

DIEGO CHIJANE
Exprofesor de Derecho Civil - Obligaciones y Contratos
Facultad de Derecho - Universidad de la República
Uruguay

Tratado de DERECHO DE MARCAS

VOLUMEN I

- Funciones
- Concepto
- Nulidades absolutas y relativas de registro
- Marcas previas no inscriptas como impedimento de registro
- Nuevas marcas
- Riesgo de confusión como presupuesto de infracción y como impedimento de registro
- Cancelación por no uso

editorial
B de f
Montevideo - Buenos Aires

2023

Julio César Faira - Editor

ÍNDICE

PRINCIPALES ABREVIATURAS	XVII
--------------------------------	------

Capítulo I

FUNCIONES DE LA MARCA

I. Preliminar.....	1
II. Función distintiva	3
1. Preliminar	3
2. Indicación de procedencia empresarial.....	4
3. Distinción del producto o servicio	9
III. Función indicadora de calidad	13
IV. Función publicitaria o atractiva	19
V. Condensación de <i>goodwill</i>	22
VI. Función comunicativa	23

Capítulo II

CONCEPTO DE MARCA.

RÉGIMEN GENERAL DE NULIDADES

I. Preliminar.....	27
II. Concepto de marca.....	27
1. La marca como signo	27
2. La marca como signo distintivo.....	29
3. Distintividad apriorística y <i>secondary meaning</i>	32
4. Titularidad de los signos marcarios	33
5. ¿Las marcas solo diferencian prestaciones o productos de diversos sujetos?.....	34
III. Régimen general de nulidades o prohibiciones de registro	35
1. Preliminar	35
2. Criterios distintivos	35
3. Efectos derivados del régimen clasificatorio.....	36

IV. Prohibiciones de registro y protección <i>telle quelle</i> del CUP	37
V. Extinción del registro de la marca. Nulidad del registro de la marca.....	38

Capítulo III

ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS NULIDADES ABSOLUTAS DE REGISTRO

I. Prohibiciones concernientes a signos y diseños carentes de fantasía, signos genéricos, descriptivos, de uso común, palabras en idioma extranjero	41
1. Prohibición general de signos carentes de distintividad	41
2. Signos genéricos	44
3. Signos descriptivos	46
4. Descriptividad, genericidad y signos evocativos.....	49
5. Signos que han pasado al uso general	52
6. Reglas básicas de apreciación de distintividad, genericidad, descriptividad y usualidad	56
7. Palabras extranjeras cuya traducción esté comprendida en las prohibiciones antedichas	58
8. Descriptividad, genericidad, usualidad y frases publicitarias	59
9. Signos genéricos, descriptivos, usuales o indistintivos, formando parte de conjuntos marcarios. <i>Disclaimers</i> ..	61
10. Distintividad sobrevenida (<i>Secondary meaning</i>)	62
II. Prohibición concerniente a letras y números.....	69
III. Nombre de las variedades vegetales	72
1. Preliminar	72
2. Denominación de las variedades vegetales y signos marcarios.....	74
IV. Prohibición concerniente a signos que denotan origen geográfico	77
1. Preliminar	77
2. Tipos de signos geográficos	79
3. Prohibición concerniente al registro como marca de denominaciones de origen.....	90
4. Prohibición concerniente a indicaciones de procedencia	94
5. Nombres geográficos carentes de originalidad y distintividad	97

