

# SIGNOS DISTINTIVOS

# SISTEMA COMERCIAL ACTUAL

**CONCURRENCIA EN EL MERCADO**

**NECESIDAD DE DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS**

**NECESIDAD DE ESTRATEGIAS PARA SER O MANTENERSE COMPETITIVAS:**

- a) introducción de productos nuevos o mejorados
- b) adopción de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productos o servicios

# ÉPOCA PRESENTE



- Internacionalización de la economía
- Uniformización de los modelos económicos
- Aumento de los intercambios mercantiles y de la transferencia de tecnologías
- Importancia de los servicios
- Sustitución de criterios políticos y militares por consideraciones económicas
- Formación de mercados supranacionales

# UNIVERSALIZACION DE LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO



# PRINCIPIO GENERAL

**EL DERECHO DE  
MARCAS**

**OTORGA A LOS  
TITULARES DE  
MARCAS  
REGISTRADAS  
UNA  
EXCLUSIVIDAD  
PARA UTILIZAR EL  
SIGNO DE SU  
PROPIEDAD**

**CON EL OBJETO DE  
IDENTIFICAR SUS  
PRODUCTOS O  
SERVICIOS.**

**ESTA EXCLUSIVIDAD  
SUPONE LA  
POSIBILIDAD DE  
IMPEDIR QUE OTRAS  
PERSONAS REGISTREN  
O USEN COMO  
MARCAS O NOMBRES  
COMERCIALES O  
DESIGNACIONES  
SOCIALES, SIGNOS  
QUE SEAN  
CONFUNDIBLES CON  
EL PREVIAMENTE  
REGISTRADO**

# SIGNOS DISTINTIVOS

## Ley MADRE N° 17.011

**LA LEY NACIONAL  
ACTUAL PUEDE  
DECIRSE QUE NO ES  
DE MARCAS SINO  
DE SIGNOS  
DISTINTIVOS YA  
QUE ABARCA NO  
SOLO A ÉSTAS SINO  
TAMBIÉN:**

- LAS FRASES PUBLICITARIAS
- LOS NOMBRES COMERCIALES
- LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

# PRINCIPIOS GENERALES

**REGISTRABILIDAD**

**TERRITORIALIDAD**

**DISTINTIVIDAD**

# CONCEPTO DE MARCA

**BIEN INMATERIAL SOBRE EL CUAL SE CONCRETA LA REFERIDA PROTECCIÓN JURÍDICA**

**ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON LA FUNCIÓN QUE LA MARCA CUMPLE EN LA ECONOMÍA BASADA EN LA LIBERTAD DE INTERCAMBIO Y EN LA LIBRE COMPETENCIA**



# CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS

TIENEN CONTENIDO PATRIMONIAL

ES UN DERECHO DE SUS TITULARES

GARANTÍA PARA LOS ADQUIRENTES DE LOS BIENES O LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE ELAS DISTINGUEN

RECIBEN PROTECCIÓN ESPECIAL DE LOS ESTADOS A TRAVÉS DE NORMAS LEGISLATIVAS, DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y TRATADOS INTERNACIONALES

# NORMATIVA NACIONAL EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

- DECRETO-LEY DEL GOBIERNO DE LATORRE DE 1° DE MARZO DE 1877
- LEY N° 3.452 DE 17 DE JULIO DE 1909
- LEY N° 9.956, DE 4 DE OCTUBRE DE 1940
- LEY DE MARCAS N° 17.011 de 25/09/98
- DTO. REGLAMENTARIO N° 34/999 de 03/02/99
- DTO. 146/001 DE 03/05/2001
- LEYES MODIFICATIVAS: N° 17.930 DE 19/12/2005, ART. 180; N° 18.172 DE 31/08/2007, ART. 193; N° 18.719 DE 27/12/2010, ART. 395; N° 18.834 DE 04/11/2011, ART. 168; N° 19.149 DE 24/10/2013, ART. 187, 188, 189; N° 19.355 DE 19/12/2015, ART. 235, 334, 335; N° 19.670, DE 15/10/2018, ART. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
- LEY N° 14.910 DE 23/08/79 – CONVENIO DE PARIS
- LEY N° 16.671 DE 29/12/94 – ACUERDO ADPIC

