



## MARCAS: PANORAMA DE SU REGIMEN LEGAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA

**Este artículo fue publicado en la revista "Aplicación Profesional" N° 14 –Setiembre de 1997-**

(Edit. Aplicación Tributaria)

*Carlos Octavio Mitelman*

### 1. MARCA: CONCEPTO.

Un mercado moderno y dinámico supone un lugar donde los empresarios tratan de aumentar su presencia mejorando la calidad de los productos y servicios existentes, o desarrollando artículos nuevos y ofreciendo nuevas alternativas en materia de prestaciones en beneficio de los consumidores.

Estos empresarios solamente pueden lograr estos objetivos usando marcas comerciales que identifiquen sus mercaderías y servicios y que los distinguan de sus competidores.

*La marca es, entonces, el signo mediante el cual un determinado producto o servicio es conocido y acreditado ante el público, signo que es empleado por los hombres de negocios para distinguir sus productos y servicios respecto de los ofrecidos por sus competidores.*

### 2. FUNCIONES DE LA MARCA.

Si bien los signos marcarios cumplen distintas funciones, la función esencial está dada por su capacidad distintiva. Las restantes se encuentran subordinadas a su carácter distintivo.

#### *2.1. Función distintiva.*

La función esencial de la marca -como surge de su definición- consiste en distinguir productos o servicios de sus similares.

Carecería de sentido brindar protección a una marca si el signo de que se trata carece de la posibilidad de cumplir con su propósito de identificar mercaderías o servicios.

Consideramos que uno de los requisitos que necesariamente debe reunir una marca es el de su carácter distintivo, el cual determinará su función primordial destinada a identificar un producto o un servicio entre los productos o servicios de una misma especie o clase ofrecidos por los competidores.

La función distintiva de la marca constituye la esencia de este signo y se manifiesta en el derecho de exclusividad que tiene el titular sobre ella. Las normas del derecho marcario intervendrán justamente cuando alguien utiliza una marca sin autorización del titular, pues este empleo implica la violación de su función identificatoria, la cual está siendo aplicada sin el consentimiento de su propietario.

Asimismo, una marca ayuda a los consumidores a seleccionar un producto o servicio que tenga la calidad y características que satisface sus necesidades, simplificando su búsqueda.

### *2.2. Función de identificación de origen.*

De acuerdo a lo expuesto, las marcas identifican los productos de un fabricante concreto, en la etapa de su elaboración como en la de su comercialización. Esto implica que son aptas para identificar mercaderías como provenientes de un determinado origen.

Sin embargo, esta función no es -a diferencia de la anterior- una función necesaria de la marca.

El fundamento de lo manifestado obedece a diferentes circunstancias. Es frecuente que el público consumidor esté familiarizado con una marca (por publicidad, por su exhibición en locales de venta) y a pesar de ello desconozca totalmente la identidad de la empresa productora de los bienes o prestadora de los servicios distinguidos con la marca.

Nótese -asimismo- que en la actualidad es muy común que sean varios y diferentes los fabricantes de productos y prestatarios de

servicios, que a través de concesión de licencias y franquicias, los distinguan con las mismas marcas.

Sucede también que una marca puede cambiar de propietario a través de una cesión, y esta operación sea desconocida por quienes habitualmente adquieren las mercaderías identificadas por ese signo marcario.

### *2.3. Función publicitaria.*

Esta función se vincula con las dos anteriormente mencionadas.

En relación a la función distintiva, el empleo de las marcas permite informar al público que determinados productos -en apariencia iguales o de calidad no fácilmente distinguibles- han sido identificados en forma diferente, a fin de que distinguan sus propias calidades y condiciones.

### *2.4. Función de calidad.*

Un signo marcario no es simplemente la forma de denominar a un producto o servicio específico, sino que además aporta el incentivo para que su propietario mantenga o mejore la calidad de los mismos.

El individuo que vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio, lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que caracterizaban al producto o servicio en su anterior adquisición. No obstante ello, la calidad uniforme que el consumidor espera encontrar en el producto o servicio no es una obligación jurídica del titular de una marca. No hay disposición legal que exija la fabricación de productos o la prestación de servicios en forma idéntica con el transcurso del tiempo. Pero sobre él recaerán los beneficios de mantener o mejorar la calidad y las pérdidas derivadas de su deterioro, porque el público advierte estos hechos y orienta sus preferencias a productos o servicios de la competencia.

### **3. REGIMEN LEGAL.**

En la República Argentina, las principales normas que regulan el derecho de marcas son las siguientes:

- a) Ley N° 22.362: sancionada el 26/12/1980.
- b) Decreto Reglamentario N° 558/81: sancionado el 24/02/1981.
- c) Ley N° 24.425: promulgada el 23/12/1994. Esta norma contiene el Acta Final en el que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay del GATT por la que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). Entre sus anexos consta el *"Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio"* (*Acuerdo sobre los ADPIC*) (1).

El Acuerdo ADPIC se refiere y cubre, además del tema de las marcas, otras materias atinentes a la protección de la propiedad intelectual tales como patentes de invención, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, indicaciones geográficas, protección de la información no divulgada.

El Acuerdo ADPIC dispone la obligación de ajustar las respectivas legislaciones de orden nacional a los estándares mínimos que consagra.

El artículo 1° del Convenio mencionado establece que los firmantes podrán prever en su legislación nacional una protección más amplia que la exigida en dicho Acuerdo.

