

DIEGO CHIJANE

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

Tratado de DERECHO DE MARCAS

VOLUMEN II

- Diligencias preliminares, prueba anticipada y medidas cautelares
- Protección civil y penal de la marca
- Medidas de frontera
- Competencia desleal
- Conductas defensivas del presunto infractor
- Prescripción de las acciones civiles y penales
- Límites del derecho de marca
- Nombres de dominio
- Conflictos internacionales - internet
- Acciones en base a nombres comerciales
- La marca como objeto de propiedad
- Normativa *antitrust* y contratos marcarios

editorial
B de f
Montevideo - Buenos Aires

2023

Julio César Faira - Editor

ÍNDICE

PRINCIPALES ABREVIATURAS	XIX
--------------------------------	-----

Capítulo I

CONTENIDO POSITIVO Y ASPECTO NEGATIVO DEL DERECHO DE MARCA

I. Preliminar.....	1
II. Actos comprendidos en el contenido positivo del derecho de marca.....	3
1. Derecho de fijación.....	3
2. Ofrecer los productos o servicios, comercializar productos o prestar servicios con el signo.....	4
3. Uso en redes de comunicación y como nombre de dominio.....	4
4. Actos de administración o disposición.....	5
III. Alcance del derecho de exclusión.....	7
1. Acuerdo ADPIC y PAMPIM	7
2. Requisitos que debe reunir el acto infractor	9
3. Prueba de la infracción	19

Capítulo II

DILIGENCIAS PRELIMINARES, PRUEBA ANTICIPADA Y MEDIDAS CAUTELARES

I. Preliminar.....	21
II. Diligencias preparatorias en sentido estricto	22
III. Anticipación y aseguramiento de pruebas	24
IV. Medidas cautelares	25
1. Preliminar	25
2. Presupuestos	27
3. Principales medidas cautelares que pueden adoptarse ante la infracción marcaria	30

Capítulo III

PROTECCIÓN CIVIL DE LA MARCA

I. Acción de cese de uso	33
1. Conceptualización	33
2. Contenido y efectos de la sentencia que condena al cese de uso	34
3. Acción de uso basada en una marca notoriamente conocida no inscrita	35
4. Acción de cese de uso respecto de marcas no registradas	36
II. Acción de remoción	37
III. Acción de destrucción	38
IV. Acción de difusión	39
V. Atribución en propiedad	40
VI. Acción de daños y perjuicios (<i>actio damni infecti</i>)	41
1. Preliminar	41
2. Requisitos de la acción de responsabilidad	43
VII. Acción de enriquecimiento sin causa	62
1. Preliminar, enriquecimiento injustificado y daños marcarios	62
2. Autonomía de la acción de enriquecimiento injustificado	63
3. Encuadramiento legal del enriquecimiento injusto en el sistema nacional	65
4. Posición asumida	67
VIII. Legitimación activa y pasiva de las acciones civiles marcarias	69
1. Legitimación activa	69
2. Legitimación pasiva	82

Capítulo IV

PROTECCIÓN PENAL DE LA MARCA

I. Preliminar	89
II. Bien jurídico tutelado	92
1. Preliminar	92
2. Tutela del consumidor	93
3. Tutela de la fe pública	94
4. Tutela del orden económico-social	97
5. Delitos pluriofensivos	98
6. Tutela del derecho de exclusiva, posición asumida ...	98

III. Conductas típicas (verbos nucleares)	102
1. Preliminar	102
2. Coordinación sistemática de las diferentes conductas delictivas	103
3. Conductas típicas contenidas en el art. 81	105
4. Conductas típicas contenidas en el art. 83.....	115
5. Conducta típica del art. 82, el rellenado de envases...	121
6. Conductas no referidas explícitamente pero contenidas en los verbos nucleares	125
7. La adquisición de productos falsificados para uso personal	127
IV. Sujetos activos	129
1. Preliminar	129
2. Responsabilidad penal de personas jurídicas	130
3. Licenciarios	131
4. Importadores paralelos que introduzcan modificaciones al producto o envase	132
5. Titular de la marca	132
6. Copropietarios	133
7. Fabricantes.....	133
V. Sujetos pasivos, consentimiento que excluye la tipicidad.....	133
VI. Objeto material	134
1. Marcas registradas	134
2. Marcas registradas susceptibles de ser anuladas ...	135
3. Marcas registradas susceptibles de ser canceladas por no uso	137
4. Marca registrada no usada	138
5. Marca renombrada usada para productos diversos de aquellos registrados	139
6. Marca renombrada no registrada	139
7. Marcas de certificación	140
VII. Elemento subjetivo (<i>mens rea</i>)	141
1. Conceptualización	141
2. Dolo en los delitos marcarios	142
3. Prueba	144
4. El registro de la marca o nombre de dominio para excluir el ánimo doloso	145
5. Causas de inculpabilidad (error de hecho, error de Derecho).....	146
6. Dolo directo o dolo eventual.....	146
7. Conocimiento del registro de la marca	147

