

*Derecho*  
*Propiedad Intelectual e Industrial*

# Tratado de la **Propiedad Industrial**

**Tomo 1** - Signos distintivos

Marcas

*Autor:*

*Carlos Octavio Mitelman*

elDial.com  
Contenidos Jurídicos

# TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TOMO I - SIGNOS DISTINTIVOS

MARCAS

CARLOS OCTAVIO MITELMAN

Mitelman, Carlos Octavio

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

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8343-27-3

1. Derecho. 2. Propiedad Industrial. 3. 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 1: 978-987-8343-27-3

Tratado de la Propiedad Industrial

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

# INDICE

<b>Sobre el autor</b> .....	11
<b>Dedicatoria</b> .....	13
<b>Capítulo 1</b>	
<b>La propiedad intelectual</b> .....	15
1. Introducción .....	15
2. Particularidad de los bienes protegidos .....	17
3. Propiedad intelectual: concepto y alcances .....	22
4. Diferencias entre propiedad común y propiedad intelectual .....	26
5. Diferencias entre derechos industriales y derechos de autor .....	27
6. Regulación internacional .....	29
6.1 La propiedad intelectual en el GATT .....	31
6.2 Principios básicos del Acuerdo ADPIC .....	33
6.2.1 Estándares mínimos .....	33
6.2.2 Compatibilidad con otros tratados .....	33
6.2.3 Principio de trato nacional .....	34
6.2.4 Trato de la nación más favorecida .....	35
6.3 Observancia de los derechos de propiedad intelectual .....	36
6.3.1 Obligaciones generales .....	36
6.3.2 Principios básicos .....	37
6.3.3 Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera .....	39
6.3.4 Procedimientos penales .....	39
6.4 Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados .....	40
6.5 Prevención y solución de diferencias .....	40
7. Los nuevos desafíos de la propiedad intelectual .....	41
8. La inteligencia artificial y las patentes de invención .....	43
9. La inteligencia artificial y las marcas .....	46

10. Nanotecnología .....	49
10.1 Concepto. Utilidades .....	49
10.2 Los retos en materia de patentes de invención .....	51
11. Cadena de bloques o blockchain .....	53
11.1 En qué consiste .....	53
11.2 Blockchain y propiedad industrial .....	56

## Capítulo 2

<b>Marca. Concepto y funciones</b> .....	59
1. Las marcas y la competencia .....	59
2. Marca: concepto y requisitos .....	60
3. Evolución histórica de los signos marcarios .....	68
4. Funciones de la marca .....	71
4.1 Función distintiva .....	72
4.2 Función de identificación de origen .....	76
4.3 Función publicitaria .....	81
4.4 Función de garantía de calidad .....	83
5. Intereses protegidos .....	88
6. Régimen legislativo .....	91
7. Diferencia entre las marcas y otros signos distintivos .....	92
7.1 Marcas y designaciones comerciales .....	92
7.2 Marcas y denominaciones de origen .....	94
7.3 Marcas y nombres de dominio .....	95
7.4 Marcas y dibujos industriales .....	97
8. Marcas y la ley de defensa del consumidor .....	98
8.1 Responsabilidad del titular de una marca .....	99
8.2 Situaciones que requieren especial cautela .....	100
9. Naturaleza del derecho sobre la marca .....	101
10. Copropiedad marcaria .....	105
11. Extensión geográfica del derecho .....	110
12. Jurisprudencia complementaria .....	110
12.1 Función del régimen de marcas .....	110
12.2 Función de las marcas .....	114
12.3 Propiedad marcaria .....	117
12.4 Copropiedad marcaria .....	119

## Capítulo 3

<b>Signos registrables</b> .....	123
1. La capacidad distintiva .....	123
2. Palabras .....	128
2.1 Palabras con contenido conceptual .....	128
2.2 Palabras de fantasía .....	129
2.3 Palabras evocativas .....	129