La normativa del GATT/ADPIC ha quedado incorporada en nuestra legislación nacional. Si consideramos que a raíz de la implícita modificación del artículo 31 de la Constitución Nacional por la Convención Reformadora de 1994, todos los tratados internacionales aprobados por el Congreso tienen jerarquía superior a las leyes (conforme el artículo 75, incisos 22 y 24 de la Constitución Reformada), no podemos sino concluir que a los efectos de respetar dicho orden jerárquico, nuestras normas locales deben adaptarse al texto del Convenio internacional.

En el específico ámbito del derecho marcario, nuestra Ley N° 22.362 satisface las exigencias del Acuerdo.

### **4. NATURALEZA DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.**

Quien ingresa en el juego de la oferta y la demanda desea que los productos que comercializa y los servicios que presta, sean preferidos en relación a aquellos que ofrece la competencia. Busca así diferenciarlos y acude a la protección que ofrece el derecho marcario.

Si el producto o servicio han ganado su clientela, se procura que los competidores no usen signos que puedan causar confusión con los propios.

La posibilidad de defender una marca está íntimamente vinculada a la *propiedad* que se pueda invocar sobre ella.

La marca logra su función de tal en virtud del *derecho exclusivo* que goza su titular respecto de su uso.

Como ya hemos expresado, el derecho marcario interviene cuando alguien emplea una marca sin la autorización del titular. Ese empleo supone violar la función identificatoria de la marca, pues ha sido colocada sin consentimiento del propietario.

Otamendi (2) explica que "hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar ... El espíritu de la legislación marcaria, antes y ahora, es el evitar la confusión ... cualquiera sea la confusión que se cause, se producirá un daño ... Quien compra un producto creyendo que compra otro, ha dejado de comprar el que quería. El dueño de la marca original ha perdido una venta. Puede también perder el cliente para siempre si la calidad del producto que compró es mala, lo cual es muy probable, y atribuye este hecho al dueño de la marca original. Así, la próxima vez comprará el producto de la competencia ... También sufrirá un daño el consumidor toda vez que habrá comprado lo que no quería".

El art. 4 de la Ley N° 22.362 establece que "*La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro ...*"

Las únicas marcas que gozan de las garantías de la ley son aquellas debidamente registradas, pero ello no significa que las no inscriptas no sean marcas, pero quien las emplea no puede invocar -como regla general- la exclusividad que acuerda la ley.

## **5. CLASES DE MARCAS.**

Existen diversas maneras de clasificar a las marcas. Entre las formas más típicas se encuentran las siguientes:

### *5.1. Marcas nominativas, figurativas y mixtas.*

Las *marcas nominativas* son las que se pueden escribir y pronunciar. Se trata de términos que involucran a dos sentidos del público; el de la vista, porque se pueden leer y el del oído porque se pueden pronunciar y escuchar.

Dentro de las marcas nominativas hallamos a las palabras con o sin contenido conceptual; nombres y seudónimos de personas; las combinaciones de letras y números; nombres geográficos; frases publicitarias.

Las *marcas figurativas* se diferencian de las anteriores pues éstas no se pueden pronunciar. Son los signos que sólo pueden ser percibidos por la vista.

Entre las marcas figurativas corresponde ubicar a los dibujos; emblemas; monogramas (letras superpuestas generalmente con un grafismo particular); grabados, estampados y sellos (hay quienes no las consideran como marcas, pues son medios de "impresión" de la marca); bandas (o franjas); combinaciones de colores aplicados en un lugar determinado de los productos o envases; envoltorios, envases y relieves con capacidad distintiva; la forma no necesaria de los productos.

Las *marcas mixtas* comprenden los elementos característicos de los dos tipos anteriores. Por ejemplo, palabras acompañadas por un dibujo, o escritas con un grafismo especial.

### 5.2. *Marcas de productos y de servicios.*

El empleo de un signo marcario será distinto en las marcas de producto que en las de servicios. En las primeras se tiende a fijar el signo sobre el producto o envase. Tratándose de servicios, es evidente que no existe tal posibilidad; la marca cumple su función esencial al ser colocada en los lugares donde se prestan los servicios, o sobre elementos vinculados con tales servicios (menús, servilletas, toallas, uniformes, papelería).

En ambos casos la marca goza de la misma protección, así falsificar o imitar fraudulentamente una marca de servicio produce las mismas consecuencias que el hacerlo con una marca de producto. Ambos son signos distintivos, la diferencia radica en el objeto a identificar.

### 5.3. *Marcas registradas y marcas de hecho.*

En los denominados sistemas *atributivos* (adoptado por nuestro país), la propiedad de una marca y su exclusividad de uso se obtiene mediante el registro y no por medio del primer uso (característica del denominado sistema declarativo).

El registro es resultado, generalmente, de un procedimiento previo en el que la autoridad competente evalúa si el signo propuesto reúne las condiciones necesarias para su inscripción (tema que se analizará posteriormente) y se efectúan publicaciones a los efectos de que posibles interesados puedan oponerse a la inscripción.

Se denominan como *marcas de hecho* a "los signos que se utilizan con la función distintiva propia de las marcas, sin haber sido registrados como tales, y sin violar los derechos de marcas registradas..." (3)

En determinadas circunstancias se concede protección a esta clase de marcas, cuando se está en presencia de un uso pacífico, público y continuado, ejercido durante un tiempo suficientemente prolongado, de manera que el signo haya adquirido difusión y el interesado haya obtenido una importante clientela. En virtud de lo anterior, se ha negado la inscripción a terceros de marcas que fueron previamente usadas intensamente por quien no las había registrado, impidiendo así que se produjera un despojo contrario a la equidad.