VIII. Concurrencia de delitos	149
1. Preliminar	149
2. Receptación	150
3. Delitos contra la salud pública.....	154
4. Delitos de propiedad intelectual	154
5. Delitos de propiedad industrial	156
6. Contrabando.....	156
7. Estafa.....	158
8. Lavado de dinero.....	159
IX. Riesgo de confusión en los tipos penales	161
X. Instancia de parte	163
1. Conceptualización	163
2. Actuación policial <i>ex officio</i>	164
XI. Decomiso y destrucción.....	165
XII. Penas.....	166

Capítulo V

MEDIDAS DE FRONTERA EN EL ACUERDO ADPIC Y EN EL SISTEMA NACIONAL

I. Preliminar.....	169
II. Procedimiento	170
1. Legitimación	170
2. Autoridad competente	171
3. Demanda.....	171
4. Fianza o garantía equivalente	172
III. Medidas de frontera en la normativa nacional	172
IV. Mercaderías en tránsito.....	173
1. Preliminar	173
2. Modalidades de tránsito.....	174
3. Inadmisibilidad de la adopción de medidas de frontera sobre mercaderías en tránsito.....	174
4. Posición favorable a la incautación de mercadería en tránsito, sistema nacional.....	176

Capítulo VI

EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL

I. Conceptualización.....	181
II. Relaciones entre el derecho de marcas y el derecho de competencia desleal.....	182

III. Elementos de la competencia desleal	188
1. Daño	188
2. Dolo - Culpa	189
3. Relación de competencia	189
4. Nexo causal	192
IV. Específicos supuestos de competencia desleal vinculados a marcas.....	192
1. Preliminar	192
2. Riesgo de confusión	193
3. Aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajeno ...	194
4. Descrédito	196
5. Imitación de signos atípicos o marcas no registradas ...	197
6. Registro de mala fe de la marca ajena	198
7. “Look-alike”	199

Capítulo VII

CONDUCTAS DEFENSIVAS DEL PRESUNTO INFRACTOR

I. Acción negatoria.....	201
II. Oposición de excepciones	202
III. Uso diverso por el titular de la marca infringida a como se encuentra registrada.....	202
IV. Reconvención	203
V. Desaplicación del acto administrativo.....	203

Capítulo VIII

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

I. Preliminar.....	207
II. Relación entre los plazos de prescripción establecidos en la L.M.....	208
III. Plazo de prescripción de un año desde conocido el hecho..	209
1. Análisis general	209
2. Posiciones doctrinales acerca de la determinación del <i>dies a quo</i>	212
IV. Plazo de prescripción de cuatro años, desde cometido o repetido el delito	215
V. Incidencia del ilícito instantáneo, periódico o continuado en el <i>dies a quo</i> de la prescripción	215
VI. Prescripción y acción de cese de uso	218

VII. Efectos de la prescripción extintiva	219
VIII. Preclusión por tolerancia.....	220
1. Conceptualización, fundamento.....	220
2. Requisitos.....	221
IX. Interrupción y suspensión de la prescripción.....	222
X. Invocación de la excepción de prescripción y carga de la prueba.....	222

Capítulo IX

LÍMITES DEL DERECHO DE MARCA

I. Preliminar. Conceptualización	225
II. Referencia nominativa a la marca ajena	227
1. Conceptualización	227
2. Valoración concreta del uso de la marca ajena	229
3. Casos jurisprudenciales.....	230
4. El uso de logos ajenos	231
III. Uso de expresiones en su significado corriente	232
1. Conceptualización de expresiones genéricas, descriptivas y de uso común.....	232
2. Uso de marcas conformadas por términos genéricos, descriptivos o de uso común	233
3. Uso de marcas conformadas por términos geográficos	235
IV. Uso de la marca ajena como nombre o dirección.....	235
1. Preliminar	235
2. Uso del nombre de la persona física	236
3. Uso de la denominación social o nombre comercial..	237
4. Uso de la denominación del domicilio.....	239
V. Uso publicitario de la marca ajena	239
VI. Reproducción a escala de productos de marca.....	240
1. Preliminar	240
2. Posición que afirma la existencia de infracción	240
3. Posición que estima la inexistencia de infracción ...	241
4. Marcas de automóviles en videojuegos	242
VII. Uso decorativo de la marca ajena	242
VIII. Utilización de marcas en obras expresivas	244
IX. Utilización de distintivos de instituciones deportivas. Especial referencia a cuadros de fútbol	245
X. Denominación de eventos deportivos	246
XI. Empleo de la marca ajena en diccionarios, enciclopedias u obras de consulta.....	247