## DEFINICION DE MARCA

Nuestra ley, al definirla adopta un concepto amplio y flexible adaptable a nuevas modalidades de signos que puedan surgir en el futuro

- **SE ENTIENDE POR MARCA TODO SIGNO CON APTITUD PARA DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA DE LOS DE OTRO (ART. 1° DE LA LEY N° 17.011)**

# LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO

LA DISTINTIVIDAD ES LA CUALIDAD PRIMORDIAL QUE DEBE PRESENTAR TODO SIGNO QUE PRETENDA SER REGISTRADO COMO MARCA. LA FINALIDAD FUNDAMENTAL ES REDUCIRLE AL CONSUMIDOR LOS COSTOS DE BÚSQUEDA, PROPORCIONANDO UN IDENTIFICADOR DE LO QUE PRETENDE ADQUIRIR.

PARA TENER PROTECCIÓN JURÍDICA, ENTONCES, DEBE POSEER APTITUD DISTINTIVA. ESTA PUEDE SER INTRÍNSECA O EXTRÍNSECA.

- **Intrínseca** es cuando el signo en sí tiene capacidad distintiva.
- **Extrínseca**, cuando pese a no tenerla, no es confundible con otros

# CLASIFICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

## A) LOS DISTINTIVOS:

- los arbitrarios (palabras ya existentes pero aplicadas en forma novedosa)
- o de fantasía (creados por la imaginación), que pueden registrarse

## B) LOS SUGESTIVOS O EVOCATIVOS

- que son los que requieren imaginación y razonamiento para llegar a una conclusión acerca del producto o servicio sugerido o evocado y también pueden registrarse

# CLASIFICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS (LOS QUE NO PUEDEN SERLO POR FALTA DE CAPACIDAD DISTINTIVA)

## C) LOS GENÉRICOS

- que definen un producto o servicio o sea la forma habitual o usual de designar un producto o servicio y que no pueden constituir marca

## D) LOS DESCRIPTIVOS

- que son aquellos que transmiten una inmediata idea sobre calidad, características o ingredientes de los bienes a distinguir y que tampoco pueden ser marca.

# FUNCIONES DE LA MARCA

**DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO,  
PODEMOS DISTINGUIR LAS SIGUIENTES  
FUNCIONES:**

- como signo identificador de origen del producto
- como signo diferenciador
- como elemento de protección.
- La protección del consumidor o función de garantía
- como elemento publicitario

# FUNCIONES DE LA MARCA

## LA MARCA COMO SIGNO IDENTIFICADOR DE ORIGEN DEL PRODUCTO:

- Esta función ha sido superada por la evolución de las prácticas comerciales.
- Hay marcas que identifican productos que son fabricados por distintos industriales.
- En todos los casos no se identifica el origen de la mercadería o del servicio sino al titular de la marca quien garantiza la calidad de los mismos.

## LA MARCA COMO SIGNO DIFERENCIADOR:

- Esta es la función básica y directamente tutelada por el sistema jurídico.
- Se puede decir que las demás funciones son secundarias.



# LA FUNCIÓN DE DISTINTIVIDAD

## SIGNOS QUE DEJAN DE SER MARCAS POR PERDER DISTINTIVIDAD:

- Son los signos que, con el transcurso del tiempo, se convierten en la denominación habitual de los productos o servicios protegidos.
  - Ejemplos: GOMINA, GILLETTE, POLIFON, CHAMPION, CALEFON, CREOLINA.
  - Como vimos, si no estuvieran registrados, no podrían solicitarse como marcas por haberse banalizado
- Las empresas suelen realizar lo que se llama la recaptura de la marca. Mediante intensas campañas publicitarias, sus titulares han logrado que vuelvan a ser marcas: ejs. XEROX, SINGER, PANCHOS

# LA FUNCIÓN DE DISTINTIVIDAD

## SIGNOS QUE SE CONVIERTEN EN MARCAS POR GANAR DISTINTIVIDAD (LA SIGNIFICACIÓN SECUNDARIA):

- Sin embargo, por razones o estrategias comerciales signos genéricos se han convertido en marcas.
- Así tenemos DELICIA, OPTIMO, FREDDO, FABULOSO, LA PRENSA, EL DIARIO, TELEFÓNICA, CARTOON NETWORK.
- Esta posibilidad está admitida por el art. 8 de la ley.