### 5.4. *Marcas notorias.*

"Marca notoria es aquella que es conocida por casi la totalidad del público, consumidores o no, como identificando un producto determinado" (4).

La marca notoria goza de una posición particular en el derecho de marcas. Ello en virtud de la existencia de normas y criterios jurisprudenciales que se aplican exclusivamente a este tipo de signos. Esto obedece a que se procura defender a la marca notoria frente a posibles usurpaciones y, en general, ante la ausencia de registro, como veremos a continuación.

Hay quienes especulan registrando marcas extranjeras notorias en un país donde todavía no ha sido inscrita, obteniendo un ilegítimo provecho del prestigio de un tercero. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad. Para evitar que la marca notoria se diluya con el uso indiscriminado en diversos productos o servicios y por distintos fabricantes o prestadores, debe evitarse o anularse su registro, desde que estamos ante una variante de competencia desleal (5).

Este tema constituye una preocupación internacional. Demostración de ello es que las marcas notorias se encuentran reguladas en los principales tratados en la materia: artículo 6 bis del Convenio de

París para la Protección de la Propiedad Industrial (Estocolmo 1967); artículo 16.2 del Acuerdo GATT/ADPIC.

#### *5.5. Marcas Colectivas.*

La marca colectiva es aquella cuya propiedad puede pertenecer a varios sujetos de derecho. Por ejemplo, una cooperativa cuyos integrantes la pueden utilizar individualmente. Dicho empleo será factible en la medida de que los miembros acepten y respeten las condiciones fijadas en un reglamento de uso por ellos suscripto.

### **6. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.**

El trámite de inscripción de una marca se inicia con la presentación de la solicitud de registro ante la Dirección de Marcas perteneciente al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) organismo creado a través de la Ley N° 24.481 (6).

En el formulario correspondiente debe consignarse el nombre del solicitante, domicilio real, domicilio constituido, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que se van a distinguir (7).

La solicitud presentada configura un derecho de prelación, en el sentido de que quien primero requiere una marca obtiene -en principio- un mejor derecho a la misma en relación a quien lo hace con posterioridad. El artículo 8 de la Ley N° 22.362 establece que "*el derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales aprobados por la Argentina*".

La excepción prevista en la norma alude a lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de París que faculta a quien solicita una marca en cualquier país miembro del tratado a gozar de un período de prioridad para hacerlo en otro país miembro,

siempre que lo haga dentro del plazo de (6) seis meses posteriores a la primera presentación.

Presentada la mencionada solicitud de registro, la autoridad de aplicación publicará la marca requerida por un día en el Boletín de Marcas. Actualmente, desde la presentación de la solicitud y la publicación transcurren aproximadamente un período de (40) cuarenta días.

La publicación de la marca es importante, pues a partir de ella se empieza a computar el plazo de (30) treinta días corridos para que las personas interesadas eleven las oposiciones pertinentes (art. 13 Ley N° 22.362) (8).

También dentro del plazo de (30) treinta días de efectuada la publicación (no se aclara que sean corridos) el INPI debe realizar un examen respecto a si la marca reúne las condiciones de registrabilidad (tema que se analizará en el punto 6 de este artículo) y efectúa a la vez una búsqueda de antecedentes (marcas confundibles que precedan a la marca solicitada). Este trámite insume aproximadamente unos (8) ocho meses, plazo que afortunadamente está tendiendo a reducirse.

Las oposiciones tienen como propósito impedir un registro solicitado, basadas en que tal registro violaría un derecho del oponente (fundamentalmente la titularidad de una marca registrada confundible). La existencia de oposición obra como un impedimento a la inscripción de una marca.

Para que el oponente esté legitimado para actuar, se requiere que tenga un *interés legítimo*; además deberá demostrar que los derechos que tutelan tal interés predominan sobre los del solicitante.

Aracama Zorraquín (9) señala otras circunstancias que permitirían fundamentar una oposición contra la solicitud de registro de una marca, tales como alegar la titularidad de derechos de autor, de un modelo industrial, de un nombre comercial, que se verían afectados por el registro del signo marcario.

Si se han elevado oposiciones, el solicitante tiene el plazo de (1) un año a partir de la notificación de la oposición deducida para iniciar la acción judicial con el fin de obtener el retiro de dicha oposición (art. 16 Ley N° 22.362). Ese tiempo en la mayoría de los casos es aprovechado para llegar a un acuerdo y lograr el retiro de la oposición, permitiendo que el trámite siga adelante. Si las negociaciones fracasan, el solicitante -como se adelantara- tiene la posibilidad de iniciar una acción en sede judicial para obtener el retiro de la oposición.

La función del juez consistirá en cotejar los dos signos en disputa y determinar si existe posibilidad de confusión entre ellos, de manera de resolver concretamente si los derechos sobre la marca registrada pueden resultar afectados si se admite la inscripción del signo solicitado.

Si se declara que la oposición es pertinente, el INPI procederá a denegar la inscripción. Si la sentencia dispone que la oposición es improcedente (y dictaminada la registrabilidad de la marca) la misma pasa a concesión.

## **7. CONDICIONES DE REGISTRABILIDAD.**

Las condiciones de registrabilidad son las siguientes:

- a) Objetivas.
- b) Subjetivas.
- c) Negativas.

