

LUIS EDUARDO BERTONE
GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS

DERECHO DE MARCAS

MARCAS, DESIGNACIONES
Y NOMBRES COMERCIALES

3ª EDICIÓN ACTUALIZADA, CORREGIDA Y AUMENTADA

TOMO I



Heliasta

ÍNDICE

<i>Prólogo</i>	9
<i>Prólogo a la segunda edición</i>	11

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

<i>A. Aspectos generales de las marcas</i>	13
Importancia del derecho de marcas	13
El concepto de marca	16
Las marcas y los restantes signos distintivos	23
<i>B. Función y sentido económico de las marcas</i>	27
Tipos y funciones de las marcas	27
Función distintiva de las marcas	28
Función de identificación del origen de los bienes y servicios	35
Función de garantía de calidad	41
Función publicitaria e informativa	47
Función competitiva	57
Función de protección del titular de la marca	62
Función de protección del consumidor	67
Función y efectos económicos de las marcas en los países subdesarrollados	70
Críticas generales al sistema marcario	71
Críticas al Convenio de París	79
Críticas a las marcas extranjeras y a sus licencias	87
Críticas a las marcas en la industria farmacéutica	100
Propuestas de modificación del sistema marcario	102
<i>C. Desarrollo histórico de las marcas y de su protección jurídica</i>	107
Introducción	107
Las marcas en la antigüedad	108
Las marcas en la Edad Media	109

Las marcas en las Edades Moderna y Contemporánea	111
Evolución del Derecho de marcas en la Argentina	114
<i>D. Bases legales del Derecho de marcas</i>	116
Introducción	116
Fundamento constitucional del Derecho de marcas	116
La Ley 22.362	118
El Decreto Reglamentario	121
El Convenio de París	121
Tratado de Montevideo	144
El Acuerdo TRIPS	146
Otras normas reglamentarias	161
<i>E. El derecho de marcas internacional y comparado</i>	161
Introducción	161
El Arreglo de Madrid	163
Tratado sobre el Registro de Marcas	166
El Arreglo de Niza	169
El Arreglo de Viena	170
El Tratado de Nairobi	171
Líneas generales de un Tratado de Cooperación en Materia de Marcas	171
Las Convenciones Panamericanas	173
La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y sus reformas	174
El Derecho europeo de marcas	177
Las marcas en el Mercosur	180
Las Leyes Uniformes Africanas	182
La Ley Uniforme Centroamericana	183
Los distintos sistemas marcarios nacionales	183
El sistema marcario estadounidense	187
El sistema marcario francés	190
El sistema marcario alemán	193
El Derecho de marcas en los países colectivistas	197
El Derecho de marcas en América Latina	199
<i>F. La naturaleza del derecho a la marca</i>	200
Introducción	200
Derecho de la personalidad	201
Derecho de monopolio	202
Derecho intelectual	205
Derecho de propiedad industrial	207
Las marcas como bienes inmateriales	208
El derecho sobre las marcas como propiedad	210
Conclusiones	215

<i>G. Relación del Derecho de marcas con otras ramas jurídicas</i>	216
Introducción	216
Las marcas y el Derecho de la competencia desleal	216
Las marcas y el Derecho Civil	220
Las marcas y el Derecho Comercial	228
Las marcas y el Derecho Penal	229
Las marcas y la Ley de Lealtad Comercial	231
Las marcas y la Ley de Defensa de la Competencia	234
Las marcas y el Derecho de patentes	237
Las marcas y los diseños industriales	240
Las marcas y los derechos de autor	243
<i>H. Tipos de marcas</i>	247
Introducción	247
Distintos tipos de signos marcarios	247
Marcas de fantasía, evocativas, descriptivas, significativas y denominativas	252
Marcas fuertes y débiles	257
Marcas facultativas y obligatorias	259
Marcas de productos y marcas de servicios	261
Marcas registradas y de hecho	262
Marcas individuales y colectivas	264
Marcas generales y marcas especiales	266
Marcas simples y complejas	267
Marcas notorias, mundiales y célebres	267
Marcas defensivas y ofensivas	270
Marcas de reserva	272
Marcas seriadas	272
Marcas acompañantes	272
Marcas anexas	273
Marcas nacionales, extranjeras y unionistas	273
Marcas de certificación o de calidad	274

CAPÍTULO II

ADQUISICIÓN DEL DERECHO MARCARIO

<i>A. Hecho y derecho marcarios</i>	275
Introducción	275
<i>B. Noción del derecho marcario</i>	278
Conceptos generales – Remisión	278
<i>C. Apropiación de la marca</i>	279
Introducción	279