## DEFINICIÓN DE SIGNIFICACIÓN SECUNDARIA:

- Es la distintividad que adquiere un signo no distintivo por su uso como marca.
- Es secundaria, porque la función primaria del signo sería por ejemplo, establecer una cualidad o describir el producto, sin embargo, desde un punto de vista secundario, se transforman en marca.
- Además de las palabras pueden tener significación secundaria las formas como el triángulo de TOBLERONE o el RICARDITO

# LA FUNCIÓN DE PUBLICIDAD

LA FUNCIÓN DE PUBLICIDAD SE EXPLICA PORQUE SI NO HUBIERA MARCAS SERÍA PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE DIFUNDIR A DISTANCIA LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS DE SUS TITULARES QUEDANDO REDUCIDA LA COMERCIALIZACIÓN A LOS CONTACTOS PERSONALES ENTRE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES

- Aunque se desconozcan las cualidades y características del producto, la marca pretenderá avisar su existencia e informar las ignoradas cualidades, ya que es de por sí un medio de comunicación. Por esta razón la marca adquiere un valor económico autónomo. La marca termina vendiendo al propio producto, haciendo pasar a un segundo plano la calidad y el precio.
- Será el signo distintivo el que genere la inducción al consumo, incluso sin que existan necesidades a satisfacer. Es necesario que existan sinergias en el comercio entre la mercadotecnia y los creadores de marcas

STORE MARKET DISTRIBUTIO  
MANAGER REPRESENT UALIT  
DESIGN BLOGS VIRAL PLANNI  
FIN **MARKETING** REG  
PRI **MARKETING** SA  
ADVERTISING MANAGEMENT  
RECOMMENDATION GROWTH  
PROMOTION INTERNET PPI AC  
BRANDING SOCIAL ME PRODU

# OTRAS FUNCIONES

## LA FUNCIÓN COMPETITIVA:

- Tiene un rol significativo en la conformación de los mercados competitivos para la identificación de los productos por el consumidor

## CONDENSAR SU IMAGEN O REPUTACIÓN (GOODWILL):

- Es la imagen positiva que existe solo en la mente del público que induce al consumo.
- Cuando la marca posee esta función, el empresario tratará de mantenerla impidiendo que otros se “cuelguen” de él.

# PROHIBICIONES DE REGISTRO

LA NO REGISTRABILIDAD NO DEBE SER ANALIZADA EN FORMA ABSTRACTA SINO EN FUNCIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A LOS QUE SE APLICA EL SIGNO.

TAMBIÉN DEBE TENERSE EN CUENTA QUE DEBE ANALIZARSE CON DISTINTO RIGOR DEPENDIENDO DEL PRODUCTO O SERVICIO AFECTADO.

SE DEBE TENER UN CRITERIO MÁS AMPLIO CON LOS SERVICIOS QUE CON LOS PRODUCTOS.

# PROHIBICIONES DE REGISTRO

## IMPOSIBILIDAD DE REGISTRO POR:

**NO PODER SER  
MARCA (ART. 4  
LEY)**

**NO PODER  
REGISTRARSE  
(ART. 5 LEY)**

**CONFUNDIBILIDAD  
CON UN REGISTRO  
PREEXISTENTE (ART.  
6 LEY)**

# MARCA NOTORIA

De acuerdo a la ley N° 17.011 el titular de una marca *notoriamente conocida* puede oponerse a una nueva solicitud, recurrir o solicitar la anulación de una marca concedida que **CONSTITUYA LA REPRODUCCIÓN (O SEA LA COPIA IDÉNTICA), LA IMITACIÓN (O SEA LA COPIA DEFORMADA) O LA TRADUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE SU MARCA**. Integrando la norma con el Convenio de París, en su art. 6 bis, **SE REQUIERE EL CONOCIMIENTO NOTORIO EN EL PAÍS DONDE SE VA A IMPUGNAR Y EL CONOCIMIENTO TIENE QUE SER NO SOLO DE LA EXISTENCIA DE LA MARCA SINO DE QUE PERTENECE A UN TERCERO.**