#### 7.1. Condiciones objetivas.

Las condiciones objetivas de registrabilidad de un signo son su *significatividad*, su *distintividad* y su *disponibilidad*.

En primer lugar, la marca debe ser un *signo*.

El signo constituye una unidad de mensaje, mediante la cual un transmitente procura enviar un determinado concepto al receptor, para lo cual debe ser perceptible.

El signo debe ser además individualizante, "*distintivo*" de un producto. Se entiende por condición de distintividad, el requisito de que el signo escogido no signifique en forma genérica, necesaria o descriptiva al producto que debe distinguir.

El término "capacidad distintiva" posee dos componentes: a) la capacidad identificatoria "intrínseca", que se refiere a la aptitud identificatoria del signo considerado en sí mismo, abstracción hecha de todo otro (principio de *originalidad*) y b) la capacidad identificatoria "extrínseca", entendida como la idoneidad de un signo para ser registrado por su carácter diferente respecto de otros ya existentes (principio de *novedad*).

El suizo Charles Chenevard (10), al referirse al principio de la *originalidad*, señala lo siguiente: "La denominación debe ser ante todo *arbitraria*. Ella, no debe, por consiguiente contener la designación genérica o descriptiva del objeto, ni indicar sus cualidades o su destino; en una palabra es preciso que la impresión que ella evoca no tenga ninguna relación con la naturaleza de la mercancía a la cual está destinada, atendiendo de que nadie tiene el derecho de apropiarse del nombre vulgar de un objeto o de sus cualidades..."

En virtud de lo expuesto, el art. 2 de la Ley N° 22.362 establece que "*No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características*". (De esta manera, no podría utilizarse, por ejemplo, la palabra "caramelo" para distinguir "caramelos" ni "dulce" para identificar miel).

"b) *Los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro*". (Estamos ante el supuesto de signos que empezaron por ser marcas y con el transcurso del tiempo se transformaron en la designación del producto distinguido. Esto significa que, por el reiterado empleo de una palabra para distinguir determinados artículos, éstos terminan por identificarse con esa palabra. Muchas veces la gente solicita un producto, por lo que ella cree que es su nombre, cuando en realidad se trata de una marca. Son conocidos los casos de la marca GOMINA -usualmente utilizada para pedir fijador de pelo-cualquiera fuese la marca del fijador; CURITAS para apósitos protectores; ASPIRINA para píldoras, GILLETTE para hojas de afeitar. El proceso previsto por la ley debe ocurrir antes de que el signo sea registrado; o en el caso de que haya sido



inscripto, si el titular por alguna circunstancia perdió la exclusividad sobre ese signo. En este supuesto, ninguna persona puede en adelante apoderarse del mismo).

"c) *La forma que se dé a los productos*". (En doctrina y jurisprudencia se ha admitido que las formas no necesarias y distintivas de los productos puede ser registradas como marca -como la forma original que pudiera adoptar un jabón o un chocolate- pero esto no puede extenderse a las formas necesarias o típicas de un producto).

"d) *El color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos*". (Es improcedente la inscripción de un color como marca. La solución contraria conduciría a la constitución de una exclusividad injusta a favor de aquellos sujetos que los han adoptado. La solución es distinta en el caso de tratarse de una combinación de colores que diferencia un artículo de sus similares, pues aquí es casi infinita la variedad que puede obtenerse de la unión de colores primarios).

En numerosas oportunidades una marca no puede registrarse a pesar de poseer suficiente capacidad distintiva. La condición de *novedad o disponibilidad* se encuentra cumplida cuando no se han registrado o solicitado con anterioridad marcas idénticas o similares para distinguir los mismos productos o servicios (art. 3 - incs. a) y b) Ley N° 22.362).

Como ya fuera expuesto, es de la esencia de la marca poder diferenciarse de otras y el otorgar el derecho a su titular de excluir a otros del uso de marcas idénticas o similares.

Otra circunstancia por la cual puede rechazarse el registro de una marca con suficiente poder distintivo, reside en su identificación con signos oficiales nacionales o internacionales (art. 3 - incs. f) y g) Ley N° 22.362).

El art. 3 - inc. h) de la Ley citada excluye también del registro *el nombre, seudónimo o retrato de personas, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive*.

### 7.2. *Condiciones subjetivas.*

Son los extremos que debe reunir el solicitante para iniciar el trámite administrativo.

El art. 4 de la Ley N° 22.362 faculta a ser titular de marcas a cualquiera que tenga un *"interés legítimo"*.

"Tiene interés legítimo aquel que registre una marca con la real intención de usarla, pero no de venderla o especular con ella ..." (11).

### 7.3. *Condiciones negativas.*

Las condiciones negativas son las que *no* deben verificarse para que el signo sea registrable.

Las marcas *no deben ser engañosas*. Se denominan *marcas engañosas* a aquellos signos, palabras o figuras que contengan indicaciones no verdaderas sobre la naturaleza, origen, componentes y cualidades de los productos o servicios o que por cualquier otro medio tratan de engañar o a inducir al público en error. El art. 3

- inc. d) de la Ley N° 22.362 prohíbe la inscripción de signos con estas características.