6. Nombres geográficos que pueden asumir la calidad de marca. Contenido del derecho sobre marca que incorpore un signo geográfico	99
7. Excepciones a las obligaciones internacionales de tutela de las indicaciones geográficas en el Acuerdo ADPIC. Conflicto entre marcas e indicaciones geográficas	101
8. Signos geográficos indirectos y gentilicios	105
9. Denominaciones geográficas engañosas	106
V. Signos tridimensionales	108
1. Preliminar	108
2. Formas funcionales	111
3. Formas carentes de distintividad	117
4. Formas amparables en diseño industrial	119
5. Formas banales, funcionales u ornamentales formando parte de marcas complejas.....	125
VI. Signos cromáticos	126
1. Preliminar	126
2. Argumentos en contra del registro de marcas conformadas por un único color	128
3. Sistema estadounidense.....	129
4. Sistemas nacionales y sistema comunitario europeo .	131
5. Sistemas latinoamericanos	134
6. Sistema nacional	134
7. Signos cromáticos descriptivos, usuales y funcionales.....	137
8. Requisitos atinentes a la solicitud de registro.....	139
9. Signos consistentes en la denominación de los colores	141
VII. Signos contrarios al orden público y a las buenas costumbres	142
1. Preliminar	142
2. Signos contrarios a la moral y buenas costumbres ..	143
3. Signos contrarios al orden público	146
4. Criterios de evaluación	147
5. Signos contrarios a la Ley.....	149
VIII. Signos que ridiculicen ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración	149
1. Preliminar	149
2. Supuestos comprendidos. Específica categoría de objeto individualizado.....	150
IX. Emblemas del Estado y de los gobiernos departamentales	152

1. Fundamentos de las prohibiciones de registro de signos oficiales nacionales y extranjeros	152
2. Signos oficiales nacionales, supuestos de aplicación..	156
X. Prohibición concerniente a monedas, billetes, medios de pago, nacionales o extranjeros, diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado	160
1. Supuestos de aplicación.....	160
2. Diferenciación entre la regulación del CUP y la de la L.M.....	161
XI. Prohibición concerniente al emblema de la Cruz Roja .	161
1. Signos prohibidos	161
2. Normativa aplicable. Fundamento de la prohibición de registro	162
XII. Prohibición concerniente a emblemas del Comité Olímpico Internacional.....	163
1. Normativa aplicable	163
2. Razón que motiva una disposición particular de protección.....	164

Capítulo IV

NULIDADES RELATIVAS DE REGISTRO

I. Emblemas de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales intergubernamentales	167
1. Regulación unionista y regulación en la L.M. Diferencias	167
2. Denominación abreviada de los Estados extranjeros ..	173
3. Comparación de la prohibición de registro de signos oficiales nacionales con la concerniente a signos oficiales de Estados extranjeros y de Organizaciones Internacionales	173
II. Prohibición concerniente a signos que vulneren derechos de autor prioritarios	174
1. Preliminar	174
2. Personajes de ficción o simbólicos	176
3. Títulos de obras. Títulos de obras periódicas.....	178
4. Obras que hubieren pasado al dominio público	181
5. Derecho de autor, riesgo de confusión y principio de especialidad	185
6. Registro solicitado por el titular de la obra o por un tercero con autorización	185
7. Praxis de la autoridad registral.....	186

III. Signos que incorporen el nombre o imágenes de personas	187
1. Preliminar	187
2. Análisis del supuesto prohibido en sistemas comparados	190
3. <i>Right of privacy</i> y <i>right of publicity</i> : su posible incidencia en la prohibición analizada	192
4. Supuestos comprendidos en la prohibición legal.....	194
5. Autorización requerida al titular del nombre o imagen. Autorización requerida a los herederos	201
6. Nombres notorios y principio de especialidad	204
7. Nombres de pila	205
8. Denominación de las personas jurídicas	206
9. Oposición basada en el solo apellido	206
IV. Reserva de la marca de certificación extinguida	207
1. Preliminar	207
2. Análisis de la norma prohibitiva	209
V. Signos que constituyan la reproducción, imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida	211
1. Preliminar	211
2. Marcas notorias y renombradas en sistemas comparados	212
3. Marcas notoriamente conocidas en el Derecho Internacional.....	216
4. Ámbito territorial en el cual ha de verificarse la notoriedad	219
5. Alcance subjetivo de la notoriedad	222
6. Prueba de la notoriedad	223
7. Análisis general de la disposición prohibitiva	226
8. Riesgo de confusión más allá del principio de especialidad	229
9. Tutela de las marcas notoriamente conocidas con independencia de riesgo confusorio	233
10. El registro de la marca notoriamente conocida utilizada para impugnar un registro o solicitud	244
11. Registro de mala fe de la marca notoriamente conocida.....	244
VI. Marcas similares a un nombre comercial prioritario...	245
1. Preliminar	245
2. Concepto de nombre comercial	245
3. Concepto de denominación social. Diferenciación con nombres comerciales.....	249