**DEFINICIÓN: NOTORIO ES LO CONOCIDO POR TODOS. La prueba consiste en el conocimiento generalizado**

**Sin embargo el art. 16 del ADPIC toma el criterio de NOTORIEDAD RESTRINGIDA: en el sector pertinente del mercado**



# COMPETENCIA DESLEAL

LA CONCURRENCIA O COMPETENCIA ES LA ACTIVIDAD POR LA CUAL UN COMERCIANTE O INDUSTRIAL PROCURA CAPTAR UN SECTOR DE MERCADO EN DISPUTA CON OTROS COMERCIANTES O INDUSTRIALES

HAY COMPETENCIA DESLEAL CUANDO SE DESVÍA CLIENTELA AJENA Y/O SE USURPA LA MISMA PARA ESTABLECER O ACRECENTAR LA PROPIA EN PERJUICIO DE LOS CONCURRENTES

PARA QUE EXISTE COMPETENCIA DESLEAL ES NECESARIO:

- Un acto de concurrencia
- Que dicho acto sea ilícito
- Que sea susceptible de causar un perjuicio al competidor

# CONDICIONES DE REGISTRABILIDAD

## ART. 6 (LEY N° 17.011)

- El art. 6 de la ley 17.011 dice que para ser registradas las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.
- El decreto 34/999, en su art 21 habla de marcas iguales o semejantes.

# CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

## PRINCIPIO GENERAL:

- El Derecho de Marcas otorga a los titulares de marcas registradas una exclusividad para utilizar el signo de su propiedad, con el objeto de identificar sus productos o servicios.
- Esta exclusividad supone la posibilidad de impedir que otras personas registren o usen como marcas o nombres comerciales o designaciones sociales, signos que sean confundibles con el previamente registrado

# CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

SCHNEK vs. SHNEC



361.634

*Coca-Cola*



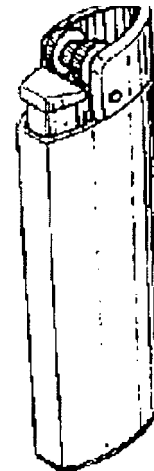
**CAMARA DE COMERCIO  
ELECTRÓNICO**

**MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS**

# TIPOS DE MARCAS

- Denominativa
- Figurativa
- Mixta
- Tridimensional
- Sonora
- Olfativa

341.444



372.488



# OTROS TIPOS DE MARCAS

**ADEMÁS DE LAS MARCAS COMUNES TENEMOS NUEVAS MODALIDADES COMO SER:**

- **MARCAS COLECTIVAS (ARTS. 38 A 43):**
  - distingue los productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.
- **MARCAS DE CERTIFICACIÓN O GARANTÍA (ARTS. 44 A 56):**
  - certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada de los productos o servicios elaborados o prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por quien certifica.

# OTROS TIPOS DE MARCAS

- MARCAS COLECTIVAS
- MARCAS DE CERTIFICACIÓN O GARANTÍA





# MARCAS COLECTIVAS



Puede definirse como **MARCA COLECTIVA** el signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

**POR DEFINICIÓN DOCTRINARIA LA TITULARIDAD DE LA MARCA COLECTIVA CORRESPONDE A UNA PERSONA DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO QUE AGRUPA A DETERMINADOS EMPRESARIOS O PERSONAS QUE PRODUCEN BIENES O PRESTAN SERVICIOS.**

# MARCAS DE CERTIFICACIÓN O GARANTÍA



## DEFINICIÓN: Art. 44:

- Es el signo que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.

## FINALIDAD:

- No es la de distinguir sino de garantizar calidad, composición, etc.

## UTILIZACIÓN:

- No son utilizadas por la organización que registra la marca, reglamenta su uso y certifica qué productos o servicios cumplen las especificaciones necesarias, sino por terceros avalados por aquélla

# INDICACIONES GEOGRÁFICAS



El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por la ley N° 16.671, en su art. 22 contiene LA SIGUIENTE DEFINICIÓN:

**SON LAS QUE IDENTIFIQUEN UN PRODUCTO COMO ORIGINARIO DEL TERRITORIO DE UN MIEMBRO O DE UNA REGIÓN O LOCALIDAD DE ESE TERRITORIO, CUANDO DETERMINADA CALIDAD, REPUTACIÓN U OTRA CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO SEA IMPUTABLE FUNDAMENTALMENTE A SU ORIGEN GEOGRÁFICO**

# INDICACIONES GEOGRÁFICAS (ARTS. 73 A 79)

## INDICACIONES DE PROCEDENCIA

- Uso indicativo del lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.