XII. Uso de marcas en ferias internacionales	248
XIII. Uso de la marca ajena en sorteos	248
XIV. Parodia de marca	249
1. Preliminar. Conceptualización	249
2. Argumentos en contra y a favor de la parodia de marca.....	251
XV. Publicidad comparativa	254
1. Conceptualización	254
2. Fundamentos de su admisibilidad	256
3. Condiciones positivas de la publicidad comparativa...	258
4. Condiciones negativas de la publicidad comparativa ...	263
5. Publicidad comparativa en el sistema nacional	269
XVI. Agotamiento del derecho de marca.....	270
1. Preliminar. Conceptualización y fundamentación de la teoría del agotamiento.....	270
2. Requisitos generales para que opere el agotamiento ..	274
3. Ámbito territorial de la primera comercialización ...	284
4. Importaciones paralelas.....	290
5. Agotamiento y el Acuerdo ADPIC	302
6. Modalidad de agotamiento en el sistema nacional ..	306
7. Límites al agotamiento del derecho de marca	309
8. Conductas que puede adoptar el titular de la marca para evitar importaciones paralelas.....	324
XVII. Marcas de tabaco.....	326
1. Preliminar	326
2. Antecedentes normativos internacionales en la lucha contra el tabaquismo	327
3. Antecedentes normativos nacionales.....	329
4. Antecedentes jurisprudenciales en Uruguay	330
5. Antecedentes jurisprudenciales en sistemas comparados	331
6. Arbitraje, laudo dictado a favor de Uruguay	334
7. Argumentos a favor de las limitaciones de uso impuestas a las marcas de tabaco	336
8. Argumentos en contra de las limitaciones de uso impuestas a las marcas de tabaco	343

Capítulo X

INFRACCIONES MARCARIAS EN INTERNET

I. Preliminar. Conceptualización general de Internet.....	349
II. <i>Keyword banners</i>	351

1. Preliminar. Conceptualización	351
2. <i>Keyword advertising</i> , posición que afirma la ilicitud..	354
3. Posición que afirma la inexistencia de infracción marcaria	357
III. <i>Meta-tagging</i>	361
1. Conceptualización	361
2. Posición que afirma la existencia de infracción	363
3. Posición que afirma la inexistencia de infracción ...	365
IV. <i>Word stuffing</i>	367
V. <i>Linking</i>	367
1. Preliminar. Conceptualización	367
2. Tipos de <i>link</i>	368
VI. Enlaces involuntarios, publicidad emergente (“ <i>pop-up</i> ”) ...	370
VII. Mundos virtuales	371
1. Conceptualización, referencia a tipos de mundos virtuales	371
2. Mundos virtuales conformados por juegos	372
3. Mundos virtuales sociales.....	373
4. “ <i>Second Life</i> ”	373
5. Metaverso	375
VIII. Redes sociales.....	376
IX. Utilización de la marca ajena en la URL	377
X. Subastas en línea.....	377
XI. Responsabilidad de proveedores de servicios de internet (ISP).....	379
1. Preliminar	379
2. Conceptualización y actividades desarrolladas por los ISP	380
3. Fundamentación de la existencia de responsabilidad objetiva.....	382
4. Negación de la existencia de responsabilidad objetiva..	382
5. Posiciones legales asumidas en los sistemas comparados	384
6. Sistema nacional	389

Capítulo XI

NOMBRES DE DOMINIO

I. Conceptualización. Tipos de nombres de dominio.....	391
II. Autoridades de registro	394
III. Conflicto entre marcas y nombres de dominio. Funciones de los nombres de dominio	397

IV. Infracción de marcas por nombres de dominio	401
1. El mero registro como posible infracción	401
2. Riesgo de confusión entre marcas y nombres de dominio	403
3. Marcas renombradas y nombres de dominio	409
4. Uso justo de dominios conformados por marcas ajenas.....	411
V. Acciones judiciales, traspaso del dominio, acción reparatoria	411
VI. Resolución de controversias mediante el procedimiento UDRP de la ICANN	413
1. Preliminar	413
2. Procedimiento.....	413
3. Presupuestos de admisibilidad de la demanda	414
VII. Resolución de controversias mediante procedimiento URS	416
VIII. Conflictos internacionales por nombres de dominio...	417