4. Diferenciación entre nombres comerciales y signos marcarios.....	251
5. Marcas y denominaciones sociales anteriores	253
6. Marca impedida por preexistencia de nombre comercial.....	255
7. Nombres comerciales unionistas. Art. 8 del CUP....	257
VII. Signos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal	258
1. Características generales de la prohibición	258
2. Presunción de competencia desleal	259
VIII. Signos engañosos.....	262
1. Preliminar	262
2. Supuestos de signos engañosos	264
3. Apreciación del carácter engañoso	265
4. Signos engañosos, conjuntos marcarios y <i>secondary meaning</i>	267

Capítulo V

MARCAS PREVIAS NO INSCRIPTAS COMO IMPEDIMENTO DE REGISTRO

I. Preliminar.....	269
II. Signos usados sin respaldo registral.....	270
III. Concepto de uso	271
1. Requisitos inherentes al uso relevante	271
2. Actos relevantes de uso.....	284
3. Prueba del uso.....	289
4. Momento hasta el cual es posible invocar el uso.....	289
5. Evaluación del probable riesgo de confusión	290
6. Marcas no renovadas	291
7. Marcas presentadas en exposiciones internacionales.....	292
8. Marcas usurpadas (marcas del agente)	293
9. Marcas respecto de las cuales se invoca prioridad unionista.....	302

Capítulo VI

NUEVAS MARCAS

I. La representación gráfica	305
1. Preliminar	305
2. Fundamento, características que ha de reunir la reproducción	308

II. Nuevas marcas y prohibiciones de registro	309
1. Preliminar	309
2. Marcas olfativas.....	311
3. Marcas sonoras	322
4. Marcas gustativas y táctiles.....	327
5. Hologramas	330
6. Marca gestual.....	331
7. Marcas animadas	332
8. Marca de posicionamiento	333

Capítulo VII

RIESGO DE CONFUSIÓN COMO PRESUPUESTO DE
INFRACCIÓN Y COMO IMPEDIMENTO DE REGISTRO

I. Concepto y referencias normativas	337
II. Tipos de riesgo de confusión.....	339
1. Riesgo de confusión en sentido estricto (mediato e inmediato) y en sentido amplio	339
2. <i>Reverse confusion</i>	342
3. Confusión preventa y confusión posventa	342
III. Riesgo de asociación.....	345
1. Conceptualización	345
2. Riesgo de asociación integrando el concepto de riesgo de confusión.....	347
3. Riesgo de asociación como concepto diverso al riesgo de confusión.....	349
4. La “ <i>associational confusion</i> ” en el sistema estadounidense.....	350
5. Riesgo de asociación en el sistema nacional, posición adoptada.....	351
IV. Formas de evaluar el riesgo confusorio: <i>in abstracto</i> , <i>in concreto</i>	352
1. <i>In abstracto</i>	352
2. <i>In concreto</i>	355
3. Posición intermedia	355
4. Sistema marcarío nacional. Posición adoptada.....	356
V. Campos en los que debe analizarse la similitud de signos	358
1. Preliminar	358
2. Campo fonético	359
3. Campo semántico	360
4. Campo gráfico	362

