.4 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	606
9.2 Sistemas de integración y tratados de libre comercio	609
9.2.1 Unión Europea	609
9.2.2 Comunidad Andina	611
9.2.3 Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (NAFTA)	614
9.2.4 Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela (G3)	614
9.2.5 Acuerdo Mercosur - Unión Europea.	615
9.3. Legislación local	616
9.3.1 Antes de la reglamentación del Acuerdo ADPIC	616
9.3.2 Después de la reglamentación del Acuerdo ADPIC	618
9.3.3 Después de la Ley N° 27.444 y el Decreto N° 274/2019 ..	625
10. Herramientas legales para su defensa	630
10.1 Acciones civiles	630
10.1.1 Medidas cautelares	630
10.1.2 Acciones de cese de uso. Daños y perjuicios	631
10.2 Acciones administrativas	632
11. Conflictos entre denominaciones de origen homónimas	632
12. Conflictos entre denominaciones de origen y marcas	635
13. Conclusiones	642