

JORGE OTAMENDI

DERECHO DE MARCAS

*TERCERA EDICIÓN
AMPLIADA Y ACTUALIZADA*



ABELEDOPERROT
BUENOS AIRES

ÍNDICE

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1	Qué es una marca	7
1.2	Funciones de la marca	8
1.2.1.	Indicación de origen	8
1.2.2.	Distinción de productos y servicios.....	9
1.2.3.	Garantía	10
1.2.4.	Publicidad.....	11
1.3.	El sistema atributivo.....	12
1.4.	El valor de la marca no registrada	13
1.5.	Marcas de productos	17
1.6.	Marcas de servicios.....	19
1.7.	Marcas colectivas	23
1.8.	Marcas de certificación	25
1.9.	El uso facultativo	25
1.10.	Territorialidad.....	26
1.11.	Derechos que confiere	26
1.12.	Duración	26
1.13.	Legislación vigente	27
1.13.1.	El APDIC	28
1.14.	Clasificación de productos y servicios	29

CAPÍTULO II

EL DERECHO Y SU ADQUISICIÓN

2.1.	Carácter distintivo	31
2.1.1.	Signos registrables	32
2.1.2.	Palabras de fantasía	32
2.1.3.	Palabras con significado conceptual	33
2.1.4.	Marcas evocativas	34
2.1.5.	Dibujos	38
2.1.6.	Emblemas	38
2.1.6-a)	Dibujos genéricos.....	40
2.1.6-b)	El dibujo y la denominación	41
2.1.7.	Monogramas.....	43
2.1.8.	Grabados, estampados y sellos.....	43
2.1.9.	Imágenes	43
2.1.10.	Bandas	44
2.1.11.	Combinaciones de colores	44
2.1.12.	Envases y envoltorios.....	48
2.1.12-a)	Los envases y el decreto 6673/63 sobre modelos y diseños industriales	50
2.1.13.	Letras y números por su dibujo especial.....	51
2.1.14.	Combinaciones de letras o de números	52
2.1.15.	Frasas publicitarias	53
2.1.15-a)	La originalidad	55
2.1.15-b)	Carácter publicitario.....	60
2.1.16.	Relieves	60
2.1.17.	Otros signos registrables.....	64
2.1.18.	Nombres de personas y seudónimos	64
2.1.19.	Nombres geográficos.....	65
2.1.20.	Las formas de los edificios.....	66
2.1.21.	Signos sonoros	69
2.1.22.	Títulos de publicaciones periódicas	69
2.1.23.	Partículas de uso común	71
2.1.24.	Formas no necesarias	72
2.1.25.	Olores	72
2.1.26.	Signos que han adquirido significado secundario	73
2.2.	Signos no registrables.....	74
2.2.1.	Denominaciones y signos genéricos	74
2.2.1-a)	Designaciones necesarias.....	74
2.2.1-b)	Palabras de idiomas extranjeros	80
2.2.1-c)	Conjuntos con designaciones necesarias.....	81
2.2.1-d)	El dibujo o tipo de letra característico de designaciones genéricas	82
2.2.1-e)	Dibujos necesarios	82

2.2.1-f)	Límites de la irregistrabilidad	83
2.2.1-g)	Designaciones usuales	83
2.2.1-h)	Designaciones genéricas	83
2.2.1-i)	Designaciones descriptivas	84
2.2.1-j)	Adjetivos calificativos	85
2.2.2.	Vocablos que pasaron al uso general	88
2.2.2-a)	El uso común	91
2.2.3.	Forma de los productos	91
2.2.4.	El color de los productos	95
2.3.	Signos con entidad marcaria no registrables	96
2.3.1.	Marcas idénticas o similares a otras anteriores	96
2.3.2.	Denominaciones de origen	98
2.3.3.	Marcas engañosas. Confusión indirecta	101
2.3.4.	Signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres	108
2.3.5.	Signos oficiales nacionales	109
2.3.6.	Signos oficiales extranjeros e internacionales	110
2.3.7.	El nombre, seudónimo y retrato de las personas	111
2.3.7-a)	Personas físicas	111
2.3.7-b)	Qué es el nombre	113
2.3.7-c)	Alcance de la protección	117
2.3.8.	Las designaciones de actividades	118
2.3.9.	Las frases publicitarias sin originalidad	121
2.3.10.	Otros signos no registrables	121
2.3.11.	Títulos de libros, de películas y de columnas periodísticas	121
2.3.12.	Marcas denigratorias	122