Adquisición a través del uso	280
Adquisición mediante el registro	281
<i>D. Condiciones de adquisición del derecho sobre la marca</i>	291
Introducción	291
Condiciones objetivas	292
Una o más palabras con contenido conceptual o si él	295
Sustantivos	296
Adjetivos	300
Verbos y formas verbales	302
Neologismos	303
Palabras en idiomas extranjeros	306
Barbarismos y vulgarismos	310
Nombres propios	311
Nombres geográficos	325
Palabras "sin contenido conceptual"	328
Casos de "superposición"	330
Marcas figurativas	339
Dibujos, emblemas e imágenes	340
Grabados, estampados y sellos	348
Bandas	350
Combinaciones de colores	352
Marcas tridimensionales	359
Marcas mixtas y complejas	363
Signos no susceptibles de representación gráfica	370
Observaciones generales sobre la distintividad y la disponibilidad	371
Condiciones subjetivas	384
Condiciones negativas	389
Concepciones de otros países en materia de adquisición del derecho	397
Condiciones objetivas de registrabilidad	399
Condiciones subjetivas de registrabilidad	402
Condiciones negativas	402
<i>E. Procedimiento para la adquisición del derecho marcario</i>	403
Introducción	403
El procedimiento administrativo bajo la legislación argentina	405
Oposiciones	415
El procedimiento judicial	421
Publicaciones	427

LUIS EDUARDO BERTONE
GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS

DERECHO
DE
MARCAS

**MARCAS, DESIGNACIONES
Y NOMBRES COMERCIALES**

3ª EDICIÓN ACTUALIZADA, CORREGIDA Y AUMENTADA

TOMO II



Heliasta

ÍNDICE

CAPÍTULO III

EXTENSIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

<i>A. Diferentes derechos sobre la marca</i>	9
Conceptos generales	9
Derecho a usar o no usar marca	10
Derecho a elegir marca	13
Derecho a registrar y a no registrar marca	18
Derecho a la subsistencia del signo colocado	19
Derecho a la exclusividad de la marca	22
<i>B. Extensión objetiva del derecho</i>	22
Introducción	22
Extensión en cuanto al signo registrado	23
Derecho a oponerse al registro y uso de signo idéntico	23
Derecho a oponerse al registro y uso de signo similar	25
La “similitud confusionista”	25
Signos relevantes a los efectos del cotejo	29
Consumidor relevante a los efectos del cotejo	32
Criterios generales de apreciación de la similitud	41
Criterios de apreciación de la similitud en casos especiales	73
Teoría de las distancias	75
Las “marcas débiles”	76
Extensión en cuanto a los productos o servicios cubiertos por la marca ...	84
<i>C. Extensión subjetiva del derecho</i>	102
Introducción	102

La marca y su propietario	102
La propiedad de la marca	107
La copropiedad de la marca	108
Marcas de propiedad de asociaciones profesionales	112
El derecho de seguimiento	114
Transmisibilidad del derecho	116
Transmisión voluntaria del derecho	116
Transmisión no voluntaria del derecho	119
Incremento o disminución de la extensión del derecho según la conducta del propietario de la marca	125
La "lucha por el derecho" marcario	126
Efectos de la inacción del propietario	126
El "agotamiento de los derechos"	129
La titularidad de las acciones marcarias	150
<i>D. Dimensión civil y penal de la protección al derecho marcario</i>	160
Introducción	160
Los delitos penales	160
Las acciones civiles	1760
Extensión temporal del derecho	200
Extensión geográfica del derecho	200
<i>E. El uso atípico de la marca ajena</i>	205
Introducción	205
Uso típico y uso atípico de la marca	207
Metodologías para el encuadramiento jurídico del uso atípico de la marca	209
Elementos normativos determinantes de la licitud del uso atípico de la marca ajena	213
Usos privados de la marca	215
Uso de signos marcarios en publicaciones	216
Uso de signos marcarios en el curso del proceso de comercialización	219
Uso de signos marcarios en relación con productos sujetos a elaboración	223
Uso de signos marcarios ajenos para indicar características de bienes o servicios propios	226
Uso de signos marcarios ajenos en publicidad	227
El rellenado de envases	231
Conclusiones	232

CAPÍTULO IV

CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA DEL DERECHO MARCARIO

Introducción	233
Duración del derecho sobre la marca	235
Renovación del registro	239
Procedimiento de renovación	247
Extinción del derecho sobre la marca	251
Renuncia del titular	252
Vencimiento del término de vigencia	255
Declaración judicial de nulidad	256
Causales de nulidad	263
Prescripción de la acción de nulidad	280
Caducidad de registros marcarios	283
Fundamentos de la caducidad por falta de uso	284
Naturaleza y efectos de la caducidad por falta de uso	290
Cómputo de términos para la declaración de caducidad por falta de uso	295
El concepto de uso de la marca	296
La intensidad de uso de la marca	309
Personas que deben usar la marca	313
Lugar de uso de la marca	315
Forma de la marca usada	318
Justificación del no uso por causas de fuerza mayor	320
La acción de caducidad	325
Entrada en vigencia de la carga de uso	328
Acuerdos respecto de nulidades y caducidades	330

CAPÍTULO V

CESIONES Y LICENCIAS DE MARCAS

Introducción	333
Importancia económica de las cesiones y licencias de marcas	334
Distinción entre cesiones y licencias de marcas	337
<i>A. Cesiones de marcas</i>	343
La cesión de marcas en el Derecho Comparado	343