2.4 Palabras en idioma extranjero .....	133
3. Nombres de persona .....	134
3.1 Prenombre .....	136
3.2 Apellidos propios .....	137
3.3 Apellidos ajenos .....	139
3.4 Acciones de protección del nombre .....	144
3.5 Seudónimos y sobrenombres .....	144
3.6 Retratos .....	147
4. Nombres geográficos .....	149
5. Letras, números y monogramas .....	152
6. Frases publicitarias .....	154
7. Dibujos, emblemas e imágenes .....	160
7.1 Elementos comprendidos .....	160
7.2 La materia debatida .....	161
7.3 Emojis o emoticones .....	165
7.3.1 Clases .....	165
7.3.2 Consideraciones en materia de marcas .....	167
8. Combinaciones de colores .....	168
9. Bandas o franjas .....	174
10. Relieves, grabados, estampados y sellos .....	175
11. Marcas tridimensionales .....	177
11.1 Envases y envoltorios .....	178
11.2 Forma de los productos .....	181
11.3 Forma de los edificios .....	183
11.4 Formas que originan debate sobre su protección .....	185
12. Títulos de obras científicas, literarias o artísticas .....	188
12.1 Títulos de libros, obras de teatro o películas .....	188
12.2 Títulos de publicaciones periódicas .....	194
13. Marcas no convencionales .....	196
13.1 Marcas sonoras o auditivas .....	199
13.2 Marcas olfativas .....	202
13.2.1 Motivos que ponen en duda su registrabilidad .....	202
13.2.2 Categoría de aromas. Cuáles serían registrables .....	205
13.2.3 La legislación local. Registros en el extranjero .....	208
13.3 Marcas táctiles y gustativas .....	210
13.4 Marcas móviles .....	211
13.5 “Trade dress” o apariencia distintiva .....	213
13.5.1 Concepto y alcance .....	213
13.5.2 Extensión de la protección .....	216
14. Jurisprudencia complementaria .....	218
14.1 Marcas evocativas .....	218
14.2 Palabras en idioma extranjero .....	224
14.3 Adjetivos .....	226

14.4 Nombres, seudónimos y retratos de personas físicas .....	227
14.5 Nombres geográficos .....	199
14.6 Combinación de letras y números .....	234
14.7 Frases publicitarias .....	238
14.7.1 Frases publicitarias registrables .....	238
14.7.2 Frases publicitarias no registrables .....	240
14.8 Marcas figurativas .....	242
14.9 Combinación de colores .....	243
14.10 Trade dress .....	244
14.11 Forma del producto .....	245

## Capítulo 4

<b>Signos no registrables</b> .....	247
1. Introducción .....	247
2. Designaciones necesarias .....	248
3. Dibujos necesarios. Designaciones genéricas .....	253
4. Designaciones descriptivas .....	254
5. Vocablos que pasaron al uso general .....	256
6. Denominaciones de origen .....	262
7. Forma de los productos .....	264
8. Un único color .....	265
8.1 Un único color para productos .....	266
8.2 Un único color para servicios y envoltorios o envases .....	274
8.3 Posición de la autoridad administrativa .....	276
9. Símbolos oficiales .....	277
10. Marcas engañosas .....	283
11. Marcas contrarias a la moral y a las buenas costumbres .....	287
12. Las designaciones de actividades .....	289
13. Frases publicitarias que carecen de originalidad .....	290
14. Signos excesivamente simples o complejos .....	290
15. Marcas idénticas o similares a otras ya registradas o solicitadas .....	290
16. La significación secundaria (“ <i>secondary meaning</i> ”) o distintividad sobreviniente .....	293
16.1 Ámbito de aplicación .....	295
16.2 Bienes y sujetos involucrados .....	297
16.3 Elementos aptos para acreditar el “significado secundario” .....	298
16.4 Límites a la significación secundaria .....	300
16.5 Conclusiones .....	301
17. Jurisprudencia complementaria .....	304
17.1 Designaciones necesarias .....	304
17.2 Dibujos necesarios o descriptivos .....	312
17.3 Marcas descriptivas .....	313
17.4 Signos que pasaron al uso general .....	315