CAPÍTULO III

EL REGISTRO DE LA MARCA

3.1.	Requisitos de fondo que hacen al signo	127
3.1.1.	Novedad. Carácter distintivo	127
3.1.2.	Especialidad. Disponibilidad	129
3.1.3.	Originalidad	130
3.1.4.	Licitud	131
3.2.	Requisitos que hacen al solicitante	132
3.2.1.	Quién puede solicitar el registro	132
3.2.2.	El interés	133
3.3.	Trámite de registro	136
3.3.1.	Presentación de la solicitud	136

3.3.1-a)	La descripción	137
3.3.1-b)	Variación del tamaño y color	138
3.3.1-c)	Renuncia de privilegio sobre elementos de uso común	139
3.3.2.	La prioridad	140
3.3.2-a)	El uso anterior y la prioridad	142
3.3.3.	El domicilio especial.....	143
3.3.4.	La publicación	144
3.3.5.	El examen de la marca	145
3.3.6.	Facultades de la autoridad administrativa. Autorización para registrar la marca por parte de un tercero	146
3.3.7.	La oposición.....	148
3.3.7-a)	El escrito de oposición. El llamado de atención.....	148
3.3.7-b)	Los fundamentos de la oposición y su ampliación.....	149
3.3.8.	El interés en la oposición.....	152
3.3.9.	Efectos de la oposición. La acción judicial. El fuero de atracción	157
3.3.9-a)	La mediación	159
3.3.10.	La oposición y la transferencia de la marca oponente.....	160
3.3.11.	La resolución administrativa. Renuncia a la vía judicial	163
3.3.12.	Apelación de la resolución denegatoria.....	164
3.3.13.	Mandatarios. Personería.....	165
3.3.14.	Cómputo de plazos, notificaciones	166

CAPÍTULO IV

LA CONFUSIÓN

4.1.	La confusión y la Ley de Marcas	167
4.2.	Confusión directa y confusión indirecta. Las familias de marcas	171
4.2-a)	El daño	173
4.3.	Confusión visual.....	173
4.3.1.	Similitud ortográfica	174
4.3.2.	Similitud gráfica	176
4.3.3.	Similitud de forma	176
4.4.	Confusión auditiva.....	178
4.4.1.	Pronunciación incorrecta	179

4.4.2.	Palabras de idiomas extranjeros	180
4.4.3.	Las siglas	181
4.5.	Confusión ideológica	182
4.5.1.	Similitud conceptual de palabras	182
4.5.2.	Similitud conceptual de dibujos	185
4.5.3.	Similitud conceptual entre una palabra y un dibujo	186
4.5.4.	Palabras con significados contrapuestos	188
4.5.5.	Por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir.....	188
4.5.6.	Entre una palabra en idioma extranjero y su traducción	189
4.6.	La confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos	192
4.6.1.	En clases distintas	195
4.6.1-a)	Mismo género de productos	195
4.6.1-b)	Misma materia prima	195
4.6.1-c)	Partes y accesorios	196
4.6.1-d)	Uso conjunto	198
4.6.1-e)	Misma finalidad. Afinidad	199
4.6.1-f)	Venta en un mismo negocio	200
4.6.2.	En una misma clase	202
4.6.3.	Carácter excepcional	204
4.6.4.	Límite de la oposición	205
4.6.5.	Prueba de la confusión	205
4.6.6.	Entre productos y servicios.....	206
4.7.	Pautas o reglas para decidir la confusión	208
4.7.1.	El cotejo	209
4.7.1-a)	Cotejo sucesivo.....	209
4.7.1-b)	Preponderancia de las semejanzas	209
4.7.1-c)	La marca opuesta es un derecho en expectativa	210
4.7.1-d)	Análisis del conjunto. Impresión que deja.....	210
4.7.1-e)	La descripción de la marca	212
4.7.1-f)	Las circunstancias adjetivas	212
4.7.1-g)	La posición del juez	212
4.7.1-h)	La forma en que se usará la marca.....	213
4.7.2.	Las circunstancias a ser tenidas en cuenta.....	214
4.7.2-a)	El público consumidor y los productos y servicios a distinguir	214
4.7.2-b)	Los productos farmacéuticos.....	217
4.7.2-c)	La inclusión en la marca de elementos de uso común	221
4.7.2-d)	Productos no amparados por la marca opo- nente	223