Capítulo XII

CONFLICTOS INTERNACIONALES.
 JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.
 ESPECIAL REFERENCIA A INTERNET

I. Preliminar.....	421
II. Criterios de atribución de competencia.....	424
1. <i>Forum loci delicti commissi</i>	424
2. Domicilio del demandado o domicilio del demandante	429
III. Legislación aplicable	430
1. <i>Lex loci protectionis</i>	430
2. <i>Lex originis</i> y <i>lex loci delicti commissi</i>	432
IV. Sistema de DIP nacional.....	433
1. Régimen jurídico actual.....	433
2. Ley de DIP 19.920.....	434
3. Jurisdicción exclusiva.....	435

Capítulo XIII

EJERCICIO DE ACCIONES EN BASE
 A NOMBRES COMERCIALES

<i>Ejercicio de acciones en base a nombres comerciales</i>	437
--	-----

Capítulo XIV

LA MARCA COMO OBJETO DE PROPIEDAD

I. Transferencia de marca.....	439
1. Preliminar. Aspectos terminológicos	439
2. Transmisiones negociales	441
3. Obligaciones de las partes. Prohibiciones impuestas al cedente una vez operada la transmisión. Carga de declarar marcas iguales o similares a la traspasada	444
4. Responsabilidad del cedente por evicción o vicios ocultos	450
II. La licencia de marca	465
1. Preliminar. Concepto	465
2. Función económica.....	468
3. Análisis de la definición legal	469
4. Categorías de licencias.....	478
5. Naturaleza jurídica del derecho de licencia	490
6. Naturaleza jurídica del contrato de licencia.....	495
7. Obligaciones emergentes del contrato de licencia....	502
8. Responsabilidad del licenciante por evicción y vicios ocultos	529
9. Anulación de la marca, nulidad o inexistencia del contrato de licencia por ausencia de objeto	534
10. Supuestos que configuran incumplimiento contractual y no evicción	537
11. Cláusulas especiales del contrato de licencia	539
12. Extinción del contrato	540
13. Resolución por incumplimiento. Cláusula resolutoria automática	548
14. Extinción del contrato por nulidad o caducidad de la marca.....	550
15. Concurso del licenciante o del licenciatarario	553
16. Muerte o incapacidad del empresario individual. Extinción de la personalidad jurídica	557
17. Efectos de la extinción del contrato de licencia.....	558

Capítulo XV

NORMATIVA ANTITRUST
Y CONTRATOS MARCARIOS

I. Derecho <i>antitrust</i> . Conceptualización.....	563
II. Derecho de marcas y Derecho de la competencia.....	564

III. Licencia de marca y normativa <i>antitrust</i>	566
IV. Cláusulas del contrato de licencia y Derecho de defensa de la competencia	571
1. Fijación de precios	571
2. Cláusulas de control de producción	575
3. Cláusula de aprovisionamiento exclusivo	576
4. <i>Package licensing</i>	578
5. Cláusulas que restringen los derechos de exportación del licenciataria	579
6. Cláusulas sobre transmisión de “ <i>know-how</i> ”.....	581
7. Cláusula de exclusividad y restricciones territoriales a la actividad del licenciataria	581
8. Limitación de venta de productos.....	585
9. Cláusula de no concurrencia (no restablecimiento) ..	586
10. Prácticas discriminatorias. Distribución selectiva ..	587
11. Pago de regalías más allá de la vigencia del derecho de marca	589
12. Obligación de no impugnar la validez de la marca licenciada.....	590

Capítulo XVI

COMUNIDAD MARCARIA

I. Preliminar. Régimen general de la comunidad.....	591
II. Régimen general de la comunidad marcaria.....	595
III. Normativa aplicable a la comunidad marcaria	599
IV. Facultades comprendidas en el derecho del comunero..	601
1. Aprovechamiento económico o uso de la marca por un solo comunero	601
2. Disposición de cuota parte.....	604
3. Renuncia y prenda.....	605
4. Facultad de pedir la partición. Pactos de mantenimiento de la indivisión	605
5. Realización de actos de conservación.....	606
V. Actos que requieren voluntad concertada	608

BIBLIOGRAFÍA	611
--------------------	-----