17.5 Color único .....	318
17.6 Marcas engañosas .....	318
17.7 Símbolos oficiales .....	322

## **Capítulo 5**

<b>Procedimiento de inscripción .....</b>	<b>325</b>
1. Introducción .....	325
1.1 Sistema basado en la prioridad de uso .....	326
1.2 Sistema basado en la prioridad de registro .....	327
2. Sujeto titular. Interés legítimo .....	329
2.1 Alcance del concepto .....	329
2.2 Prueba del interés legítimo .....	333
2.3 Transferencia de la marca .....	336
3. Las reformas a partir de la Ley N° 27.444 .....	336
4. Sujetos legitimados para actuar. Poderes. Gestor de negocios .....	337
5. Inicio del trámite. Solicitud. Domicilio. Vicios en la presentación ...	340
6. El signo reivindicado .....	342
7. El derecho de prioridad .....	347
8. Examen de los requisitos formales. Publicación. Notificaciones .....	348
9. El sistema de oposiciones .....	350
9.1 Los cambios incorporados a partir de la Ley N° 27.444 .....	350
9.2 Autoridad de aplicación .....	352
9.3 Inicio del procedimiento .....	353
9.4 Etapa probatoria .....	357
9.5 Argumentos finales. Mediación .....	360
9.6 Recursos .....	361
10. Examen de fondo. Concesión. Alternativas ante la resolución denegatoria .....	364
11. Cuestiones conexas al procedimiento de registro .....	368
11.1 Transferencia de la marca oponente .....	368
11.2 Transferencia de marca .....	370
11.3 Fuero de atracción .....	372
12. Jurisprudencia complementaria .....	375
12.1 Alcance del concepto de interés legítimo .....	375
12.2 Sujetos con interés legítimo .....	377
12.3 Oportunidad para acreditar el interés legítimo .....	381
12.4 Sujetos que carecen de interés legítimo .....	383
12.4 Carga de prueba .....	384
12.6 Derecho de prioridad marcaria .....	385
12.7 Cuestiones procesales .....	386
12.8 Transferencia. Interés legítimo del oponente .....	390
12.9 Transferencia de marca .....	392
12.10 Fuero de atracción .....	392



## Capítulo 6

<b>Directrices para el cotejo marcario</b> .....	397
1. Introducción. Tipos de confusión .....	397
2. Signos objeto de cotejo ¿Qué se compara? .....	404
3. Sujeto a considerar ¿quién es el sujeto relevante para el cotejo? .....	405
4. Ámbitos de realización del cotejo marcario .....	407
4.1 Ámbito ideológico .....	407
4.2 Ámbito visual .....	415
4.3 Ámbito auditivo .....	423
5. Cobertura de la marca: productos y servicios comprendidos .....	427
6. Reglas para efectuar el cotejo marcario .....	439
6.1 Cotejo sucesivo .....	439
6.2 Predominio de las semejanzas .....	442
6.3 Cotejo del conjunto .....	444
6.4 Elemento distintivo predominante .....	446
6.5 Apreciación espontánea .....	448
6.6 Preeminencia de los derechos adquiridos .....	449
7. Circunstancias adjetivas de la causa .....	450
7.1 Palabras o vocablos de uso común .....	451
7.2 Familia de marcas .....	459
7.3 Predominio de las partes iniciales .....	460
7.4 Previa coexistencia de las marcas cotejadas .....	462
7.5 La incidencia del público consumidor .....	468
7.6 La incidencia de la inactividad de la marca prioritaria .....	471
7.7 La incidencia de la marca de defensa y de la marca notoria .....	473
7.8 Valor de los antecedentes registrales .....	474
7.9 Las marcas de productos farmacéuticos .....	475
8. Jurisprudencia complementaria .....	479
8.1 Reglas para el cotejo marcario .....	479
8.2 Confundibilidad gráfica y fonética .....	490
8.3 Inconfundibilidad gráfica y fonética .....	492
8.4 Confundibilidad fonética .....	493
8.5 Inconfundibilidad fonética .....	496
8.6 Confundibilidad ideológica .....	496
8.7 Inconfundibilidad ideológica .....	502
8.8 Predominio de las raíces o partes iniciales .....	505
8.9 Confundibilidad indirecta .....	507
8.10 Términos de “uso común” .....	509
8.11 Familia de marcas .....	516
8.12 Elemento preponderante .....	518
8.13 Coexistencia anterior .....	524
8.14 Principio de especialidad (excepción) .....	525
8.15 Público consumidor (productos de consumo masivo) .....	532