Evaluación de los distintos regímenes de cesión de marcas	349
La cesión de marcas en la legislación argentina	353
La naturaleza de la cesión de marcas	354
El objeto de la cesión de marcas	356
Cesiones parciales de derechos marcarios	357
Cesiones de solicitudes de marcas	360
Cesiones de marcas o solicitudes en litigio	361
Cesiones de marcas ajenas	362
Cesiones de marcas de hecho	364
Capacidad y legitimación para ceder marcas	366
Transferencia de fondo de comercio y cesión de marca	367
Forma de la cesión de marca	372
Efectos de la cesión de derechos marcarios	373
Efectos de la cesión respecto de terceros	374
Inscripción de la cesión	376
Garantías del cedente	378
Otras transferencias de derechos marcarios	382
<i>B. Licencias de marcas</i>	391
Introducción	391
La licencia de marcas en el Derecho Comparado	392
Evaluación de los distintos regímenes de licencias de marcas	396
La licencia de marcas en la legislación argentina	399
La naturaleza de la licencia de marcas	400
Calificación de las licencias de marcas	408
Tipos de licencias de marcas	411
Distinción de las licencias respecto de otros actos marcarios	413
El objeto de los contratos de licencia de marcas	415
Capacidad y legitimación para otorgar licencias de marcas	417
Forma de las licencias de marcas	419
Obligaciones del licenciante. Introducción	421
Obligación de no accionar contra el licenciatario	422
Obligaciones de garantía. El licenciante como titular de la marca	424
Obligaciones de garantía. Atribuciones suficientes del licenciante	427
Obligaciones de garantía. No infracción a los derechos de terceros	427
Obligaciones de garantía. Otros efectos de la evicción	430
Obligaciones de garantía. Validez de la marca	430

Obligaciones de garantía. Posibilidad económica de explotación de la marca	435
Obligación de accionar contra terceros infractores	435
Pago de las tasas	436
Renovación del registro	437
Conservación del valor competitivo de la marca	437
Provisión de insumos y comercialización de productos	438
Obligaciones del licenciatario. Introducción	439
Pago de regalías y otras contraprestaciones en dinero	439
Obligación de explotar la marca	443
Obligaciones relativas a la explotación y comercialización del licenciatario	445
Obligaciones en materia de publicidad	446
Obligaciones de accionar contra terceros	447
Duración de la licencia marcaria	448
Efectos de la terminación del contrato	451
Límites territoriales de las licencias marcarias	452
Cláusulas expresas sobre territorio	454
Cláusulas de exclusividad	458
Exclusividad en caso de falta de disposiciones expresas al respecto	459
Efecto de la cláusula de exclusividad	460
Sublicencias	463
Franquicias	466
Acuerdos de coexistencia	467

CAPÍTULO VI

LAS DESIGNACIONES

<i>A. Introducción</i>	469
Aspectos generales de las designaciones	469
El concepto de designación	471
Las designaciones y los restantes signos distintivos	473
Bases legales de la protección de las designaciones	478
Las reformas introducidas por la Ley 22.362 al régimen de designaciones	479
La naturaleza del derecho a las designaciones	480
Signos utilizables como designaciones	483
Signos no susceptibles de ser utilizados como designaciones	488
Signos no susceptibles de ser tutelados como designaciones	493

Supuestos especiales de designaciones	498
Actividades susceptibles de ser distinguidas mediante designaciones	501
Personas que pueden adquirir la propiedad de designaciones	502
<i>B. Adquisición del derecho sobre una designación</i>	<i>503</i>
Reglas generales	503
Concepto del uso	503
Intensidad de uso requerida	508
Personas que deben usar la designación	510
Licitud del uso de la designación	513
Ámbito territorial del uso	514
<i>C. La extensión del derecho sobre una designación</i>	<i>517</i>
Principios generales	517
El contenido esencial de la propiedad sobre una designación	518
Actividades a las que se extiende el derecho sobre una designación	519
Territorio al que se extiende el derecho sobre una designación	523
Signos confundibles	529
Actos que configuran uso de una designación confundible	539
Conflictos entre designaciones y marcas	546
<i>D. Acciones derivadas de la propiedad de una designación</i>	<i>557</i>
<i>Prescripción</i>	<i>557</i>
Introducción	557
Actos punibles	558
Acciones penales. Procedimiento	563
Acciones civiles	564
Prescripción	566
<i>E. Conservación y pérdida del derecho sobre una designación</i>	<i>571</i>
Introducción	571
Extinción del derecho sobre una designación	571
<i>F. Transmisión de derechos sobre una designación</i>	<i>576</i>
Introducción	576
Distinción entre cesiones y licencias de designaciones	576
La cesión de designaciones en el Derecho argentino	577
La naturaleza de la cesión de designaciones	581
Los elementos de la cesión de designaciones	582
Transferencia de fondo de comercio y cesión de designaciones	584
Forma de la cesión de designaciones	588

Efectos de la cesión de designaciones	588
Garantías del cedente de la designación	589
Otras transferencias de designaciones	590
Licencias de designaciones. Introducción	594
Efectos característicos de las licencias de designaciones	595
<i>Bibliografía</i>	<i>599</i>
<i>Apéndice legislativo</i>	<i>619</i>