Aracama Zorraquín (12) señala que "se puede provocar engaño mediante una referencia a determinado origen geográfico -en realidad falso- como la que hace una marca que represente el emblema de un país determinado o un distintivo famoso de algún país, región o ciudad. Las marcas pueden ser engañosas también cuando constan de palabras que tienen una ortografía o pronunciación extranjeras, no obstante ser el producto o servicio de origen nacional. En estos casos, se induce a los consumidores a creer que el producto proviene de una empresa extranjera o tiene un origen geográfico extranjero. Las marcas también pueden ser engañosas si se refieren o aluden a cierta calidad o rasgo característico del producto marcado, por ejemplo, representando determinadas plantas o animales que dan la impresión de que los productos (o sus ingredientes) se derivan de esas fuentes naturales cuando, en realidad, no ocurre tal cosa. Sin embargo, se considera que una marca es engañosa únicamente si, además, hace probable que el consumidor medio crea la falsa información transmitida por la marca. Algunas veces cabe la posibilidad de que una marca transmita información inexacta sin engañar al consumidor medio. Por ejemplo, el uso arbitrario de una marca como "Dorado" para chocolates no hará creer al consumidor medio que los chocolates están hechos realmente de oro. Por tanto, en esa situación concreta, la marca difícilmente se considerará engañosa".

Tampoco pueden ser registrados, *palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y las buenas costumbres* (art. 3 - inc. d) Ley N° 22.362). Entre ellos figuran signos de naturaleza escandalosa; obscena; que impliquen una burla o ataque a sentimientos religiosos.

## **8. EXTENSION TEMPORAL DEL DERECHO.**

El término de duración de una marca registrada es de (10) diez años, pudiendo ser indefinidamente renovada por períodos iguales (art. 5 Ley N° 22.362).

El término de (10) diez años comienza con el registro de la marca. Transcurrido ese plazo se extinguen los derechos sobre ella, sin necesidad de declaración administrativa o judicial.

Para la correspondiente renovación, la ley de marcas exige adicionalmente que la misma haya sido utilizada dentro de los (5) cinco años previos al vencimiento del término de registro, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.

## **9. EXTENSION GEOGRAFICA DEL DERECHO.**

El principio del que parten las legislaciones, y entre ellas la argentina, es el de *territorialidad* del derecho sobre la marca. Ello implica que el ámbito de validez abarca a todo el territorio de la nación, con prescindencia de si ella es o no conocida en toda la extensión de dicho territorio.

La marca registrada carece de exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, a su vez las marcas inscriptas en el extranjero no gozan del derecho de exclusividad en nuestro país (ello siempre que no estemos en presencia de marcas notorias).

## **10. PROTECCION PENAL Y CIVIL DEL DERECHO MARCARIO.**

### *10.1. Protección penal.*

El art. 31 de la Ley de Marcas enumera los delitos penales que pueden violar el derecho de exclusividad que tiene el propietario sobre la misma, reprimiendo con una condena que puede variar entre los (3) tres meses a (2) dos años de prisión, pudiéndose además aplicarse multas.

Los requisitos para poder entablar una acción en sede penal son la existencia de actuación dolosa del infractor (la intención de cometer el acto es esencial para que exista delito criminal) y el ser titular de una marca registrada, de lo contrario el titular no puede invocar la aplicación de condena alguna.

La Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente para entender en las acciones penales.

Se enumeran a continuación los delitos más frecuentes que pueden cometerse contra una marca.

#### *10.1.1. Falsificación.*

Consiste en la fabricación material de un signo que constituye la reproducción servil o casi servil de una marca registrada ajena. Se trata de la típica infracción marcaria perfeccionada en la reproducción exacta de la marca registrada.

El delito se consuma con la elaboración material del signo e implica el inicio de una cadena de delitos que finalizarán con la venta al público de productos identificados con la marca falsificada.

#### *10.1.2. La imitación fraudulenta.*

Se concreta con la fabricación material de un signo, que sin constituir en una copia servil o casi servil de una marca ajena registrada, presenta una similitud con ésta, de modo de causar confusión entre el público consumidor.

#### *10.1.3. Uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada.*

Laborde explica que "debe entenderse por uso de la marca todo empleo comercial que separa la falsificación de la marca de la puesta en venta del producto sobre el que ella está aplicada" (13).

#### *10.1.4. Venta o puesta en venta de productos o servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada.*

Mientras que la falsificación o imitación fraudulenta implican la fabricación material de signos sin autorización y el uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada significa la aplicación del signo al producto, nos hallamos aquí en el final de la cadena de acontecimientos que se produce cuando el producto (o servicio) con la marca espuria se pone a disposición del consumidor.

#### *10.1.5. Uso abusivo de marca ajena.*

Típico caso es el denominado rellenado de envases, que se produce cuando el envase lleno con el producto identificado con la marca registrada se vacía o se agota y se lo rellena con un producto no original o no autorizado. El infractor no

confecciona etiquetas falsas, sino que usa en provecho propio las etiquetas originales y los envases de quien tiene legítimo derecho a hacerlo.

### *10.2. Protección civil.*

Tradicionalmente suelen mencionarse tres acciones civiles que pueden iniciarse ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial: a) cese de uso indebido de marca; b) nulidad; y c) levantamiento de oposición.

#### *10.2.1. Acción de cese de uso indebido de marca.*

La causa más frecuente que justifica esta acción es la de impedir la confusión que puede provocar el uso de un signo por una persona ajena al titular sin contar con su autorización.

Según Bertone-Cabanellas de las Cuevas (14) esta acción no sólo está destinada a hacer cesar el uso o aplicación indebida de la marca al producto o servicio, sino que también es adecuada para obtener en sede civil el cese de actos como la falsificación, la imitación fraudulenta, la venta de marcas pertenecientes a un tercero y la venta de productos o servicios con marca ilegítima o ilegítimamente aplicada.

