

DIEGO CHIJANE  
Profesor de Derecho Civil - Obligaciones y Contratos  
Universidad de la República Oriental del Uruguay

# Derecho de Marcas

## Contratación marcaria

editorial  
**B de f**  
Montevideo - Buenos Aires

2011

*Julio César Faira* - Editor

## ÍNDICE

<i>Principales abreviaturas</i> .....	XVII
<i>Agradecimientos</i> .....	XXI
<i>Prólogo</i> .....	XXIII

### CAPÍTULO I

#### NATURALEZA JURÍDICA DE LA MARCA Y DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

I. La marca como cosa o bien inmaterial y su inserción en el régimen clasificatorio de bienes .....	1
1. Preliminar .....	1
2. La marca como cosa o bien .....	2
3. La marca como derecho real mueble .....	4
4. La marca como cosa o bien inmaterial .....	6
II. Naturaleza jurídica del derecho sobre la marca .....	9
1. Derecho de propiedad industrial .....	9
2. Derecho de la personalidad .....	10
3. Derechos sobre bienes inmateriales .....	12
4. Derecho intelectual .....	13
5. Derecho al ejercicio de una actividad económica .....	14
6. Derecho de propiedad .....	18
7. Tutela estatal .....	27
8. Posición adoptada, derecho de propiedad sobre la marca .....	29

### CAPÍTULO II

#### FUNCIONES DE LA MARCA

I. Preliminar .....	35
II. Función distintiva .....	37
1. Preliminar .....	37
2. Indicación de procedencia empresarial .....	38
3. Distinción del producto o servicio .....	44
III. Función indicadora de calidad .....	50

IV. Función publicitaria o atractiva .....	57
V. Condensación de goodwill .....	63
VI. Función comunicativa .....	64

## CAPÍTULO III

## CONCEPTO DE MARCA

I. Preliminar .....	69
II. Concepto de marca .....	69
1. La marca como signo .....	69
2. La marca como signo distintivo .....	71
3. Distintividad apriorística, "secondary meaning" .....	75
4. Titularidad de los signos marcarios .....	75
5. ¿Las marcas sólo diferencian las prestaciones de diversas personas? .....	76

## CAPÍTULO IV

## EL SISTEMA REGISTRAL.

## NACIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA.

## PRINCIPIOS REGISTRALES.

## REPRESENTACIÓN E INFORMACIÓN REGISTRAL

I. Nacimiento del derecho de marca .....	77
1. Sistema declarativo .....	77
2. Sistema atributivo .....	79
3. Sistema mixto .....	80
4. Sistema nacional .....	81
II. Principios registrales .....	82
1. Prioridad .....	82
2. Publicidad material u oponibilidad .....	84
3. Publicidad formal .....	85
4. Tracto sucesivo .....	86
5. Calificación .....	87
6. Rogación .....	87
III. Representación convencional en materia marcaria .....	88
IV. Información registral .....	90

## Capítulo V

## TRANSFERENCIA DE MARCA

I. Preliminar. Aspectos terminológicos .....	91
II. Transmisiones negociales de marca .....	93

1. Régimen normativo aplicable .....	93
2. Forma de la transferencia negocial .....	95
3. Inexigencia de certificación de firmas .....	97
4. Categorización .....	98
5. Naturaleza comercial o civil .....	98
6. Capacidad de las partes .....	100
7. Enajenación de marca ganancial .....	101
8. Obligaciones de las partes. Prohibiciones impuestas al cedente una vez operada la transmisión. Carga de declarar marcas iguales o similares a la traspasada ...	101
9. Responsabilidad del cedente por evicción o vicios ocultos	108
10. Anulación de la marca, nulidad absoluta o inexistencia del contrato .....	122
11. La tradición en el traspaso marcario .....	125
12. Modalidades de transferencia .....	130
III. Transferencia de marca y enajenación de establecimiento comercial .....	146
1. Concepto de establecimiento comercial, diferenciación con el de empresa .....	146
2. Grados de vinculación entre marca y establecimiento comercial (o empresa) .....	148
3. Transferencia de establecimiento y cesión de marca, sistema nacional .....	160
IV. Transferencia por fusión y por escisión de sociedades .....	165
1. Fusión .....	165
2. Escisión .....	166
V. Transmisiones no negociales de marca .....	166
1. Transferencia sucesoria .....	166
2. Ejecución forzada .....	167
3. Transferencia por acción reivindicatoria .....	168
VI. Transferencia de marca y derechos del consumidor .....	177
1. Derecho Comparado .....	177
2. Sistema nacional .....	181
VII. Situaciones particulares .....	181
1. Acciones marcarias y cesión de marca .....	181
2. Cesión de marca y derecho de prioridad unionista .....	182
3. Transferencia de solicitud contra la que existen oposiciones	184
4. Transferencia de marca opositora .....	184
5. Promesa de cesión de marca .....	185
VIII. Inscripción de la transferencia .....	185
1. Ineficacia absoluta de lo no inscripto en relación a terceros, imposibilidad de iniciar acciones .....	185