VI. Reglas básicas de análisis de confundibilidad	363
1. Preliminar	363
2. Visión sintética	363
3. Análisis sucesivo	367
4. Percepción desde el punto de vista del consumidor medio	368
5. Consideración de las semejanzas y no de las diferencias de los signos	373
VII. Reglas particulares	374
1. Preeminencia de los derechos adquiridos en caso de duda (<i>in dubio pro signo priore</i>).....	374
2. Exclusión de los componentes genéricos, descriptivos o usuales del análisis confusionista.....	375
VIII. Reglas y cuestiones específicas de marcas farmacéuticas	375
1. Denominación Común Internacional de los medicamentos	375
2. Imposibilidad de apropiarse de una DCI como marca.....	377
3. Criterios de comparación de marcas farmacéuticas. Criterio flexible de comparación.....	378
4. Incidencia de la obligación de los médicos de incluir en la receta el nombre genérico del medicamento...	383
5. Sufijos y prefijos en marcas farmacéuticas o medicinales	384
IX. Tipología de signos marcarios y riesgo de confusión ...	385
1. Delimitación conceptual de diversas categorías de signos marcarios	385
2. Cotejo de marcas denominativas simples	387
3. Cotejo de marcas denominativas complejas.....	390
4. Cotejo de marcas gráficas	392
5. Cotejo de marcas figurativas con marcas denominativas	394
6. Cotejo de marcas mixtas.....	395
7. Cotejo de signos tradicionales con signos no tradicionales. Cotejo entre signos no tradicionales ..	396
8. Cotejo de marcas de forma	397
9. Cotejo de marcas cromáticas	399
X. Familia de marcas y riesgo de confusión	400
XI. Signos que incorporen la denominación social o nombre comercial del infractor	402
XII. Signo complejo posterior que incorpore una marca previa registrada.....	404

XIII. Confundibilidad de marcas conformadas por expresiones extranjeras	404
XIV. Confundibilidad y marcas nominativas	406
XV. Marcas inherentemente distintivas. Marcas débiles y fuertes	408
XVI. Marcas breves	411
XVII. Marca prioritaria notoriamente conocida	413
XVIII. Marca notoriamente conocida posterior y riesgo de confusión	415
XIX. Semejanza de mercaderías y servicios.....	416
1. Preliminar	416
2. Criterios para evaluar la similitud entre productos y servicios cotejados	420
3. Valoración subjetiva u objetiva de similitud.....	426
XX. Factores que pueden incidir en la valoración del riesgo de confusión	429
1. Negociaciones previas al conflicto marcario	429
2. Falta de oposición del titular de marca prerregistrada.....	430
3. Valor de los antecedentes registrales o jurisprudenciales.....	430
4. Coexistencia de las marcas en conflicto	431
5. Acreditación de supuestos de confusión real	432

Capítulo VIII

CANCELACIÓN POR NO USO

I. Justificación legal del uso obligatorio de la marca	433
II. Marco legal internacional	437
III. Naturaleza de la obligación de uso y carga de la prueba	438
IV. Legitimación	441
V. Requisitos del uso obligatorio	443
1. Preliminar	443
2. Plazo de cinco años y <i>dies a quo</i> para su cómputo ...	444
3. Uso por el titular de la marca o persona autorizada...	447
4. Uso externo en el comercio.....	451
5. Uso serio y real	451
6. Uso a título de marca	454
7. Dentro del territorio nacional, marcas de exportación	455
VI. Uso diverso de la marca de como se encuentra inscripta	457

1. Preliminar	457
2. Conceptualización	458
3. Reglas generales, praxis	461
4. Uso de varias marcas conjuntamente.....	465
5. Marcas de serie.....	466
6. Marcas adyacentes	468
VII. Cancelación por no uso de marcas notorias o con <i>residual goodwill</i>	468
1. Marcas notorias.....	468
2. Cancelación de marcas con <i>residual goodwill</i>	470
VIII. Derechos transitorios. Re-registro	475
1. Derechos transitorios.....	475
2. Re-registro.....	477
IX. Causas justificantes de no uso	478
BIBLIOGRAFÍA.....	483