## DENOMINACIÓN DE ORIGEN

- Nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales.
- SE PROTEGEN MEDIANTE EL REGISTRO



# DISTINTOS EJEMPLOS DE DENOMINACION ES DE ORIGEN

**QUESO ROQUEFORT** El singular queso azul francés se deja madurar en cuevas naturales situadas en la región de Roquefort sur-Soulzon y se protege por medio de las indicaciones geográficas.



## DISTINTOS EJEMPLOS DE DENOMINACIONES DE ORIGEN

**VINOS DE GEORGIA**  
Mediante las  
indicaciones  
geográficas, la antigua  
industria vitivinícola de  
Georgia puede  
aprovechar todo su  
potencial.



# **DISTINTOS EJEMPLOS DE DENOMINACIONES DE ORIGEN**

**DURAZNOS DE PINGGU** El distrito de Pinggu, al norte de Beijing (China), está considerado como el principal productor de melocotones del mundo que da trabajo a más de 150.000 personas.





# ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS MARCARIOS

**A TRAVÉS DEL REGISTRO EN LA DNPI**

## **PROCEDIMIENTO**

- SOLICITUD
- PUBLICACIÓN
- PERÍODO DE OPOSICIONES
- EXAMEN DE FORMA Y FONDO
- CONCESIÓN

**DURACIÓN: 10 AÑOS RENOVABLES INDEFINIDAMENTE**

# EL REGISTRO DE LAS MARCAS

**EL DERECHO DE MARCAS ES UN DERECHO REGISTRAL:**

**el derecho del titular surge a partir del registro**



**EL ORGANISMO COMPETENTE ES LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. A PARTIR DE LA LEY N° 17.011 ACTÚA POR COMPETENCIAS PROPIAS**

# EL REGISTRO DE LAS MARCAS

**LA SOLICITUD SE REALIZA ANTE LA DIRECCIÓN EN LOS FORMULARIOS QUE EXISTEN AL RESPECTO Y SE PUEDE HACER VÍA WEB (SI-WEB).**

**La puede presentar el titular, un apoderado o un Agente de la Propiedad Industrial, quien solo presenta una carta autorización (arts. 90 y 91). El art. 76 del Decreto Reglamentario establece los derechos concedidos a los Agentes**

# REGISTRO DE MARCAS: OPOSICIONES

LOS TERCEROS PODRÁN Oponerse por confundibilidad con las marcas que tengan en uso, registradas o en trámite de registro o por las causales de nulidad que vimos dentro de los treinta días corridos a partir de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial

# REGISTRO DE MARCAS: RESOLUCIÓN

EL ART. 34 ESTABLECE QUE LA DNPI ADOPTARÁ RESOLUCIÓN, CONCEDIÉNDOLAS O DESESTIMÁNDOLAS, TOTAL O PARCIALMENTE, EN ATENCIÓN A LAS CLASES A LAS QUE DICHAS SOLICITUDES REFIERAN.



UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN, EN FORMA PERSONAL, LOS INTERESADOS (SOLICITANTE Y OPOSITOR) PUEDEN DEDUCIR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO PREVISTOS EN EL ART. 317 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN EL PLAZO DE 10 DÍAS CORRIDOS.



LA DNPI ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVOCACIÓN

# REGISTRO DE MARCAS: RECURSOS Y ACCIÓN DE ANULACIÓN

EN CASO DE MANTENERSE EL ACTO, LOS INTERESADOS PODRÁN INTERPONER ACCIÓN DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LOS 60 DÍAS DE NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN QUE DEJA FIRME EL ACTO O DE CUMPLIDA LA DENEGATORIA FICTA.