2. Ineficacia de lo no inscripto sólo en relación a determinados terceros.....	187
3. Momento preciso en el que la transferencia deviene oponible a terceros.....	190
4. Legitimación y plazo para inscribir.....	191
5. Trámite de inscripción.....	191
6. Tasa de inscripción y precio de publicación.....	193
7. Inscripción parcial de transferencia.....	194
IX. Modificaciones que no alteran la titularidad registral.....	196
X. Marcas de certificación, marcas colectivas y transferencia de marca.....	197
1. Marcas de certificación, conceptualización.....	197
2. Marca de certificación como posible objeto de transferencia.....	198
3. Marcas colectivas, conceptualización.....	198
4. Marca colectiva como posible objeto de transferencia ...	199

## CAPÍTULO VI

## LA LICENCIA DE MARCA

I. Preliminar. Concepto.....	201
II. Función económica.....	204
III. Análisis de la definición legal.....	205
1. Preliminar.....	205
2. Naturaleza contractual.....	205
3. Accesoriedad.....	207
4. Concesión de uso total o parcial.....	208
5. Tiempo determinado.....	210
IV. Categorías de licencias.....	214
1. Exclusivas y simples. Exclusivas abiertas y cerradas ...	214
2. Licencia total o parcial.....	219
3. Licencia con o sin limitación territorial.....	219
4. Licencias de uso y licencias de fabricación.....	221
5. Licencia de marca en trámite de registro.....	221
6. Licencia de marca sin registrar.....	224
7. Licencia tácita.....	224
V. Naturaleza jurídica del contrato de licencia. Naturaleza jurídica del derecho de licencia.....	225
1. Preliminar.....	225
2. Naturaleza personal o real del derecho del usuario.....	226
3. Naturaleza jurídica del contrato de licencia.....	230
VI. Categorización del contrato de licencia.....	237
1. Bilateral o unilateral.....	237

2. Oneroso o gratuito.....	237
3. Conmutativo.....	238
4. Contrato de ejecución continuada.....	239
5. Consensual.....	240
6. "Intuitu personae" o "intuitu instrumenti".....	240
7. Atípico.....	242
8. Naturaleza comercial o civil.....	243
VII. Capacidad y legitimación para otorgar licencias.....	243
VIII. La diferenciación con otros tipos contractuales y con la renuncia al ejercicio de acciones marcarias.....	244
1. Licencia de marca y merchandising.....	244
2. Licencia y acuerdo de delimitación de derechos.....	248
3. Licencia y agencia.....	249
4. Licencia y contrato de transferencia de marca.....	250
5. Licencia de marca y franquicia.....	252
6. Licencia y contratos de fabricación por cuenta de terceros.....	254
7. Licencia y concesión mercantil.....	255
8. Licencia y renuncia al ejercicio de acciones marcarias.....	256
IX. Obligaciones emergentes del contrato de licencia.....	256
1. Preliminar.....	257
2. Obligaciones del licenciante.....	273
3. Obligaciones del licenciataria.....	282
X. Responsabilidad del licenciante por evicción y vicios ocultos.....	282
1. Preliminar.....	284
2. Vicios ocultos.....	284
3. Evicción.....	284
4. Anulación de la marca, nulidad o inexistencia del contrato de licencia por ausencia de objeto.....	286
5. Supuestos que configuran incumplimiento contractual y no evicción.....	289
XI. Cláusulas especiales del contrato de licencia.....	291
1. Cláusula de licenciataria más favorecido.....	291
2. Cláusula rebus sic stantibus.....	291
XII. Licencia de marca y acciones marcarias.....	292
1. Legitimación para accionar del licenciataria.....	292
2. Accionamiento del licenciataria en base a la normativa de competencia desleal.....	296
3. Actuación del licenciataria en procesos iniciados por el titular de la marca.....	299
XIII. Responsabilidad del licenciante por productos defectuosos comercializados por el usuario.....	299
1. Sistemas que atribuyen responsabilidad al licenciante.....	299

2. Sistema nacional .....	301
3. Cláusula contractual de exoneración de responsabilidad del licenciante .....	304
XIV. Cesión de licencia y sublicencia .....	305
XV. Admisibilidad o no de la cesión de licencia por transmisión de la empresa licenciataria .....	307
XVI. Forma de la licencia .....	309
XVII. Efectos de la inscripción .....	309
XVIII. Trámite de inscripción .....	311
XIX. Incumplimiento contractual de parte del licenciatario .....	311
XX. Extinción del contrato .....	313
1. Preliminar .....	313
2. Cumplimiento del plazo pactado .....	313
3. Receso unilateral .....	314
4. Mutuo disenso .....	321
5. Resolución por incumplimiento. Cláusula resolutoria automática .....	321
6. Extinción del contrato por nulidad o caducidad de la marca .....	323
7. Concurso del licenciante o del licenciatario .....	326
8. Muerte o incapacidad del empresario individual. Extinción de la personalidad jurídica .....	331
9. Efectos de la extinción del contrato de licencia .....	331
XXI. Marcas de certificación y colectivas y licencia de marca ..	336

