

TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TOMO I - SIGNOS DISTINTIVOS

MARCAS

CARLOS OCTAVIO MITELMAN

INDICE

Sobre el autor	11
Dedicatoria	13
Capítulo 1	
La propiedad intelectual	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

Marca. Concepto y funciones	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

Signos registrables	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

Signos no registrables	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

Procedimiento de inscripción	325
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

Directrices para el cotejo marcario	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

Clases especiales de marcas	549
Las marcas renombradas y notorias	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
Las marcas de hecho	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
Marcas colectivas y marcas de certificación	631
Marcas de defensa	638
1. Concepto y ámbito de aplicación	638
2. Criterio de cotejo	643
Marcas de reserva y marcas de repetición	645
1. Conceptos. La polémica planteada	645
2. Antecedentes judiciales	650