#### *10.2.2. Acción de Nulidad.*

Señala Llambías que "La nulidad ... es una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico, en virtud de una causa existente en el momento de la celebración" (15).

Por lo tanto, la declaración judicial de una marca extingue los derechos existentes sobre la misma (16).

Las causas que pueden motivar la nulidad de una marca se pueden resumir de la siguiente manera:

##### *a) Vicios en el solicitante.*

En nuestro país, los menores impúberes, los dementes, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito y los penados mencionados en el art. 12 del Código Penal no pueden por sí, dada su incapacidad, adquirir derechos marcarios. Lo pueden hacer a través de sus representantes legales (padres, tutores, curadores, según corresponda).

La violación de esta regla podría traer aparejada la nulidad del registro obtenido en estas condiciones.

##### *b) Vicios que afectan al signo.*

El art. 24 - inc. a) de nuestra ley marcaria determina que: "*Son nulas las marcas registradas ... en contravención a lo dispuesto en esta ley ...*"

Como ya hemos visto, las palabras que constituyen la designación necesaria de un producto o servicio o que sea descriptiva de su naturaleza o función, la forma

natural del producto, su color intrínseco; carecen de capacidad distintiva para constituir marcas y su registro será nulo.

También serán nulas las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, calidad del producto o servicio a distinguir; las contrarias a la moral y las buenas costumbres; aquellas marcas que constituyan el nombre de una persona o su seudónimo y hayan sido registradas sin autorización del titular o sus herederos hasta el cuarto grado.

Otro motivo importante para declarar una marca nula consiste en su identidad o similitud con otra registrada con anterioridad, y que pueda dar lugar a confusión. Bajo estas circunstancias no pueden coexistir.

Superadas las etapas del trámite por el cual una persona podía objetar el registro de una marca (oposición) y no lo hizo en tiempo oportuno, una vez inscripta se puede intentar la acción de nulidad.

En este marco, los requisitos son más estrictos, más favorables al titular de la marca impugnada, dado que no se trata ya de un conflicto entre un derecho adquirido y otro en expectativa, sino de una disputa entre derechos que existen a la par uno del otro.

#### *c) Marcas pertenecientes a terceros.*

El art. 24 inc. b) de nuestra ley de marcas establece que: *"Son nulas las marcas registradas: ... por quien al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero"*.

Resulta necesario determinar el alcance de esta norma.

Si una persona usa una marca y un tercero luego la registra, este hecho no es de por sí suficiente como para anular este registro posterior al uso. Nuestra ley exige para que se produzca este efecto, que el solicitante *conociera o debiera conocer* que esa marca pertenecía a otra persona. Lo contrario implicaría dejar de lado el sistema atributivo característico de nuestra legislación, pues la marca en uso previo prevalecería siempre sobre la registrada posteriormente.

Generalmente, esta norma se aplica en el caso de marcas registradas en el extranjero, donde gozan de cierta notoriedad o prestigio, y una persona tratando de obtener ventaja de esta situación la registra en el país.

Por ello, la norma exige para declarar la nulidad de la marca que al tiempo de la solicitud de registro, el solicitante *haya conocido o debía conocer* que ella pertenecía a un tercero. Si no existiera este requisito, cualquier marca idéntica a otra registrada en otro país sería pasible de ser declarada nula, con la inseguridad jurídica que esto produciría.

#### *d) Marcas especulativas.*

El art. 24 - inc. c) de la Ley N° 22.362 declara nulas las marcas registradas *"para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto"*.

Existe quienes pueden incurrir en conductas absolutamente objetables en relación a las marcas, como -por ejemplo- su registro habitual para la posterior

venta a terceros, o la presentación de oposiciones contra otras marcas y la obtención de dinero a través del levantamiento de la oposición.

Estos usos parasitarios de los signos marcarios son los que la ley desea erradicar.

#### *e) Vicios en el procedimiento.*

Constituyen faltas graves que vician el procedimiento y pueden determinar la nulidad de una marca registrada, la falta de publicación de la solicitud; inscripción de una marca distinta a la publicada; marca concedida para identificar productos o servicios distintos a los que aparecieron publicados; concesión de marca sin el levantamiento de las oposiciones deducidas o sin el estudio de antecedentes.

#### *10.2.3. Acción de levantamiento de oposición.*

Se encuentra facultado para iniciar esta acción el solicitante de una marca, persona a la cual le fue interpuesta en tiempo oportuno una oposición a su solicitud, efectuada -en la mayoría de los casos- por el titular de una marca similar a la que se intenta registrar. El oponente tiene el carácter de demandado en sede judicial, donde la labor del juez consistirá -como ya se adelantara- en cotejar los dos signos en disputa y resolver si existe posibilidad de confusión entre ellos.

#### *10.2.4. Acción de daños y perjuicios.*

La acción de daños y perjuicios no es de naturaleza específicamente marcaria, dado que no surge de la Ley de Marcas sino de las disposiciones generales del Código Civil, por las cuales el sujeto que provoca un daño a otro tiene el deber de repararlo.

Los daños ocasionados por un delito o usurpación marcaria pueden ser variados: a) pérdidas económicas causadas por la venta de productos realizadas por el infractor que se traducen en ingresos que no debieron corresponder a dicho infractor, sino al propietario de la marca registrada; b) pérdida de negocios por el número de productos o cantidad de servicios que se hubieren dejado de vender por parte del titular de la marca registrada, como consecuencia del uso ilegítimo realizado por el infractor; c) Daños a la reputación y pérdida de clientela, en el supuesto de que el comprador abandone la marca legítima y se pase a la competencia, porque resulta defraudado por un producto o servicio de inferior calidad distinguido con la marca infractora.