## CAPÍTULO VII

## NORMATIVA ANTITRUST Y CONTRATOS MARCARIOS

I. Derecho antitrust. Conceptualización .....	337
II. Derecho de marcas y Derecho de la competencia .....	338
III. Licencia de marca y normativa antitrust .....	340
IV. Cláusulas del contrato de licencia analizadas desde la perspectiva del Derecho de defensa de la competencia .....	344
1. Fijación de precios .....	344
2. Cláusulas de control de producción .....	349
3. Package licensing .....	352
4. Cláusulas que restringen los derechos de exportación del licenciatario .....	352
5. Cláusulas sobre transmisión de "know-how" .....	354
6. Cláusula de exclusividad y restricciones territoriales a la actividad del licenciatario .....	354
7. Limitación de venta de productos .....	358
8. Cláusula de no concurrencia (no restablecimiento) .....	358

9. Prácticas discriminatorias. Distribución selectiva .....	360
10. Pago de regalías más allá de la vigencia del derecho de marca .....	362
11. Obligación de no impugnar la validez de la marca licenciada .....	362
V. Transferencia de marca y Derecho de la competencia .....	363

## CAPÍTULO VIII

## PRENDA DE MARCA

I. Preliminar .....	365
II. Marcas inscriptas y solicitudes de registro como posibles objetos de prenda .....	365
III. Partes de la prenda .....	367
IV. Forma del contrato de prenda .....	367
V. Transferencia de marca prendada .....	368
VI. Prenda de establecimientos comerciales e industriales .....	369
VII. Prenda de marca y renuncia .....	370
VIII. Prenda y omisión de renovar la marca .....	371
IX. Trámite de inscripción de prendas, novaciones, endosos, cancelaciones y reinscripciones .....	371

## CAPÍTULO IX

## MEDIDAS CAUTELARES QUE TIENEN POR OBJETO SIGNOS MARCARIOS. HIPOTECA INDUSTRIAL, DERECHOS REALES SOBRE LA MARCA (DERECHO DE USUFRUCTO), EXPROPIACIÓN, LEASING, RENUNCIA DE MARCA

I. Embargo de marca .....	373
1. Admisibilidad legal .....	373
2. Renuncia de marca embargada .....	375
3. Embargo y renovación de la marca .....	376
4. Transferencia de marca embargada .....	377
5. Trámite de inscripción .....	377
II. Prohibición de innovar .....	377
III. No reinscripción de las medidas cautelares .....	378
IV. Hipoteca industrial, derechos reales sobre la marca (derecho de usufructo), expropiación, Leasing, renuncia de marca ..	379
1. Hipoteca industrial .....	379
2. Derechos reales sobre la marca .....	379
3. Expropiación .....	381
4. Leasing .....	382
5. Renuncia de marca .....	382

CAPÍTULO X  
COMUNIDAD MARCARIA

I. Preliminar. Régimen general de la comunidad .....	383
II. Régimen general de la comunidad marcaria .....	387
1. Condominio y copropiedad, ¿diferenciación de conceptos? .....	387
2. Admisibilidad de la comunidad marcaria .....	390
3. Normativa aplicable a la comunidad marcaria .....	391
III. Facultades comprendidas en el derecho del comunero .....	392
1. Aprovechamiento económico o uso de la marca por un solo comunero .....	392
2. Disposición de cuota parte .....	395
3. Renuncia y prenda .....	397
4. Facultad de pedir la partición. Pactos de mantenimiento de la indivisión .....	397
III. Actos que requieren voluntad concertada .....	399

CAPÍTULO XI  
CONTRATOS MARCARIOS Y  
AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

I. Preliminar. Conceptualización y fundamentación de la teoría del agotamiento .....	403
II. Requisitos generales para que opere el agotamiento .....	407
1. Elemento objetivo: primera comercialización .....	407
2. Elemento subjetivo: consentimiento del titular de la marca .....	407
3. Agotamiento y cesión de marca. Teoría del origen común .....	410
4. La cesión de marca no configura el consentimiento necesario para el agotamiento del derecho de marca ...	412
5. Cesiones voluntarias que no impiden el agotamiento .....	413

CAPÍTULO XII  
CONTRATOS MARCARIOS INTERNACIONALES

I. Conceptualización .....	415
II. Régimen normativo general .....	416
III. Régimen normativo específico .....	418
IV. Legalización de contratos marcarios internacionales .....	419
<i>Bibliografía</i> .....	421