8.16 Público consumidor (productos especializados) .....	534
8.17 Marcas farmacéuticas .....	539

## Capítulo 7

<b>Clases especiales de marcas</b> .....	549
<b>Las marcas renombradas y notorias</b> .....	549
1. Signos comprendidos .....	549
2. Marca renombrada y marca notoria .....	552
3. Productos y servicios protegidos .....	557
4. Ámbito geográfico de protección .....	562
5. Dilución .....	568
6. Atribuciones del titular de una marca “renombrada” o “notoria” .....	574
7. Prueba de la notoriedad .....	578
8. La prescripción de la acción .....	579
9. Uso de la marca notoria en materia de renovación registral y caducidad .....	580
10. Jurisprudencia complementaria .....	582
10.1 Concepto de marca renombrada y notoria .....	583
10.2 Requisitos .....	586
10.3 Justificación de su protección .....	589
10.4 Productos y servicios protegidos. Principio de especialidad .....	589
10.5 Lugar de la notoriedad .....	592
10.6 Dilución .....	593
10.7 Criterios de cotejo en conflictos que involucran marcas notorias .....	596
10.8 Prueba de la notoriedad .....	601
<b>Las marcas de hecho</b> .....	604
1. Los sistemas para el nacimiento del derecho marcario .....	604
2. El hecho marcario .....	608
3. Concepto de “marca de hecho” .....	609
4. Marcas de hecho y designaciones .....	610
5. El uso generador de derechos .....	612
6. Sustento normativo para su protección. Atribuciones del usuario de una marca de hecho .....	614
6.1 Oposiciones .....	615
6.2 Cese de uso .....	615
6.3 Nulidad .....	617
6.4 Otras normas aplicables .....	619
7. Posición crítica respecto a equiparar la condición de la marca de hecho a la marca registrada .....	621
8. Jurisprudencia complementaria .....	622
8.1 Justificación de su protección .....	622

8.2 Requisitos para su protección .....	625
8.3 Rechazo a su tutela .....	628
8.4 Medidas cautelares .....	629
8.5 Ausencia de protección penal .....	630
<b>Marcas colectivas y marcas de certificación .....</b>	<b>631</b>
<b>Marcas de defensa .....</b>	<b>638</b>
1. Concepto y ámbito de aplicación .....	638
2. Criterio de cotejo .....	643
<b>Marcas de reserva y marcas de repetición .....</b>	<b>645</b>
1. Conceptos. La polémica planteada .....	645
2. Antecedentes judiciales .....	650

## SOBRE EL AUTOR

Carlos Octavio Mitelman es Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y Agente de la Propiedad Industrial.

Su labor profesional siempre estuvo vinculada a la defensa de los derechos intelectuales, desde sus inicios cuando se desempeñó en el área de legales de Schering-Plough S.A., hasta la actualidad ofreciendo asesoramiento y atención jurídica a empresas innovadoras de origen internacional y local en la firma Obligado & Cia.

Fue uno de los miembros fundadores de la Maestría en Propiedad Industrial en la Universidad Austral, ejerciendo la docencia como profesor titular en cuatro materias: “Marcas y otras designaciones”; “Patentes y otras formas de protección de las innovaciones”; “Derecho de marcas profundizado”; “Derecho de patentes profundizado”.

También es profesor en la Diplomatura en la misma universidad, habiendo asimismo dictado clases sobre la misma especialidad en las Universidades de Belgrano y el Museo Social Argentino.

Por otro lado, se desempeña como profesor de “Instituciones de Derecho Privado” en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Desde el año 2013 es Director junto con Daniel Zuccherino del Suplemento de Propiedad Intelectual de elDial.com

Ha publicado distintas obras en la materia, entre las que podemos destacar “Marcas y otros signos distintivos” (2 tomos - La Ley); “Protección jurídica de la información confidencial y de los datos científicos” (LexisNexis); “Marcas y patentes en el GATT” (Abeledo-Perrot) y “Cuestiones de derecho industrial” (Ad-Hoc).

Cuenta en su haber con numerosas publicaciones en revistas jurídicas tanto locales como extranjeras.

Por último, pero no menos importante. Casi todo lo anterior ha sido posible porque se encuentra felizmente casado desde el año 2001 con su esposa Adriana.