### **11. EXTINCIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.**

El art. 23 de la Ley N° 22.362 establece las causas de extinción del "derecho de propiedad de una marca".

Tales son:

#### *11.1. Renuncia del titular.*

La renuncia debe manifestarse por escrito y ser comunicada al Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

#### *11.2. Vencimiento del término de vigencia.*

Transcurrido el plazo de (10) diez años por el que se concede la titularidad de una marca, sin que el propietario ejerza su derecho de requerir la renovación, el derecho de exclusividad sobre el signo se extingue.

### 11.3. Nulidad.

Remitimos al lector a lo desarrollado en el punto 9.2.2. de este trabajo.

### 11.4. Caducidad.

Uno de los principales efectos emergentes del uso de una marca se relaciona con el mantenimiento de los derechos sobre la misma.

En la legislación de nuestro país, el requisito de uso de la marca es una condición para conservar el derecho de exclusividad otorgado por el registro. El art. 26 de la Ley N° 22.362 estipula: *"A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad"*.

Esta norma encuentra su complemento en el art. 5 de la ley citada, el cual en su parte pertinente estipula: *"... Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad"*.

La caducidad es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de su no ejercicio durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares (17).

#### 11.4.1. Declaración de caducidad.

Conforme el sistema adoptado por nuestra legislación, la caducidad no se produce en forma automática, sino que la misma debe ser declarada judicialmente. La no utilización de la marca, que origina la declaración de caducidad, es aquella que se ha verificado en los cinco años anteriores al inicio de la acción respectiva.

La declaración a la que alude el art. 26 de la Ley N° 22.362 debe provenir de una autoridad judicial. Por ello es necesario distinguir entre *configuración* de la caducidad por una parte y su *efectivización* por la otra.

Iván Alfredo Poli (18) explica que "queda configurada la caducidad cuando una marca no es usada durante cinco años; en otras palabras, el registro ha quedado así expuesto a la caducidad. Pero ello en modo alguno significa que el registro haya efectivamente caducado, pues para eso se requiere además la petición de parte interesada y la consecuente declaración de la autoridad judicial. La importancia de esta diferenciación radica en que la caducidad meramente configurada puede ser subsanada mediante un uso posterior". De esta manera, si una marca no es utilizada durante los primeros siete años desde su registro, y lo es a partir del octavo año, si a partir de ese momento alguien inicia la acción de caducidad, la misma deberá ser rechazada, *pues habrá existido uso dentro de los cinco años previos a la fecha en que se entabló la acción*.

#### 11.4.2. Uso de la marca.

El art. 26 define la utilización suficiente para evitar la caducidad de la marca, como la que resulta de *"la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio... o si ella forma parte de la designación de una actividad."*

Existe prácticamente uniformidad en la doctrina y la jurisprudencia en el sentido de que tal uso debe ser exterior y público, los actos meramente internos son insuficientes para acreditar el uso de una marca.

"Para determinar si ha existido "uso marcario" debe recurrirse ... a un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer el signo en el mercado y ponderando que la norma (refiriéndose al art. 26) menta como equivalentes a la "utilización" y a la "comercialización", esta última no ha de ser entendida con carácter estricto, sino amplio, abarcando los actos de intercambio y, asimismo, cualquier otra forma posible de disposición del producto. Y es por ello que la doctrina reconoce eficacia a estos efectos, v.gr., a los actos preparatorios anteriores a la comercialización seguida de ésta, a las demostraciones, publicidad previa al lanzamiento, a la entrega de muestras gratis o en préstamo para pruebas, a los actos de alquiler o donación; en fin, que el término utilización cubre todas las formas en que una marca puede hacerse advertible en el mercado" (19).

Una misma marca puede ser registrada en diferentes clases. *Tendremos entonces una única marca pero varios registros.* El uso de esa marca en una sola de las clases impedirá la caducidad del registro en las clases restantes (*principio de identidad*).

Ello, sin embargo, como lo señala Poli (20), vale únicamente cuando media identidad total entre los signos tutelados por los diferentes registros, de manera que estemos en presencia de una sola y única marca. "Así, por ejemplo, cuando la marca "Palpitante" está registrada en tres clases diferentes, pero siempre con la misma configuración gráfica ... No hay *una* marca cuando la voz "Palpitante" está registrada varias veces con configuraciones gráficas diversas, y entonces, para evitar la caducidad de los respectivos registros, deben ser usadas todas las distintas configuraciones de esa voz. Ilustrando con un ejemplo, supongamos que hay tres grupos de registros: en el primero, la palabra "Palpitante" está escrita con letras mayúsculas de trazo grueso; en el segundo, lo está con letras minúsculas cursivas; y en el tercero, con letras del tipo gótico. Presumamos además, que los tres grupos están inscriptos (todos ellos) en las clases internacionales 1, 3 y 5; y, finalmente, que sólo se utiliza la marca "Palpitante" escrita con letras mayúsculas de trazo grueso y para distinguir "jabones" (clase 3 internacional). Ese uso impedirá la caducidad de los registros de la marca así configurada en las tres clases, pero no la de los registros de la marca escrita con letras minúsculas cursivas o góticas, ya que en estos casos no media la identidad total a que hemos aludido más arriba; pese a su indudable semejanza, no se trata de una única marca, sino de tres".