EN CASO DE VENCERSE LOS PLAZOS DE OPOSICIÓN O DE LOS RECURSOS, LOS TITULARES DE MARCAS IGUALES O SEMEJANTES O CUALQUIER INTERESADO POR LAS CAUSALES DE NULIDAD PUEDE SOLICITAR LA ANULACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MARCA ANTE LA DNPI. TAMBIÉN PUEDE HACERLO ÉSTA. EN ESTE CASO ESTÁ EXCEPTUADA LA OPOSICIÓN POR USO ANTERIOR.

# REGISTRO DE MARCAS: ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN

EL ART. 28 ESTABLECE QUE CUANDO EL REGISTRO SE HUBIERE SOLICITADO U OBTENIDO POR EL AGENTE, EL REPRESENTANTE, EL IMPORTADOR, EL DISTRIBUIDOR, EL LICENCIATARIO O EL FRANQUICIADO, A NOMBRE PROPIO Y SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR, ESTE PODRÁ INICIAR ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN A FIN DE QUE SE LE RECONOZCA COMO SOLICITANTE O TITULAR DEL DERECHO Y QUE LE SEA TRANSFERIDA LA SOLICITUD EN TRÁMITE O EL REGISTRO CONCEDIDO.

- Tiene un plazo de cinco años

# MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS

## DURACIÓN:

- **10 AÑOS RENOVABLES INDEFINIDAMENTE (ART. 18 LEY N° 17.011) (VER FORMULARIO). ESTE ARTÍCULO CONSAGRA UN PLAZO DE GRACIA DE 6 MESES DESPUÉS DEL VENCIMIENTO PARA SU PRESENTACIÓN.**
- **NO PUEDE INCLUIR NINGUNA MODIFICACIÓN, PERO SI SU LIMITACIÓN.**
- **LA CONCESIÓN DE LA RENOVACIÓN RETROTRAE LA FECHA A LA DEL VENCIMIENTO.**



# CADUCIDAD POR NO USO

**EL USO DE LA MARCA ES OBLIGATORIO (Art. 19 de la ley redactado por la ley 19.149 de 24 de octubre de 2013)**

**CAE EL REGISTRO PORQUE:**

- **No se hubiere usado por su titular, un licenciatarario dentro de los cinco años de concedida o renovada**
- **El uso se hubiera interrumpido por cinco años consecutivos**

# DERECHOS CONFERIDOS

**EL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA TIENE LOS DERECHOS que le reconoce el art. 14 de la ley N° 17.011 que establece:**

- **EL DERECHO DE Oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la ley.**

**POR LO TANTO EL TITULAR DE LA MARCA PODRÁ Oponerse a las solicitudes confundibles con la suya, solicitar su revocación si es concedida o pedir su anulación sin limitación en el tiempo.**

# DERECHOS CONFERIDOS

PRESENTARSE ANTE UN JUEZ CIVIL Y SOLICITAR EL CESE DEL USO DE LA MARCA AJENA QUE AFECTA SUS DERECHOS POR SER CONFUNDIBLE, ACCIÓN QUE PUEDE ACUMULAR A LA DE DAÑOS Y PERJUICIOS (ARTÍCULOS 87 Y 88 DE LA LEY).

INICIAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO DE MERCADERÍA EN INFRACCIÓN A SUS DERECHOS.

PRESENTARSE ANTE UN JUEZ PENAL, INSTÁNDOLO A PERSEGUIR AL RESPONSABLE POR ALGUNA DE LAS FIGURAS DELICTIVAS CONTEMPLADAS EN LA LEY.

EL DERECHO DE DEFENSA FRENTE A TERCEROS QUE PRETENDAN OBLIGARLO A DEJAR DE USAR SU MARCA. MIENTRAS EL REGISTRO SUBSISTE, LA LEY LO PRESUME PROPIETARIO DEL SIGNO MARCARIO REGISTRADO.

