



## **RESEÑA SOBRE DERECHO MARCARIO**

por Ana Gabriela BENDORUS (\*)

### **ORIGEN Y EVOLUCION DEL DERECHO DE MARCAS EN LA ARGENTINA**

Sobre los comienzos del Derecho de Marcas en la Argentina el material existente es limitado. Con seguridad se puede considerar válida la utilización de marcas de fábrica recién en la segunda mitad del siglo XVIII, anteriormente sólo se habían utilizado marcas para distinguir orfebrería en oro y en plata y para identificar ganado.

El país se encontraba sometido a la legislación española. Las normas vigentes en España eran de aplicación en tanto no existieran preceptos especialmente sancionados "Las Indias".

Hasta fines del siglo XVIII prohibió España a sus colonias ultramarinas el comercio con estados no españoles, sólo mercaderías españolas podían acceder al mercado latinoamericano. En consecuencia, era limitado el interés por la protección de la marca de fábrica. Recién el 12 de Octubre de 1778 se consiguió la apertura del mercado latinoamericano a través de un documento denominado "Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias". Este reglamento preveía en sus artículos 13 y 30 acciones penales por falsificación de marcas.

Pero las normas sancionadas por España siguieron teniendo vigencia en nuestro país. Recién a partir del 1853, debido a la sanción de nuestra Constitución Nacional, es dable encontrar una legislación propia. El art. 17 de nuestra antigua carta magna dio fundamento constitucional tanto al derecho de propiedad como al derecho de autor.

El 11 de Octubre de 1864, se sancionó la Ley 111, que reguló el Derecho de Patentes hasta el año 1995, que fue sancionada la "Ley de Patentes y Modelos de Utilidad". Nueve años más tarde, el 14 de Agosto de 1876, se sancionó la primera ley argentina de marcas. Pocos años después se derogó esta ley y el 23 de Noviembre de 1900 se sancionó la Ley 3975, que tomó como modelo la ley de marcas francesa.

Esta ley también debió ser modificada puesto que si a principios de siglo el Derecho de Marcas argentino se encontraba claramenténfluido por el derecho europeo, ahora se intentaba encontrar soluciones a los problemas típicos de los "países en vías de desarrollo".

Finalmente esta ley fue derogada y el 26 de Diciembre de 1980 se sancionó la "Ley de Marcas y Designaciones", nro. 22.362.

Las principales novedades de ésta nueva ley, son la introducción de la marca de servicio y la inclusión de la obligación de uso de la marca. En general, la nueva ley tomó los principios de la anterior y codificó en parte la Jurisprudencia sentada hasta ese entonces.



---

## **OBJETIVOS DEL DERECHO MARCARIO**

El objetivo principal del derecho marcario fue el de distinguir las mercancías de un fabricante o de un comerciante.

Con la introducción de la protección marcaria se abrió la posibilidad para el comerciante de utilizar la marca como signo distintivo de sus mercaderías y como referencia al origen de las mismas, y así con el auxilio de la marca protegida formar una clientela. Además de ésta función beneficiosa para el comerciante, se consideró en la Argentina desde el principio, la protección del consumidor contra el fraude como una finalidad esencial del derecho de marcas.

## **NOMBRE COMERCIAL**

El nombre comercial es el nombre bajo el cual el comerciante actúa en el mundo del tráfico mercantil y goza de crédito, y con el cual adquiere los derechos y asume las obligaciones atinentes a su empresa. Comprende lo que se conoce también como razón social, denominación o enseña.

La ley de marcas dice que el nombre del comerciante constituye una propiedad pero a fin de evitar confusiones o competencia desleal, exige que quien quiera ejercer una industria, comercio o ramo de agricultura ya explotados por otra persona con el mismo nombre deberá adoptar alguna modificación que haga que dicho nombre sea visiblemente distinto del que usa la casa o establecimiento preexistente.

Se adquiere con el uso y se extingue con el cese de la actividad designada. Toda persona con interés legítimo puede oponerse a su uso, la acción prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública o desde que el accionante tuvo conocimiento.

La doctrina entiende al nombre comercial como un derecho intelectual de carácter patrimonial, sujeto a una regulación jurídica específica.

## **FORMAS DE SIGNOS PERMITIDOS**

Para el derecho de marcas argentino (art. 1, ley 22.362) prácticamente todo tipo de signo que sirva para la distinción de bienes y servicios puede ser considerado marca. Al respecto se encuentra en la actual ley de marcas argentina una lista enumerativa de los signos permitidos. Dicha lista no es excluyente, es decir, es meramente enunciativa.

Son registrables como marcas los siguientes signos: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

## **LA CAPACIDAD DISTINTIVA .**

Un signo que representa una forma marcaria permitida sólo puede ser registrado como marca cuando posee capacidad distintiva.



El término capacidad distintiva considerado estrictamente posee dos componentes, a saber: el signo a registrarse debe tener una capacidad identificatoria abstracta e intrínseca (art. 1, ley 22.362) y debe distinguirse de otros signos que correspondan a otros derechos (art. 3, inc. a y b, ley 22.362).

La necesaria novedad no debe ser absoluta, el signo no debe haber sido inventado como tal, nueva debe ser la conexión de este signo con el producto que identifica.

También se excluyen las denominaciones usuales o necesarias con las que se identifica al producto o al servicio, además de las denominaciones descriptivas y los términos y locuciones que hubieran pasado al uso general.

Legalmente excluidos por falta de novedad se encuentran las denominaciones meramente descriptivas (art. 2, inc. a ley 22362).

La Jurisprudencia ha aceptado términos que sólo expresaban una deformación artificial respecto de la denominación genérica o del término descriptivo, por ejemplo signos tales como: "Alcoluz" para alcohol, "Neogom" para goma, etc.

### **PROHIBICIONES DE REGISTRO**

#### **-- Signos contrarios al Orden Público**

Los signos cuya utilización fuera contraria al Orden Público quedan excluidos del registro. Existe una prohibición de registro por una parte, para los signos que deben usar la Nación, las Provincias, los Municipios, las instituciones religiosas y similares y por otra parte, los signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres.

En este sentido, el registro de "Los Borrachos", con un correspondiente diseño, para diferenciar bebidas, no se permitió por la Jurisprudencia, ya que ésta denominación junto con el gráfico evocaban un vicio rechazado por la sociedad.

#### **-- Signos que inducen a error**

Conforme el art. 3, inc. c de la ley 22.362, las denominaciones de origen se encuentran totalmente excluidas del registro.

En los casos de indicaciones de procedencia el art. 3 inc. d, de la citada ley suprime aquellas que sean susceptibles de error.

Se entiende por denominación de origen, la referencia al lugar de fabricación y como lugar de procedencia, la referencia al lugar de distribución.

Asimismo, el art. 3 inc. d, también excluye del registro a los signos que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio y otras características de los productos o servicios a distinguir.



---

## PROTECCION LEGAL

Todo aquel que tenga un interés legítimo puede hacer valer su derecho en un procedimiento de oposición.

No sólo deben tenerse en cuenta los derechos provenientes de marca registradas, sino todos los derechos cuya virtualidad a través de la concesión del derecho de marcas pueda verse afectada. A éstos últimos pertenecen el derecho de marcas no registradas en nuestro país pero que si lo han sido en el extranjero, el derecho al nombre comercial y el derecho de los diseños industriales.

El derecho de oposición debe tramitarse ante el Registro de Marcas que es un organismo dependiente de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el que a su vez depende del Ministerio de Economía. El plazo para ejercerlo es de treinta días desde que la solicitud de marca ha sido publicada en el Boletín de Marcas.

### -- Marcas Registradas

El titular de una marca registrada puede oponerse con éxito al registro de una marca posterior en los casos en que la identidad o similitud de la marca a registrar cree peligro de confusión con la marca ya registrada (art. 3 inc. a y b ley 22.362), siempre tratándose de productos similares.

Actualmente, para ejercer el derecho de oposición de una marca se requiere un interés legítimo del titular de la marca y no como en la antigua ley, la calidad de comerciante.

Dado que durante la vigencia de la ley 3.975 la conservación del derecho sobre una marca era independiente de su utilización, el titular de una marca podía ejercer su derecho de oposición contra la solicitud de registro de un signo que se prestara a confusión, aunque él no hubiese utilizado nunca la marca.

Si bien con la entrada en vigencia de la nueva ley se estableció una obligación de uso (art. 26), la jurisprudencia continúa siendo de la opinión de que existe un derecho de oposición aún a falta de uso; ello se fundamenta en que la ley ha previsto sólo la sanción del art. 26 como consecuencia del no uso. Esta sanción es la declaración de caducidad.

### -- Marcas Notorias

La Jurisprudencia reconoció que, independientemente de la similitud de productos o servicios, cuando una marca registrada goza de un renombre excepcional, este carácter de marca famosa, obstaculiza el registro de un nuevo signo cuando éste sea similar al ya registrado.

Un primer paso en este sentido significó al fallo "Solá Hnos. S.A. c/ Laboratorios Suarry S.A.", del año 1940. Cuando "Solá Hnos. S.A." solicitó el registro del signo "Geniol" en la clase 10 (productos de acero), "Laboratorios Suarry S.A." formuló su derecho de oposición en virtud de que dicho signo se encontraba registrado como marca en la clase 2 (productos farmacéuticos). La oposición se fundó en que, de acuerdo al criterio de la oponente, el derecho de oposición no sólo concernía a los casos de peligro de confusión respecto de productos similares, sino también los casos de confusión respecto del origen de los mismos, por lo cual dicho peligro tenía su base en la gran notoriedad de "Geniol". Es decir, era muy probable que



los consumidores creyeran que "Geniol" también se dedicaba a la fabricación de productos de acero.

Las marcas notorias en la Argentina se protegen fuera del ámbito de la similitud de productos. Se entiende por dicho término una marca notoriamente conocida, se equipara con la marca famosa.

La Jurisprudencia niega un interés legítimo al tercero que pretende registrar una marca en tales condiciones porque considera que éste tercero solicita la propiedad de una marca cuyo renombre ha sido construido por otro a lo largo tal vez de mucho años.

En opinión de los tribunales existe la presunción de que el peticionante solicita la marca para atraer para sí el prestigio de la marca notoria.

#### -- Marcas no registradas en nuestro país

Durante la vigencia de la ley 3.975, el titular de una marca utilizada en nuestro país pero no registrada aquí, sólo podía hacer valer con éxito sus derechos lesionados en los casos en que un tercero hubiera registrado una marca idéntica o similar a la de éste. El fundamento se basaba en que dicha conducta se consideraba una infracción a la competencia legal y a las buenas costumbres.

Se estimaba que existía este supuesto, cuando se tenían fines especulativos, esto es, cuando el titular formal del derecho con auxilio de la marca quería apropiarse ilegalmente del buen nombre y de la clientela de otro.

En los casos sometidos a juicio, los tribunales fundamentaban entonces la declaración de nulidad basándose en el enriquecimiento sin causa, en la protección del consumidor, en la competencia desleal o en el art. 953 del Código Civil, que declara nulos los actos que fueran contrarios a las buenas costumbres.

La reforma del derecho marcario de 1980 tomó como base ésta jurisprudencia. Conforme el art. 24 inc. b, es nula la marca registrada por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que la misma pertenecía a un tercero. De este precepto se deriva también un derecho de oposición del demandado contra el registro de marcas que pudieran confundir o inducir a error.

La Jurisprudencia también se ha expedido respecto de las marcas conocidas en el país pero no registradas.

Así, la sociedad anónima Moto Garelli era mundialmente conocida como fabricante y vendedora de motores, en especial, por su bicicleta motorizada "Mosquito". Cuando en 1947 quiso registrar su marca en nuestro país, se opuso un comerciante argentino a cuyo favor la marca estaba ya concedida. En la acción de nulidad que la sociedad italiana entabló pudo ser demostrado que dicho comerciante antes de la solicitud de registro había comprado diez motores de la firma Garelli y que había conseguido el registro con la intención de transferirlo a título oneroso a la firma italiana. También en este caso se declaró nulo el registro, invocándose el art. 953 del Código Civil.

#### **DURACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA REGISTRADA .**



El derecho sobre una marca se otorga para siempre. La renovación practicada luego de transcurrido el período de protección de diez años no crea un nuevo derecho sino que hace perdurar el ya existente.

Las causales de extinción de la protección marcaria son:

a) Declaración Judicial de Nulidad de la Registración.

Esta acción debe interponerse ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial y procede cuando quien tenga un interés legítimo pretende dejar sin efecto la concesión del derecho sobre una marca ya registrada.

Las causales de nulidad son: 1) Contravención a la ley de marcas: cuando se lesionan los preceptos sobre registrabilidad de signos o derechos de terceros. 2) Registro de Mala Fe: es nula la marca registrada por quien al solicitar su registro, conocía o debía conocer que ella pertenecía a un tercero. Esta norma protege a las marcas no registradas pero utilizadas en la Argentina, protegidas en el extranjero. 3) Registro con fines especulativos: son nulas las marcas registradas para su comercialización por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

Las consecuencias de la nulidad no son del todo claras. Se diferencia la nulidad absoluta de la relativa. En el primer caso se trata de infracciones contra las normas que protegen el interés público y en el segundo contra los actos que lesionan los derechos de terceros.

Se debe tener en cuenta que una contravención no debe necesariamente conducir a la nulidad de todo el signo. Cuando la prohibición sólo concierne a una parte del signo, sólo existe nulidad parcial.

b) Declaración Judicial de Caducidad.

Conforme el art. 26 de declarará a pedido de parte la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país dentro de los cinco años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

La razón principal de esta innovación eran los problemas que representaba el alto número de marcas registradas en el Registro de Marcas. Se requiere tener un interés legítimo.

c) Renuncia del Titular.

El derecho de propiedad de una marca se extingue por renuncia de su titular (art. 23 inc. a).

d) Vencimiento del término de vigencia.

El derecho de propiedad de una marca también se extingue por el transcurso del plazo de diez años sin que se renueve su registración (art. 23, inc. b). Conforme el art. 5, una marca sólo puede ser renovada si ha sido utilizada dentro de los cinco años previos a su vencimiento.

### **LA PROTECCION DE LA MARCA REGISTRADA EN EL DERECHO PENAL .**

Los distintos tipos penales se encuentran contenidos en el art. 31 de la ley de marcas. La acción debe entablarse ante la Justicia Federal del fuero penal.



-- Tipo penal objetivo.

La conducta prohibida es la "usurpación de marca registrada".

Debe tenerse presente en todas las alternativas del tipo penal que sólo las marcas registradas gozan de la protección del derecho penal.

El tipo penal objetivo de la usurpación de una marca queda consumado cuando existe alguno de los siguientes actos tipificados:

- a) Falsificación de marca: cuando ésta se reproduce idéntica, o prácticamente idéntica, en cuyo caso la reproducción puede comprender toda la marca o sólo los rasgos característicos. Se completa la tipificación con la creación de la marca, y no recién con la fijación de la marca sobre el producto.
- b) Imitación de marca: cuando a través del empleo de elementos similares se produce una impresión de conjunto, en razón de la cual puede temerse una confusión con la marca más antigua o bien con el producto identificado.
- c) Uso indebido: el empleo de marcas imitadas o falsificadas representa un uso prohibido para lo cual es indistinto que el signo haya sido aplicado al producto o empleado en catálogos, avisos en los diarios, etc.
- d) Venta o puesta en venta indebida: se refiere a la venta de marcas aisladas aún no aplicadas a productos identificables.
- e) Circulación de productos con marcas falsificadas o imitadas: también se encuentra prohibido.

### **TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE MARCAS .**

El derecho marcario argentino permite prácticamente todas las formas imaginables de transferencia. Puede tener lugar entre vivos o mortis causa. Si es gratuita se le aplican las disposiciones sobre donación, si es onerosa se juzga por las disposiciones sobre el contrato de compraventa.

Se presume que la cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca. También se admite una transferencia aislada e independiente.

Toda transferencia de una marca debe ser registrada. Sólo puede oponerse a terceros una vez inscripta en el Registro de Marcas.

Entre las partes del contrato el acuerdo alcanza su eficacia con el consentimiento y no a partir de la registración.

Se encuentra admitida la transferencia parcial a causa del desdoblamiento real del derecho de marcas y el permiso de uso a través de la concesión de licencias. El titular de la marca puede conceder licencias simples o exclusivas con o sin reserva de uso. No es necesario que la concesión de la licencia sea inscripta en el Registro de Marca.

(\*) La Dra. Ana Gabriela Bendorus es docente de la Facultad de Derecho de la U.B.A. en el área de Derecho Comercial.