4.7.2-e)	El uso de la marca oponente. La marca de de- fensa.....	224
4.7.2-f)	La notoriedad.....	225
4.7.2-g)	La coexistencia de la marca oponente.....	226
4.7.2-h)	La coexistencia con marcas de terceros.....	230
4.7.2-i)	El contenido conceptual.....	232
4.7.2-j)	Las marcas no denominativas.....	233
4.7.2-k)	Los casos de nulidad.....	234
4.7.2-l)	El uso anterior como nombre comercial.....	234
4.8.	La prueba de la confusión.....	235

CAPÍTULO V

CONSERVACIÓN DEL DERECHO

5.1.	El uso de la marca.....	237
5.1.1.	La aplicación de la marca.....	238
5.1.2.	La comercialización y la prestación.....	239
5.1.3.	Uso en el país.....	241
5.1.4.	Intensidad del uso.....	242
5.1.5.	El plazo de cinco años.....	245
5.1.6.	Uso de marca diferente de la registrada.....	246
5.1.7.	Quién debe usar la marca.....	250
5.1.8.	La fuerza mayor.....	250
5.2.	Las marcas de defensa.....	253
5.3.	La renovación.....	258
5.4.	La reinscripción.....	260
5.5.	Vigencia de la obligación de uso. Caducidad de marcas concedidas bajo el régimen de la ley 3975.....	262

CAPÍTULO VI

DEFENSA DE LA MARCA

6.1.	La exclusividad en el uso, su violación y los delitos.....	265
6.2.	La falsificación.....	268
6.2.1.	Falsificación total o parcial.....	269
6.2.2.	Agregado de otros elementos.....	269
6.2.3.	Traducción.....	270

6.2.4.	Tenencia.....	270
6.2.5.	Coincidencia con la marca registrada	271
6.2.6.	Prueba de la falsificación	271
6.2.7.	Caso del licenciado y del fabricante por encargo	272
6.3.	La imitación fraudulenta.....	273
6.3.1.	Tenencia.....	276
6.3.2.	Prueba de la imitación fraudulenta	276
6.4.	Uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización	276
6.4.1.	Aplicación de la marca.....	279
6.4.2.	Relleno	279
6.4.3.	Venta	281
6.4.4.	Uso en publicidad	282
6.4.5.	Uso como nombre comercial o enseña.....	283
6.4.6.	Referencia a la marca de otro. La publicidad comparativa.....	285
6.4.7.	Fraccionamiento. Reenvase.....	287
6.4.8.	Uso en papelería, anuncios, prospectos, etcétera.....	289
6.4.9.	Uso en productos reparados o renovados	290
6.4.10.	Comercialización de repuestos.....	291
6.4.11.	Servicios.....	292
6.4.12.	Reventa de productos legítimos.....	292
6.4.13.	Materia prima o componente.....	293
6.4.14.	Uso en experimentos o tests.....	294
6.4.15.	Uso como palabra del lenguaje.....	295
6.4.16.	El uso oral.....	297
6.4.17.	Uso propio	298
6.5.	Puesta en venta, venta o comercialización de marca falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización.....	299
6.6.	Puesta en venta, venta y comercialización de productos o servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada	300
6.6.1.	Tenencia.....	302
6.6.2.	Importación del extranjero	302
6.6.3.	Importación de productos legítimos. Importación paralela.....	303
6.6.4.	Productos no cubiertos por la marca registrada y marcas “de hecho”	305
6.6.5.	El propósito de competencia desleal.....	306
6.6.6.	Presunción de dolo	307
6.7.	Tentativa	309

6.8.	Reincidencia	310
6.9.	Concurso de delitos	311
6.10.	Participación	311
6.11.	La acción penal	312
6.12.	Promoción de la acción	312
6.13.	Tribunal competente	313
6.14.	Procedimiento	313
6.15.	Las penas	313
6.16.	Otras consecuencias de la condena	314
	6.16.1. Comiso, venta, destrucción	314
	6.16.2. Publicación de la sentencia	315
6.17.	Carácter optativo de la acción	316
6.18.	Prescripción de la acción penal	316
6.19.	La personería en la acción penal	317
6.20.	La falsificación de marcas obligatorias	318
6.21.	La acción civil. El interés legítimo. La mala fe	320
	6.21.1. Casos de confusión	321
	6.21.2. Referencia a la marca ajena	322
	6.21.3. El uso de la marca ajena en la publicidad	323
	6.21.4. Uso como nombre comercial	323
	6.21.5. Casos del artículo 31	324
	6.21.6. Uso del nombre propio	324
	6.21.7. Denigración	324
	6.21.8. La dilución	324
	6.21.9. Uso por representante o agente no autorizados	325
6.22.	Tribunal competente	325
6.23.	Procedimiento	326
6.24.	Comiso, venta, destrucción	326
6.25.	Prescripción de la acción	326
6.26.	El incidente de explotación	328
	6.26.1. La caución	330
6.27.	Medidas precautorias	331
	6.27.1. Quién puede pedir las	332
	6.27.2. Oportunidad	333
	6.27.3. Juez competente	333
	6.27.4. Embargo, inventario y secuestro	334

6.27.5.	La obligación de ordenar las medidas y su levantamiento	335
6.27.6.	El embargo y el incidente de explotación	337
6.27.7.	Lugar y día en que se llevan a cabo	338
6.27.8.	Objetos sobre los que procede	339
6.27.9.	La fuerza pública. Intervención de otras personas	339
6.27.10.	La caución	340
6.27.11.	Las explicaciones	342
6.27.12.	La caducidad de las medidas	343
6.27.13.	Otras medidas cautelares	344
6.27.13-a)	El APDIC y la prohibición de uso de la marca como medida provisional	344
6.27.13-b)	Procedimiento	346
6.27.14.	Personería	348
6.28.	La reparación de los daños	348
6.28.1.	Los daños y su prueba	348
6.28.2.	Las formas de reparación	351
6.28.3.	Las utilidades del infractor	357
6.28.4.	Frutos	358
6.28.5.	Daño moral	358
6.28.6.	Juez competente	359
6.28.7.	Prescripción de la acción	360
6.29.	La acción de reivindicación	360

CAPÍTULO VII

EXTINCIÓN DEL DERECHO

7.1.	Renuncia	363
7.2.	Vencimiento del término de vigencia	363
7.3.	La nulidad	364
7.3.1.	Marcas registradas en contravención a la ley	364
7.3.1-a)	Vicios en el solicitante	365
7.3.1-b)	Vicios que afectan al signo	365
7.3.1-b.i)	Nulidad de marcas que amparan otros productos	369
7.3.1-c)	Vicios en el procedimiento	372
7.3.2.	Piratería de marcas	373
7.3.3.	Las marcas especulativas	379
7.3.4.	El compromiso de no uso	380
7.3.5.	Nulidad de solicitudes	381

7.3.6.	Interés en la acción de nulidad.....	382
7.3.7.	Criterio de apreciación.....	382
7.3.8.	Juez competente y trámite.....	383
7.3.9.	Nulidad parcial.....	383
7.3.10.	Prescripción de la acción.....	383
7.3.11.	Efectos de la nulidad.....	385
7.4.	La caducidad.....	386
7.4.1.	Acción de caducidad, interés y prueba de uso.....	386
7.4.2.	Efectos de la caducidad.....	387

CAPÍTULO VIII

LA MARCA NOTORIA

8.1.	Qué es la marca notoria.....	389
8.2.	El Convenio de París.....	394
8.2.1.	Lugar en que debe haber notoriedad. El APDIC y el Convenio de París.....	398
8.2.2.	Productos idénticos o similares.....	399
8.2.3.	El uso de la marca.....	400
8.2.4.	La prescripción de la acción.....	401
8.2.5.	La prueba de la notoriedad.....	401
8.3.	La protección de la legislación interna.....	402
8.3.1.	En materia de nulidades.....	402
8.3.2.	En casos de oposición.....	402
8.3.3.	En materia de cesación de uso.....	402
8.4.	La dilución.....	403
8.4.1.	Protección de su poder distintivo.....	404
8.4.2.	Unicidad.....	405

APÉNDICE

Normas del APDIC, aprobado por ley 24.425, relativas a marcas	411
Ley de Marcas 22.362.....	417
Reglamentación de la Ley de Marcas - decreto 558/81.....	425
Anexo decreto 558.....	434
<i>Bibliografía</i>	449