# FORMAS DE TRASMISIÓN DE LAS MARCAS

## CESIÓN Y AFECTACIÓN DEL DERECHO DE LA MARCA

EL DERECHO A LA MARCA INTEGRA EL PATRIMONIO DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE APAREZCA COMO TITULAR DEL REGISTRO. SE TRATA DE UN BIEN MUEBLE INMATERIAL CUYA TITULARIDAD PUEDE CEDERSE O AFECTARSE AL IGUAL QUE OTRO TIPO DE BIENES

- *a) Trasmisión plena, definitiva o a título de propiedad (cesión o transferencia) (art. 16 ley N° 17.011)*
- *b) Trasmisión limitada, temporal o a título de uso, que puede dividirse en:*
  - *Usufructo o prenda*
  - *Constitución de una relación contractual, licencia*

# TRANSFERENCIA DE MARCAS

**LA MARCA PUEDE SER OBJETO DE UNA COMPRAVENTA, DONACIÓN, CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS, DOCUMENTADOS EN DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO.**

- **El art. 16 de la ley N° 17.011 dispone que LA PROPIEDAD DE UNA MARCA PASA A LOS HEREDEROS Y PUEDE SER TRANSFERIDA POR ACTO ENTRE VIVOS, POR DISPOSICIÓN DE ÚLTIMA VOLUNTAD, POR EJECUCIÓN FORZADA O POR LA ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN.**
- **SI EL TITULAR ES UNA PERSONA FÍSICA EN EL MOMENTO DE SU FALLECIMIENTO LA PROPIEDAD PASA A LOS HEREDEROS.**

# LA LICENCIA DE MARCAS

## Contrato de licencia de marca:

- *aquél por el cual el titular de una marca concede a un tercero, en todo o en parte, el goce de su derecho mediante el pago de una regalía*

## RAZONES:

- Imposibilidad de explotación propia
- Protección internacional de la marca

# FRANQUICIA

CONJUNTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CONCERNIENTES A LAS MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, DISEÑOS Y MODELOS INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, “SABER – HACERLO” O PATENTES DESTINADOS A SER EXPLOTADOS PARA LA REVENTA DE PRODUCTOS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A DESTINATARIOS FINALES

# FRANQUICIA

## BENEFICIOS:

- Homogeneización e internacionalización de los mercados.
- Es una llave para la exportación.



# GRAVAMENES

## La marca puede ser objeto DE UNA PRENDA INDUSTRIAL

- El art. 64 establece que las prendas industriales SE REGISTRARÁN EN LA DNPI y se publicarán en el BOPI. Los arts. 52 a 58 del Decreto reglamentario establecen las formalidades: se inscribirán la prenda, los endosos, ampliaciones, novaciones, reinscripciones y cancelaciones.
- La cancelación también debe publicarse en el BOPI.
- Las obligaciones del titular de la marca prendada son:
  - Mantener y no disponer de las marcas prendadas, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.
  - El acreedor prendario, con autorización judicial, puede solicitar la renovación de la marca.
  - No puede cederla, salvo con autorización del acreedor prendario.
- Estos contratos caducan a los cinco años.

# GRAVAMENES

## EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE INNOVAR

- El art. 65 de la ley N° 17.011 establece el REGISTRO DE EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE INNOVAR COMUNICADOS POR EL PODER JUDICIAL QUE AFECTEN A LAS MARCAS REGISTRADAS O EN TRÁMITE.
- Siempre se trata de EMBARGOS ESPECÍFICOS, no estando incluidos en los embargos genéricos. El acreedor debe identificar todas las marcas del deudor .
- EL JUEZ PUEDE ORDENAR LA RENOVACIÓN DE LA MARCA A SOLICITUD DEL ACREEDOR E IMPEDIR TRANSFERENCIAS O LICENCIAS.
- También se inscriben los levantamientos de las medidas.
- Las inscripciones caducan a los cinco años.

# FRASES PUBLICITARIAS

A diferencia de las marcas, cuya función es la de distinguir productos o servicios o aludir al origen empresarial, estas indicaciones **TIENEN UNA ESTRICTA FINALIDAD PUBLICITARIA**: “captar la atención del público a quien el mensaje se dirige o alcanza, a los efectos de que adquieran el producto o contraten el servicio anunciado”

# FRASES PUBLICITARIAS

EL ART. 3 DE LA LEY N° 17.011 ESTABLECE QUE PODRÁN CONSTITUIRSE COMO MARCAS LAS FRASES PUBLICITARIAS QUE REÚNAN LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA PRESENTE LEY.

