

TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TOMO 2 - SIGNOS DISTINTIVOS

MARCAS

DESIGNACIONES COMERCIALES

NOMBRES DE DOMINIO

INDICACIONES GEOGRÁFICAS
Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

CARLOS OCTAVIO MITELMAN

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 |