#### 11.4.3. Forma de ser usada la marca.

La regla general es que la marca debe ser usada en la misma forma en que ha sido registrada. Las dudas se originan cuando se introducen modificaciones en el uso del signo, en relación a la forma como fue efectivamente inscripto.

El criterio predominante consiste en que si las modificaciones no alteran en forma sustancial la identidad de la marca, ella sigue siendo la misma ante los ojos del consumidor. Por lo tanto, su uso con esa pequeña modificación impide la caducidad.



Pero si la modificación ha sido de tal magnitud que no exista identidad entre la marca usada y la que fue registrada, el transcurso del período relevante hará pasible a la segunda de la sanción de caducidad.

#### *11.4.4. Carga de la prueba.*

En principio, la carga de la prueba del uso marcario recae sobre el titular del registro, porque de lo contrario se estaría exigiendo a quien reclama la declaración de caducidad el demostrar un hecho negativo. Pero en determinadas circunstancias es posible acreditar la falta de uso de un signo marcario, por ejemplo en el caso de los medicamentos, probando que la marca en cuestión no ha aparecido en los últimos cinco años en vademecums; en el caso de alimentos y bebidas, probando la ausencia del signo en la lista de precios de los supermercados, etc.

#### *11.4.5. Obstáculos al uso de la marca.*

El art. 26 admite que el derecho sobre la marca no resulta afectado si su titular demuestra que hubo razones válidas para su no utilización basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.

De esta manera, la norma excusa en determinados casos la falta de utilización del signo, no extinguiéndose el derecho de propiedad sobre éste.

Los supuestos usuales de fuerza mayor lo constituyen los conflictos bélicos, huelgas, hechos del príncipe, sequías, inundaciones, granizos, incendios, demoras insuperables a los efectos de obtener la autorización para colocar el producto en el mercado.

#### **Bibliografía citada.**

(1) Para un análisis in extenso del régimen legal de marcas en este Acuerdo, ver **Zuccherino, Daniel R. - Mitelman, Carlos O.:** "Marcas y Patentes en el GATT". Abeledo-Perrot. Bs. As. 1997.

(2) **Otamendi, Jorge:** "Derecho de Marcas". Págs. 155; 156; 160 y 161. Abeledo-Perrot. Bs. As. 1995.

(3) **Bertone, Luis E. - Cabanellas de las Cuevas, Guillermo:** "Derecho de Marcas". Tomo I. Pág. 252. Heliasta. Bs. As. 1989.

(4) **Otamendi, Jorge:** "La marca notoria". Revista La Ley 1975-A-1261.

(5) **Di Luca, Stella Maris:** "Régimen Nacional de Marcas y Designaciones". Pág. 49. Pensamiento Jurídico Editora. Bs. As. 1981.

(6) En el año 1996 ingresaron 47.495 solicitudes de marcas nuevas y solicitudes de renovaciones conforme al Informe de gestión 1996 del INPI.

(7) Los productos están clasificados en 34 clases y los servicios en 8 clases, de acuerdo a la nomenclatura adoptada por el Decreto Reglamentario N° 558/81.

(8) La falta de articulación oportuna de las oposiciones no implica la renuncia al ejercicio de los derechos sobre los que se podían fundar dichas oposiciones. Tales derechos podrán ejercerse posteriormente por las vías judiciales que corresponden, especialmente mediante las acciones de nulidad.

(9) **Aracama Zorraquín, Ernesto:** "Sobre el concepto de interés legítimo en la ley de marcas". La Ley 1989-E-1119 a 1122.

(10) **Chenevard, Charles:** "Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale". Pág. 208. Librairie Kündig Gêneve et Librairie-Générale du Droit et de Jurisprudence. París. 1914. Citado por Justo Nava Negrete "Derecho de las Marcas". Pág. 169.

(11) **Otamendi, Jorge:** Ver nota (2). Pág. 125.

(12) **Aracama Zorraquín, Ernesto:** "La Jurisprudencia de la Corte Suprema y las Marcas Engañosas". Revista El Derecho 101-638.

(13) **Laborde, A.:** "Traité Theorique et Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce". Pág. 137. París. 1914.

(14) **Bertone, Luis E. - Cabanellas de las Cuevas, Guillermo:** "Derecho de Marcas". Tomo II. Pág. 171. Heliasta. Buenos Aires. 1989.

(15) **Llambías, Jorge Joaquín:** "Tratado de Derecho Civil - Parte General". Tomo II. Pág. 565. Perrot. Buenos Aires. 1986.

(16) Este tema ha sido desarrollado en **Zuccherino, Daniel R. - Mitelman, Carlos O.:** "Marcas y Patentes en el GATT". Págs. 117 a 122. Abeledo-Perrot. Bs. As. 1997.

(17) Este tema ha sido más ampliamente explicado en **Zuccherino, Daniel R. - Mitelman, Carlos O.:** "Marcas y Patentes en el GATT". Págs. 137 a 143. Abeledo-Perrot. Bs. As. 1997.

(18) **Poli, Iván Alfredo:** "La caducidad por falta de uso en la nueva ley de marcas". Revista del Derecho Industrial. Año 1981. Pág. 63. Depalma. Bs. As.

(19) CNFed. Civil y Com. sala II, junio 18, 1991 "Bizin, Mario V. c. Ywch". Revista La Ley 1992-A-472.

20) **Poli, Iván Alfredo:** Ver nota 18. Pág. 71.