- Esto quiere decir que la frase publicitaria puede ir acompañada o no de la marca del producto o servicio.
- SIEMPRE SE VA A OTORGAR DERECHO SOBRE EL CONJUNTO PERO NO SOBRE LOS TÉRMINOS QUE LO COMPONENTEN

# NOMBRE COMERCIAL

## (arts. 67 a 72)

### CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL

- Es la designación que distingue a una empresa en el ejercicio de su actividad o a sus locales o establecimientos en los cuales se realiza actividad comercial

# NOMBRE COMERCIAL (arts. 67 a 72)

## NOMBRE COMERCIAL COMO PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Al igual que la marca constituye uno de los signos distintivos de la empresa. Así el art. 67 establece que los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de la ley
- El derecho se adquiere por el uso (art. 72): “No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por la presente ley, salvo el caso en que forme parte de la marca”

# NOMBRES DE DOMINIO

SON BÁSICAMENTE DE DOS TIPOS:

- Los gTLD (*generic top level domains*) son los dominios genéricos de nivel superior: com, net, org, int, edu
- Los ccTLD (*country code top level domains*) son los correspondientes a los códigos de países: uy, ar, br

# NOMBRES DE DOMINIO

Son administrados por ICANN (conjunto de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales) y en Uruguay por el SECIU de la Universidad de la República

La adjudicación se realiza a través de instituciones registradoras. En Uruguay el com lo hace ANTEL por delegación de la UDELAR, y el resto la propia UDELAR

Para la solución de controversias se utiliza la Política Uniforme adoptada por la Cooperación entre la ICANN y la OMPI.

- se aplica exclusivamente en los casos claros de mala fe y de registro y uso abusivo en relación a las marcas registradas



# ACCIONES CIVILES Y PENALES QUE OTORGA LA LEY N° 17.011

EN CUANTO A LAS ACCIONES PENALES Y CIVILES, ESTÁN ESTABLECIDAS EN LOS ARTS. 81 A 89 DE LA LEY.

- SON TITULARES DE LAS “ACCIONES MARCARIAS” LOS PROPIETARIOS DE LAS MARCAS REGISTRADAS (ARTS. 14, 81 Y 88 DE LA LEY), O SEA QUE LA LEY OTORGA LAS ACCIONES PENALES Y LAS CIVILES POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE DERIVAN DE ELLAS SOLO A LOS TITULARES DE MARCA REGISTRADA, NO HACIENDO, PARA ESTE CASO, LA EXCEPCIÓN A LA MARCA NOTORIA.

NO PUEDEN EJERCERLA OTRAS PERSONAS CON DERECHOS SOBRE LA MARCA COMO LOS LICENCIATARIOS, ACREEDORES PRENDARIOS, EMBARGANTES, IMPORTADORES, REPRESENTANTES O DISTRIBUIDORES.

# TRATADOS RELACIONADOS CON LAS MARCAS ADMINISTRADOS POR LA OMPI

## CONVENIO DE PARÍS

## ARREGLO DE NIZA

- Establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio (la Clasificación de Niza).
- En los documentos y publicaciones oficiales correspondientes al registro de la marca, las oficinas de marcas de los Estados Contratantes deben indicar los números correspondientes a las clases de la Clasificación en las cuales se incluyan los productos y servicios que sean objeto del registro.

# TRATADOS RELACIONADOS CON LAS MARCAS ADMINISTRADOS POR LA OMPI

## ACUERDO DE VIENA

- Establece una clasificación (la Clasificación de Viena) para las marcas que consisten en elementos figurativos o que contienen dichos elementos.
- En los documentos y publicaciones oficiales relativos a los registros y renovaciones de marcas, las oficinas competentes de los Estados Contratantes deben indicar los números que señalen las categorías, divisiones y secciones de la Clasificación a las cuales correspondan los elementos figurativos de las marcas en cuestión

# TRATADOS RELACIONADOS CON LAS MARCAS ADMINISTRADOS POR LA OMPI

## TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

- El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas. Sobre la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación

## TRATADO DE NAIROBI SOBRE LA PROTECCIÓN DEL SÍMBOLO OLÍMPICO

- Todos los Estados partes en el Tratado de Nairobi tienen la obligación de proteger el símbolo olímpico - cinco anillos entrelazados - para evitar que sea utilizado con fines comerciales (en la publicidad o en productos, como marca, etc.) sin autorización del Comité Olímpico Internacional.

## TRATADO DE LISBOA SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN