



Guía de Derecho de Marcas

Introducción a la protección de la propiedad intelectual en la sociedad de la información

Guía de Derecho de Marcas

Luis Fernando García Balcarce

Juan Pablo García Pratto

María Clara Pujol

Alejandro Gabriel Riz



Es nuestra intención presentar esta obra como una guía de referencia, cuyo objeto es explicar cuáles son y cómo funcionan los principios de la propiedad intelectual. Sin embargo, algunos datos pueden no ser exactos o modificarse con el paso del tiempo. La presente guía, si bien pretende ser lo más exhaustiva posible, no supe el asesoramiento profesional que en cada caso corresponda. Queda a criterio del usuario/lector la contratación de dicho asesoramiento con un profesional idóneo. El usuario queda avisado de que todos los contenidos que ofrece la presente publicación son meramente informativos, y que sus autores no se responsabilizan de cualquier decisión tomada sobre la base de éstos. Las recomendaciones vertidas son de carácter general y no aborda circunstancias específicas que podrían influir de forma determinante en la recomendación brindada.

Buenos Aires, Junio 2009

Todos los derechos reservados. Hecho el depósito que marca la ley 11.723. Este libro se publica bajo licencia Creative Commons “Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada”, permitiéndose su copia y distribución por cualquier medio siempre que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no realice ninguna modificación de ellas.

A Fernando, por su colaboración, paciencia y amor.

A María y Martín por la inspiración.

*"Aquel que tiene imaginación, pero carece de conocimientos, tiene alas,
pero no tiene pies."*

Joseph Joubert

Introducción

Mediante esta obra se brinda al usuario/lector, de manera simplificada, el marco legal del régimen aplicable a las marcas y a las obras inmateriales en general.

El libro de marcas fue escrito con la idea de que sirviera como una guía de referencia sobre los principales aspectos legales del mundo de las marcas comerciales, recorriendo en forma clara y ordenada las cuestiones que van desde la creación de una marca hasta el trámite de su registro.

Explicamos qué puede ser una marca, cuáles son los requisitos para la inscripción, qué derechos se tiene sobre ella y cómo defenderlos. Es, en suma, útil para quien trabaja en marketing, publicidad, diseño, o simplemente quien quiere crear su marca.

Índice

I. LA MARCA	11
a. ¿Qué es una marca?	11
b. Tipos de marcas.....	11
c. Sistema marcario argentino.....	13
d. Mi marca, mis derechos	14
e. Uso de la marca	15
f. Marca notoria.....	15
g. Familia de marcas.....	16
h. ¿Y si la marca no está registrada?	17
II. ¿QUÉ PUEDE SER MARCA?.....	18
a. Una o más palabras	18
b. Dibujos, Emblemas y Monogramas	18
c. Grabados, estampados y sellos.....	19
d. Imágenes	19

e. Bandas	19
f. Combinaciones de colores	19
g. Envases y envoltorios	20
h. Letras y números por su dibujo especial. Combinaciones	22
i. Frases publicitarias	22
j. Relieves	23
k. Títulos de revistas, periódicos, colecciones de libros, newsletters, programas de televisión o multimediales, blogs	24
l. Nombres propios	24
m. Percepciones sensitivas	25
n. Secuencias animadas	26
o. Formas tridimensionales	26
p. Palabras que evocan cualidades	27
III. NO SE CONSIDERAN MARCAS...	28
a. Designaciones necesarias y habituales	28
i. Palabras en otro idioma	29
ii. Dibujos necesarios	29
iii. Designaciones habituales	30

iv. Designaciones genéricas.....	30
v. Designaciones descriptivas.....	30
b. Signos que hayan pasado al uso general	31
c. Forma de los productos	32
d. El color de los productos	32
IV. NO PUEDEN SER MARCA.....	34
a. Marcas idénticas o similares a una registrada o solicitada con anterioridad.	34
b. Denominaciones de origen.....	35
c. Marcas que inducen a error.....	35
d. Signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres	36
e. Signos oficiales nacionales, extranjeros e internacionales	37
f. Marcas que denigran otras marcas	37
g. La designación de actividad	37
h. Designaciones con Eco/Bio.....	39
V. CONFUSIÓN DE LAS MARCAS	40
a. Confusión Gráfica - Visual.....	40
b. Confusión Auditiva - Fonética.....	41
c. Confusión Ideológica - Conceptual	41

VI. ¿CÓMO REGISTRO UNA MARCA?	43
a. El signo	43
b. El solicitante	43
c. El trámite	44
d. La solicitud.....	44
e. La oposición.....	45
i. ¿Qué es la oposición?.....	45
ii. ¿Quién puede oponerse?	46
iii. Plazos	47
f. Final del trámite	47
g. Renovando la marca	50
h. Prioridad marcaria internacional	50
VII. DELITOS MARCARIOS.....	52
VIII. CONFLICTOS ENTRE MARCAS E INTERNET.....	54
a. Marcas y Dominios	54
b. Metatags	56
c. Buscadores, Marcas y Keywords.....	58
d. Conclusión	60

Bibliografía	61
Recursos Online	62

I. LA MARCA

a. ¿Qué es una marca?

Es un signo que distingue un producto o servicio de otro.

La marca es simultáneamente una garantía para el consumidor, que se asegura la entrega del producto que él quiere comprar, y para el dueño de la marca -llamado titular- porque encuentra así un modo de distinguirse de sus competidores y de identificar el valor de sus productos o servicios.

11

b. Tipos de marcas

Las marcas, sean de productos o de servicios, se clasifican en:

- **Denominativas:** son las compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o números y sus combinaciones, sin utilizar características gráficas o color específico.
- **Figurativas:** son los símbolos gráficos y dibujos. En esta clase están los isotipos.



Marca figurativa,
isotipo

- **Mixtas:** se componen de la combinación de elementos denominativos y figurativos a la vez, o de elementos con un diseño particular. En esta clase están los logotipos e isologotipos.



Marca mixta,
logotipo



Marca mixta,
isologotipo

c. Sistema marcario argentino

En Argentina la regla es que la propiedad y exclusividad de uso de una marca se obtienen con su registro en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual -INPI-, por lo que no se podría solicitar -en principio- una marca igual a una que esté registrada con anterioridad.

En un registro marcario pueden coexistir marcas idénticas, siempre y cuando identifiquen productos o servicios de distinta naturaleza, es decir, cuando estén registradas en distintas clases. Esto es conocido como el principio de especialidad. (ej. Colchones Estrella y Algodón Estrella).

El registro de una marca se hace de acuerdo a determinados grupos de productos o servicios agrupados en diferentes clases. Por ejemplo, la clase 2 comprende “pinturas, colorantes y productos de protección contra la corrosión”; la clase 25 comprende la mayoría de los tipos de indumentaria, calzado y sombrerería.

Existen 45 clases en total: 35 de productos y 10 de servicios.

d. Mi marca, mis derechos

La marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo de uso. Esto significa que puede impedir a otros el uso de esa marca, o de cualquier otra que pueda producir confusión o que de otra manera pueda afectar su derecho exclusivo.

La R mayúscula rodeada con un círculo es el símbolo que generalmente se utiliza para distinguir que una marca está registrada.

El valor de la marca, ese derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial argentino. La marca registrada en el INPI no tiene exclusividad de uso más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho aquí.

La marca registrada forma parte del patrimonio de su titular y por lo tanto puede disponer libremente de ella (venderla, transferirla, autorizar su uso, otorgar licencias a terceros, etc.).

Una marca puede ser registrada conjuntamente por dos o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca.

e. Uso de la marca

Usar la marca no es obligatorio, pero una vez otorgada por el INPI ésta debe ser usada lo suficiente para mantener vigente el derecho.

El uso juega un papel esencial en la vida del registro. Por ello se puede solicitar la caducidad de una marca si ella no ha sido utilizada por un período mayor a 5 años.

(Tip: cuando se solicita la renovación, con ese pedido hay que acompañar una declaración jurada en la que conste que se usó la marca en los últimos 5 años).

f. Marca notoria

Es una marca que ha logrado tal aceptación por parte del público que el interés en protegerla llega a extremos de impedir que se concedan marcas similares o idénticas a la marca notoria, sea en su misma clase o en otras. Ej.: No se podría registrar como marca de indumentaria Coc-Aola ya que induciría al consumidor a pensar que los productos pertenecen a la misma empresa que produce la bebida.

Cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor puede ser la extensión de la protección a productos diferentes.

g. Familia de marcas

Se puede hablar de una familia de marcas cuando diferentes productos o servicios que pertenecen a un mismo titular tienen su marca formada por un elemento común que la identifica con la empresa, y un elemento que identifica el producto o servicio. Ej.: Apple acompaña una variedad de productos con la letra i adelante (Iphone, Ipod, Imac).

Una marca nueva, acompañada de su marca madre, tiene mayor fuerza al momento de tramitar la solicitud, dado que la familia de marcas dota de aumentada capacidad distintiva a las marcas nuevas lo cual significa una diferencia con otras que pueden guardar similitud.

h. ¿Y si la marca no está registrada?

No hay obligación de registrar una marca; muchas veces no se hace. Estas marcas son llamadas de hecho y tienen muy poca fuerza para defender su identidad de los reclamos de otro. Las marcas no registradas pueden ser explotadas y formar clientela.

Para ofrecer un mínimo de protección a quien no registró su marca, la ley permite a cualquier persona oponerse a la solicitud de una marca igual o muy similar a la de hecho. Se puede defender una marca de hecho en tanto y en cuanto se la esté utilizando y tenga clientela. Entonces, quien tiene una marca de hecho cuenta con medios para protegerla frente a conductas desleales de una tercera persona (por ejemplo desviar clientela).

II. ¿QUÉ PUEDE SER MARCA?

Según la enumeración de la ley pueden ser marcas:

a. Una o más palabras

Esta categoría incluye tanto palabras de fantasía, como por ejemplo Fufi para productos plásticos, como las que tienen significado conceptual, Ej.: Penguin para indumentaria, Sonrisas para galletitas. Pueden ser en idioma nacional u otro idioma.

b. Dibujos, Emblemas y Monogramas

Se puede registrar como marca cualquier tipo de dibujo; cuando estos representan objetos, ideas o seres la Ley de Marcas los considera emblemas, los cuales también son registrables. Los monogramas son dibujos especiales, formados por letras.

La excepción a esta regla la constituyen los dibujos necesarios.

c. Grabados, estampados y sellos

Los grabados, estampados y sellos son registrables como marca.

d. Imágenes

En tanto tengan capacidad distintiva pueden ser marcas. Ej.: La vaca de Milka podría serlo.

e. Bandas

Las franjas de un color o varios colores pueden registrarse como marcas, no siendo necesario que formen parte de otro signo. Ej.: las bandas de Adidas.

Las bandas constituyen marcas débiles porque su simpleza se presta a que haya muchas similares.

f. Combinaciones de colores

Las combinaciones de colores sólo son registrables como marcas si están aplicadas a una parte específica del producto o de los envases. Dado que no se puede monopolizar un color determinado es importante tener en cuenta que su registrabilidad está relacionada

con lo distintivo que sea. Ej.: Identificamos las cajas de Correo Argentino al ver el amarillo y azul, sus colores distintivos, aplicados de una forma determinada en sus productos y servicios.



Cajas con combinación específica de
colores

g. Envases y envoltorios

Se pueden registrar en tanto y en cuanto posean características especiales que los diferencien del resto.



Envase con características especiales,
registrable como marca.

No pueden registrarse como marcas los envases o envoltorios que hayan pasado al uso común y que no tengan características particulares.



Envase sin características especiales, no
registrable como marca.

El envase puede ser susceptible de una doble protección, además de la marcaria, si reúne los requisitos para ser protegido como dibujo o diseño industrial.

h. Letras y números por su dibujo especial. Combinaciones

Es registrable como marca el dibujo característico que se le dé a una letra, número o combinaciones de ambos, pero dado que no se puede monopolizar el uso de estos signos, no se podrá evitar la existencia de marcas formadas por los mismos números o letras. Ejemplo: VO5, para champúes.

i. Frases publicitarias

Para poder registrar como marca un slogan este debe ser original e identificar al producto o servicio publicitariamente. Ej.: *Just do it* es la marca publicitaria de Nike, siempre está acompañada del isotipo identificatorio.

Es importante que el slogan tenga originalidad, ya que la Ley de Marcas prohíbe el registro de las mismas cuando carezcan de dicho requisito. Ej.: no pudo registrarse como marca la frase El gran diario argentino por constituir un recurso publicitario muy común.

j. Relieves

Son registrables los relieves que tengan capacidad distintiva, por lo tanto no se pueden registrar como marca los que son la forma necesaria o común. Ej.: Las suelas de calzado con capacidad distintiva, dado que identifican un producto son registrables, no así las que son genéricas.



Relieve con capacidad distintiva,
registrable como marca.



Relieve sin capacidad distintiva,
no registrable como marca.

Es importante tener en cuenta que la ley de Marcas establece que más allá de la enumeración que brinda, puede ser marca cualquier otro signo con capacidad distintiva por lo que también podrían ser marcas, entre otros:

k. Títulos de revistas, periódicos, colecciones de libros, newsletters, programas de televisión o multimediales, blogs

Los títulos de estas publicaciones periódicas es lo que las distingue e identifica ante los consumidores, por lo tanto son registrables como marca. Ej.: Hola Susana!

No ocurre lo mismo con los títulos de otras obras artísticas, que son un todo inseparable con la obra, por lo que su protección está prevista en las normas que rigen el Derecho de Autor.

l. Nombres propios

Los nombres geográficos se pueden registrar, en tanto y en cuanto sean de fantasía en relación con el producto o servicio que vaya a identificar. Ej.: Agua Mineral La Matanza; o Vinos Avellaneda. No pueden utilizarse como marca los nombres geográficos que son Denominaciones de Origen de los productos a distinguir.

Para registrar un nombre, seudónimo o retrato de una persona como marca, debo contar con su autorización o la de sus herederos. Este mismo principio se aplica para el retrato de

una persona. Ej.: El retrato que aparece en de los paquetes de pastas Don Vicente es el del creador de dichos productos, y sus herederos siguen utilizando su retrato para identificar sus productos.

Ahora bien, ocurre que muchas veces una marca solicitada coincide con el nombre de alguna persona, quien podría no querer que una marca “lo lleve” por apellido. Ej.: El Ingeniero Morita solicitó impedir el uso de la marca La Morita para empanadas, oposición que fue rechazada. El motivo: el nombre, seudónimo o apellido deben ser los de una persona muy reconocida en el ámbito en que se desempeña (circunstancia que no ocurrió en el ejemplo).

m. Percepciones sensitivas

Siempre que las mismas tengan carácter distintivo pueden ser registradas como marcas. Ej.: El sonido del rugido de un león identifica un producto de la MGM. También se podría registrar un olor siempre que no sea el olor natural o propio del producto a distinguir.

Al solicitarlas se debe describir con la mayor exactitud posible la percepción sensitiva a registrar, ya sea indicando el objeto del que es originario o la composición química del aroma, como también la partitura o grabación u otro elemento suficientemente descriptivo del sonido.

n. Secuencias animadas

Las secuencias animadas, o motions, pueden ser marcas. Para ello, al solicitarlas se debe presentar el guión, presentar la secuencia de cuadros, etc. Ej: La secuencia animada de DreamWorks -el chico pescando en la luna.

o. Formas tridimensionales

Cualquier forma tridimensional que posea características especiales que los diferencien del resto y que distinga un producto o servicio puede ser registrado como marca. Ej.: la forma de un edificio con aptitud para ser reconocido como marca estará dada por el grado de distintividad del mismo.

Es importante tener en cuenta que estas formas también pueden ser protegidas por el régimen de propiedad intelectual (diseño industrial).

p. Palabras que evocan cualidades

Se llama marca evocativa a aquella que da al consumidor una idea respecto de características del producto o servicio, pudiendo estar formada por elementos de uso común y/o genéricos.

En esta categoría hay que tener en cuenta que cualquier persona puede evocar en sus propias marcas las mismas propiedades o características, por lo tanto el titular de una marca evocativa deberá aceptar, o no podrá impedir con facilidad, referencias similares (Ej.: Chocolinas y Chocolino ambas evocan productos de chocolate)

III. NO SE CONSIDERAN MARCAS...

La ley argentina identifica en cuatro categorías elementos que no pueden ser considerados como marcas y no son registrables:

a. Designaciones necesarias y habituales

Las designaciones habituales que se utilizan para un producto o servicio por el público en general o aún por grupos particulares (designaciones técnicas) así como las designaciones necesarias de productos o servicios no puede ser marca, de lo contrario se estaría otorgando un monopolio sobre la expresión que identifica ese producto o servicio Ej.: no puedo registrar como marca Catering para un servicio de comidas para eventos.

Para el caso de un conjunto con designaciones necesarias en la solicitud de marca hay que especificar que se renuncia a la exclusividad del término necesario, de lo contrario será rechazado.

La excepción es el conjunto con designaciones necesarias. El signo que se registra es el conjunto en su totalidad y no los elementos que lo componen. No se puede reclamar exclusividad sobre las designaciones necesarias que forman un conjunto marcario. Ej.: Catering Los García, es registrable dado que a pesar de contener una designación necesaria (Catering) está acompañada de vocablos con aptitud distintiva (Los García).

i. Palabras en otro idioma

No se pueden registrar palabras en idiomas extranjeros cuando las mismas tienen difusión en un grupo considerable de consumidores. Ej.: la marca Caffè para café no podría concederse.

ii. Dibujos necesarios

El dibujo necesario, o genérico sin diseño especial, al igual que la designación necesaria no se puede registrar. Ej.: el dibujo de unos cigarrillos para distinguir cigarrillos no podría ser otorgado como marca.

iii. Designaciones habituales

No se pueden registrar. Ej.: No podría registrar como marca Birra para cerveza.

iv. Designaciones genéricas

No se pueden registrar como marca las designaciones que definen la categoría, clase, especie o género del producto o servicio. Ej.: Transporte para una empresa de transporte de pasajeros no podría ser concedida.

La excepción al criterio de las designaciones genéricas se encuentra cuando se le da a esa designación un dibujo o tipo de letra característico, dotándola de distintividad. Así, la marca solicitada puede ser otorgada, pero sólo con respecto a la tipografía o diseño utilizados.

v. Designaciones descriptivas

Los nombres, palabras y signos que describan la naturaleza, función, cualidades u otras características de un producto o servicio no se pueden registrar. Un signo es descriptivo

cuando describe de forma precisa y usual el producto o servicio a distinguir. Ej.: Iluminadora para focos de luz.

b. Signos que hayan pasado al uso general

No es registrable el signo, palabra, nombre y frase publicitaria que haya pasado al uso general antes de solicitarse su registro.

Si ello ocurre cuando la marca está vigente, la misma no deja de ser marca, ni se limita el derecho a renovarla, pero puede ser difícil o aún fácticamente imposible defender la exclusividad si su uso es demasiado generalizado. Ej.: Si hace 50 años hubiera solicitado la palabra Delivery para un servicio de envíos a domicilio, no hubiera tenido mayores obstáculos dado que su uso no estaba generalizado. Sin embargo, hoy en día, por lo difundido del uso del término, sería sumamente improbable que sea concedida. Además, de haber sido otorgada en algún momento, hoy sería muy difícil intentar defender su exclusividad.

c. Forma de los productos

La forma necesaria que se dé a los productos por el fabricante no puede ser una marca, pero sí se admite el registro de formas no necesarias como marcas.



Forma genérica de caramelos,
no registrable como marca.



Forma especial de caramelos,
registrable como marca.

d. El color de los productos

No son registrables el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado a los mismos. Sin embargo, la combinación de colores es registrable, ya sea aplicados en la etiqueta o en el producto.



Color del producto no registrable
como marca



Combinación de colores
registrable como marca

IV. NO PUEDEN SER MARCA...

Siguiendo el orden de la ley, a continuación veremos aquellos signos que a pesar de contar con capacidad distintiva no pueden ser registrados como marcas:

a. Marcas idénticas o similares a una registrada o solicitada con anterioridad.

Esta prohibición se aplica, en principio, para marcas que identifiquen los mismos productos o servicios, y hace a la esencia del Derecho Marcario. Su fin es que el consumidor pueda identificar el producto o servicio correspondiente, cosa que no pasaría si existieran, por ejemplo, 200 fabricantes de computadoras todos con la misma marca.

No se puede registrar dos marcas idénticas, aún cuando sean de un mismo titular en una misma clase.

Un mismo titular sí puede registrar dos marcas similares, el típico caso es el de la Familia de Marcas.

b. Denominaciones de origen

La Denominación de Origen es un nombre geográfico que sirve para designar un producto originario de determinada zona, cuyas cualidades se deben exclusivamente a ese medio geográfico. La prohibición reside en proteger del engaño al público quien puede creer que es ese el origen del producto cuando en realidad no lo es. Ej: No se puede utilizar Mendoza como marca de vino.

No obstante, vale señalar que en Argentina, dado el intenso uso que se ha hecho de ciertas denominaciones de origen, éstas han pasado a designar un tipo de producto. Así sucede con Camembert, Cognac, Jerez, etc.

c. Marcas que inducen a error

Está prohibido el registro de aquellas marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir. Estas marcas son llamadas marcas engañosas. Ej.: no puedo registrar como marca de un producto la

palabra Barato, ya que dicho término induce a confundir al público consumidor sobre el precio del producto.

d. Signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres

Existen signos que si bien podrían ser registrados como marca, comunican o identifican ideas que, en base a criterios como la moral, o las llamadas buenas costumbres, no se conceden como marca. Ej.: Se rechazó la solicitud de registro de la marca de preservativos Billy Boy, en razón de que el signo que se intentó registrar fue considerado contrario a la moral.



Signo marcario de Billy Boy

e. Signos oficiales nacionales, extranjeros e internacionales

Está prohibido el registro de las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas, sanitarias, naciones extranjeras y organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino. Ej.: No puedo registrar como marca el escudo de Argentina.

f. Marcas que denigran otras marcas

No se puede registrar una marca denigratoria de una anterior registrada. Para que ocurra esto se requiere la intención de dañar, que la marca denigrada sea con prestigio e idéntica a la que denigra. Ej.: no puedo registrar, con la intención de dañar, Schneider como marca de veneno para ratas -aún cuando sea en una clase distinta-, dado que de esa forma se denigra la marca preexistente de cerveza.

g. La designación de actividad

Con ella se pretende distinguir un determinado establecimiento (local, por ejemplo), en que se expenden uno o varios productos o servicios determinados. La designación de

actividad sólo protege el nombre que el titular colocará en dicho establecimiento y NO los productos o servicios que en dicho establecimiento o local se expendan.

Por lo tanto, no se pueden registrar como marca porque no identifican productos o servicios, sino que, identifican una determinada actividad.

La designación de actividad se adquiere simplemente por el uso, no hay trámite marcario alguno, y sólo son válidos en el territorio donde se ejerce dicha actividad (Ej.: Pizzería Carlitos de Villa Urquiza, si tuviera gran renombre en esa zona, sólo podría oponerse a que otra pizzería use ese nombre en Villa Urquiza, no en otro lugar).

Se recomienda que en caso de tener un negocio, o local, se registre la marca en clase 35, que es la que incluye a los establecimientos comerciales.

Los problemas que se puedan llegar a generar a partir de conflictos entre dos establecimientos comerciales se resuelven directamente en sede judicial, y el plazo para recurrir a la misma es de un año desde que se tomó conocimiento del uso del nombre.

h. Designaciones con Eco/Bio

No podrán constituir marcas ni formar parte de ningún conjunto marcario los términos biológico, ecológico u orgánico, eco o bio en productos de origen agropecuario, tales como alimentos, fibras, maderas, muebles o papel.

V. CONFUSIÓN DE LAS MARCAS

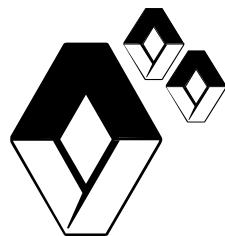
Como vimos, la Ley de Marcas prohíbe el registro de marcas idénticas o similares, dentro de una misma clase, con el objeto de evitar la confusión entre diferentes signos marcarios. Habrá confusión cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño sobre el origen de los productos o servicios, salvo que las marcas similares pertenezcan a un mismo titular.

La Ley de Marcas no establece específicamente cuando hay confusión, por lo que queda a criterio de los jueces la decisión de su existencia. Así, estas decisiones fueron estableciendo los siguientes tipos de confusión marcaria.

40

a. Confusión Gráfica - Visual

Es la provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores.



El signo marcario de la izquierda para automóviles produciría confusión visual con el de Renault (derecha)

b. Confusión Auditiva - Fonética

Es la provocada por la pronunciación de las palabras, ya sea cuando dicha pronunciación sea la correcta o la deformada por el público consumidor. Ej.: Akiabara y Quiav-Ara.

c. Confusión Ideológica - Conceptual

Es la provocada por la semejanza del contenido conceptual de la marca, ya sean estas palabras, dibujos o la combinación de ellos. El criterio para identificarla es generalmente bastante subjetivo, puesto que determinar la confusión depende de la comparación de la

totalidad de los elementos que componen la marca. Ej.: Podría ser un caso de confusión conceptual el intento de registrar Casa de Ave como marca de leche en polvo, dado que ya existe la marca Nido para el mismo producto.

VI. ¿CÓMO REGISTRO UNA MARCA?

a. El signo

- i. No debe coincidir con el nombre del producto/servicio o el de sus características;
- ii. debe permitir la diferenciación de esa marca de otras ya existentes;
- iii. no debe estar prohibido su registro, según lo mencionado en el capítulo anterior.

b. El solicitante

Cualquier persona o empresa puede solicitar el registro de una marca, siempre que tenga un interés legítimo. Es decir que registre una marca con la real intención de usarla, pero no de venderla o especular con ella. Una misma persona o empresa puede tener varias marcas registradas, sean para el mismo producto/servicio o para muchos de ellos.

c. El trámite

En Argentina la solicitud de registro se presenta ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). El trámite de registro suele durar aproximadamente 18 meses, en tanto y en cuanto no haya sido objeto de oposición u observación alguna.

d. La solicitud

La solicitud de una marca puede circunscribirse a una o varias clases de productos o de servicios descripta en la Clasificación de Niza para el registro de marcas. Esta clasificación incluye 35 clases de productos y 10 de servicios. Se puede circunscribir la marca solicitada tanto a una clase, como a determinados productos dentro de la misma.

Presentada la solicitud, el INPI tiene un plazo de 10 días para comprobar si la solicitud ha sido correctamente presentada. Analizan si la clase en que han sido incluidos los productos o servicios que va a distinguir la marca es la correcta. Superado este análisis se publica la en el Boletín de Marcas con los datos consignados en el formulario, momento a

partir del cual quien tenga interés puede presentar oposiciones. (tip: el plazo real del INPI no es de 10 días, sino de 2 meses).

e. La oposición

i. ¿Qué es la oposición?

Cuando alguien considera que un signo que se intenta registrar lo perjudica puede solicitar ante el INPI que no sea concedido como marca.

La oposición es el trámite que permite defender la identidad de la marca a la persona o e institución titular de la misma.

La Ley de Marcas otorga un plazo de 1 año para que los interesados resuelvan el conflicto. En el camino a resolverlo se puede llegar a un acuerdo entre los interesados, mediante el cual:

i. se retira la oposición o

ii. se desiste de la solicitud de marca.

El INPI otorga 2 meses más –además del año- para que los interesados resuelvan el conflicto entre quien se opone una marca y el solicitante.

ii. ¿Quién puede oponerse?

Cualquiera que considere que el signo que se pretende registrar afecta sus derechos – signos iguales o similares, signos que denigran, etc.- puede oponerse al registro. No es necesario tener una marca registrada para deducir una oposición; el titular de una marca de hecho, el propietario de un nombre comercial y/o el titular de una marca vencida pueden hacerlo.

En el caso de una marca registrada conjuntamente por dos o más personas, cualquiera de ellos puede oponerse al registro de una marca que considere que lo perjudica sin la autorización de los otros titulares, a menos que hayan pactado lo contrario.

iii. Plazos

Una vez que el INPI publica la solicitud en el Boletín de Marcas el plazo para presentar oposiciones es de 30 días. La oposición es por escrito, debe indicar nombre y domicilio del oponente. Si el conflicto no se resuelve entre los interesados o se inician acciones judiciales dentro del año de iniciado el INPI considera que se desistió de la solicitud de marca.

El plazo de un año es un límite después del cual no se puede recurrir a la justicia para evitar que se pierda el trámite iniciado, lo cual hace perder la prioridad que hubiera tenido según su fecha de iniciación. Por lo tanto es importante saber que ante cualquier conflicto por oposición hay que actuar velozmente, tanto para negociar un acuerdo como para prepararse para la etapa judicial.

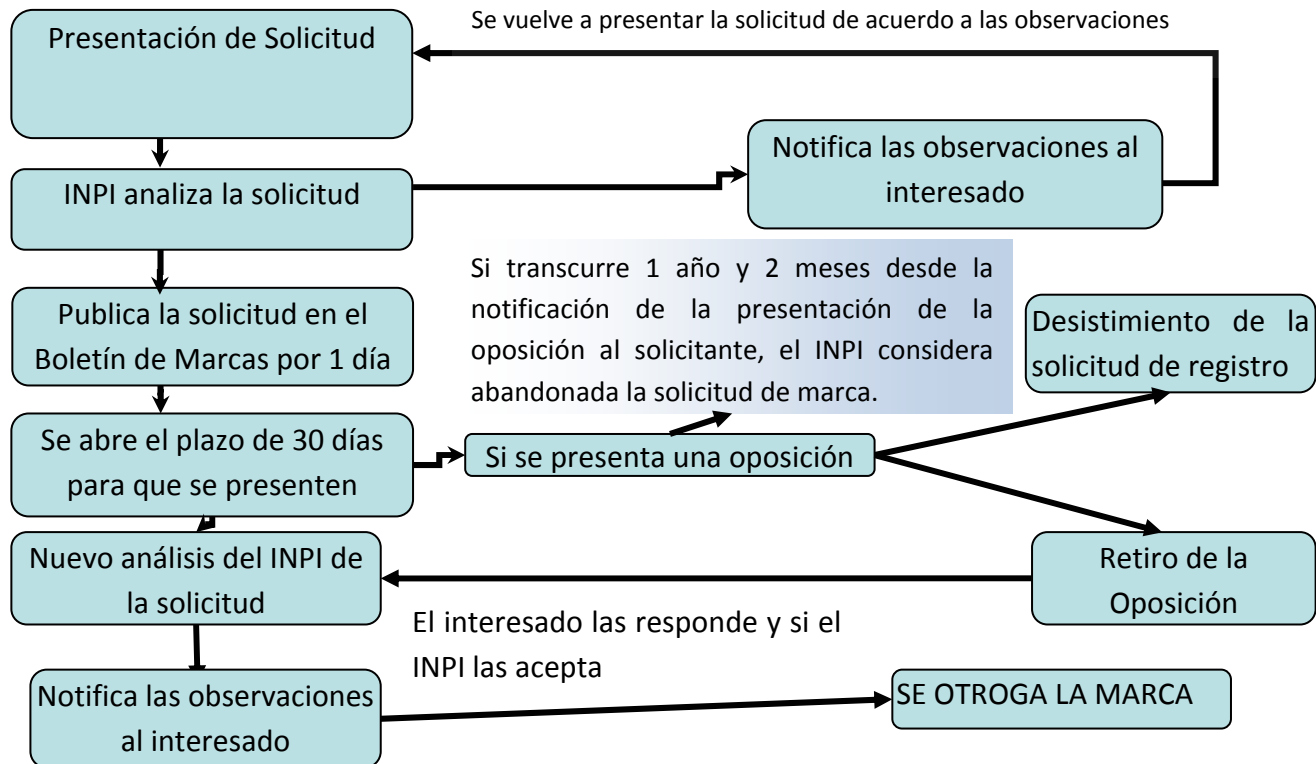
f. Final del trámite

Luego de la publicación, si no se recibieron oposiciones (o si ya se resolvieron) el INPI procede a estudiar si la marca presentada cumple con los requisitos establecidos por la ley en cuanto a lo que puede ser registrado como signo marcario o no. Es un análisis más completo de la solicitud.

Si el signo o denominación solicitado contradice algún requisito legal, se informa al solicitante para que pueda presentar las explicaciones y pruebas que considere necesarias para que se le otorgue la marca.

El INPI analiza lo contestado por el solicitante y decide si hacerle lugar o no. De estar de acuerdo con lo presentado, y dependiendo del caso, se publicará la solicitud otra vez y se cuentan los plazos nuevamente; o simplemente continuará el trámite desde donde se encontraba al emitir la observación.

Una vez finalizadas estas etapas, y cumplidos todos los requisitos necesarios, el INPI otorga la marca por 10 años.



g. Renovando la marca

El registro de una marca puede ser renovado indefinidamente por períodos de diez años, pero sólo puede efectuarse con respecto al signo que estaba registrado y tal cual como fue registrado. En cambio, si quisiera ampliar mi marca a un producto de otra clase - además de renovarlo- debo tramitar el registro desde su inicio.

Ej.: Prüne solicitó el registro de su marca en la clase 18 de “bolsos y carteras”; ahora bien, si también quisiera comercializar ropa, deberá registrarla además en la clase 25 de “indumentaria”.

Es requisito indispensable para renovar una marca haberla utilizado dentro de los 5 años previos a su vencimiento. Al momento de solicitar la renovación se debe presentar una declaración jurada manifestando que la marca ha sido utilizada en ese plazo.

h. Prioridad marcaría internacional

Hemos visto que los derechos de propiedad intelectual son territoriales. Sin embargo, si tengo una marca registrada en Argentina, y quiero registrarla en otro país, cuento con un

plazo de preferencia de 6 meses (desde que se otorga el registro) frente a otras marcas con el mismo o similar signo. Para ello, debo solicitar un “certificado de prioridad” en el INPI para presentarlo en la oficina de registro de marcas de los países en que desee explotarla.

Existen diversos mecanismos internacionales que en algunos casos permiten, mediante una sola solicitud de marca, obtener el registro de la misma en varios países a la vez para evitar presentarla individualmente en cada país, con los costos propios de cada trámite. Por ejemplo, la Unión Europea cuenta con la marca comunitaria que brinda protección en todos los países miembros de la unión. Asimismo, existe la Marca Internacional que provee una protección también amplia.

VII. DELITOS MARCARIOS

Cuando se viola el derecho a la propiedad de la marca, el propietario puede solicitar medidas ante la justicia para obtener:

- a)** el cese tanto de la fabricación como del uso ilegal de una marca,
- b)** una reparación económica por los perjuicios sufridos (daño económico, daños a la imagen y reputación, etc.).

Los delitos marcarios son descritos en el código penal que contempla prácticamente todas las etapas de uso ilícito de una marca, desde la fabricación a la puesta en el comercio. Esencialmente, se busca dar protección contra todo tipo de maniobra ilegal. Así se prevén medidas que apuntan a castigar la fabricación ilegal de una marca (fabricar etiquetas, logotipos, envases si fueran marca, etc.), la venta de una marca ilegalmente fabricada (ofrecer los elementos sobre los que se materializa la marca, como por ejemplo

etiquetas), la imitación de una marca, el uso ilegal de una marca (rellenar envases por ejemplo), la puesta en el comercio de marcas falsificadas, vender u ofrecer productos o servicios bajo una marca ajena sin autorización, etc.

Los delitos marcarios generalmente causan tres tipos de daños:

- a)** daño económico al dueño,
- b)** daño a la reputación o buen nombre de la marca y
- c)** daño al consumidor, quien cree tener un producto o servicio de una determinada calidad en el que deposita su confianza y no es así, pudiendo resultar perjudicado.

VIII. CONFLICTOS ENTRE MARCAS E INTERNET

Internet, evidentemente, cambió las reglas de juego en muchos aspectos del cotidiano y demás está decir que en cuanto a la Propiedad Intelectual el desafío no fue menor. El Derecho de Marcas ha tenido que resolver conflictos en instancias insospechadas, dada su naturaleza. Entre ellas encontramos problemas que surgen, por ejemplo, entre marcas y sitios web, metatags de sitios, palabras clave o keywords, etc.

Ocurre que a veces, al comunicar que se venden productos de una marca en internet, puedo estar generando un daño al titular de esa marca.

54

a. Marcas y Dominios

El nombre, o la dirección de un sitio web se llama nombre de dominio. Hay que resaltar que existen diferencias sustanciales entre la naturaleza de una marca y un dominio. Como vimos, la marca está sujeta a un territorio -es válida solamente dónde es concedida- y una especialidad -en el sentido que se registra para tal o cual clase-; ello contrasta

notablemente con los dominios. Estos no son territoriales, pero la administración de las direcciones de dominios nacionales -.com.ar, etc.- lo es, y así como se puede acceder a ellos desde cualquier lugar del mundo, se pueden registrar desde cualquier lugar del mundo; además el principio de especialidad marcario no se les aplica, porque no pueden existir dominios iguales aunque sea para diferente actividad o contenidos. Finalmente, el trámite en sí es notablemente más simple.

	Marca	Dominio
Territorio	Protección limitada a los territorios en que se la solicitó.	Ilimitado, accesible desde cualquier lugar con un solo registro.
Especialidad	La marca bloquea otras similares en la misma clase.	Muchas veces se solicitan dominios parecidos al principal para así bloquear similares.
Registro	Controvertido y complejo	Simple y rápido

Los titulares de marcas registradas están desplazando a los titulares de dominios cuando existe similitud entre una y otro. Una vez concedida una marca lo común es que se la

quiera publicitar vía internet y para ello se solicita un dominio que refiera directamente a la misma. Si preexiste otro dominio con tales características, o aún uno similar, el dueño de la marca puede –y suele- intimar al titular del dominio para que se lo transfiera o lo cancele. Lo cierto es que la propiedad de una marca tiene más fuerza que la titularidad de un dominio.

Cuando se suscita este tipo de conflictos, sólo queda la vía judicial. En Argentina NIC – organismo estatal que administra y concede todos las direcciones web .ar- no interviene en las controversias, la cuestión la resuelve un juez. En cambio, si nuestro dominio es .com o pertenece a alguno de los administrados por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), el conflicto se resolverá mediante un procedimiento especial del organismo.

b. Metatags

Metatag es información oculta que contiene un sitio, cuya finalidad es permitir a los buscadores (Google, Yahoo!, etc.) identificar los contenidos y ubicar al sitio en los

resultados de búsqueda. Esta información abarca descripciones del sitio, información sobre el autor, palabras clave, fecha de creación, el nombre del sitio etc.

La información allí contenida afecta el posicionamiento de un sitio en el resultado de búsquedas. No todos los usos de marcas como metatags lesionan derechos de terceros, pero hay varias formas de hacerlo.

Para analizar los problemas marcarios de las metatags pensemos en los siguientes ejemplos:

Un sitio utiliza como metatags las marcas de sus competidores, pensando en que es información que determina el posicionamiento de un sitio web. Quien busque un producto de la competencia puede llegar a ingresar al sitio y comprar un producto allí ofrecido y no el que originalmente buscaba. Similarmente un sitio que vende indumentaria deportiva utiliza además de las marcas que vende, otras como Boca Juniors, River Plate, TyC o FOX Sports, las cuales no aparecen en el sitio y el fin es atraer más

tráfico. En ambos casos el uso de las marcas es abusivo, con mala fe y con intención de desviar la clientela de un legítimo titular de marca.

En cambio, veamos el caso de quien se dedica, por ejemplo, a la venta de motos de varias marcas y utiliza como etiquetas Honda, Yamaha, etc. Aquí el uso de las marcas como metatags tiene el fin de hacer ver a la posible clientela la oferta de productos. Esta forma de uso, en tanto y en cuanto sea acorde a las leyes, no constituye un delito marcario.

c. Buscadores, Marcas y Keywords

Las palabras clave son información que está dentro de la llamada metadata; es una de las categorías de información oculta, que los buscadores utilizan para ordenar los resultados de búsquedas. Al mismo tiempo son un gran negocio para los buscadores que las venden a propietarios de sitios, para que resalte el sitio en los resultados; en fin, son bienes inmateriales que generan grandes ingresos.

A grandes rasgos, los resultados de búsqueda de un buscador como Google se pueden dividir en dos clases, los resultados Premium, que aparecen al tope de la lista, separados

de ésta y con un aspecto diferente; mientras que por otro lado encontramos los resultados orgánicos. Para aparecer dentro de la categoría de resultados Premium hay que adquirir una o varias palabras clave de, en el caso del ejemplo, Google.

Estos servicios de búsqueda venden palabras sobre las que se adquiere una suerte de exclusividad. Cuando alguien busque tal palabra, más allá de la cantidad de resultados, el sitio que ha adquirido la palabra de búsqueda figurará resaltado al tope de la lista. Ha habido importantes conflictos respecto a ésta práctica. Por ejemplo ocurrió que una empresa de cosméticos demandó a otra que adquirió como keywords las marcas de productos de la primera para atraer clientela a su sitio. Es presumible que quien adquiere de un buscador marcas ajenas como palabras clave, más siendo un competidor, está lesionando derechos marcarios.

d. Conclusión

En conclusión, lo cierto es que nos encontramos ante situaciones que pueden prestarse a confusión, en el sentido de no saberse a ciencia cierta si un uso determinado genera un daño al titular marcario.

Siendo éste un terreno en el que se está avanzando desde no hace mucho tiempo, es importante tener en mente que las reglas de juego se van fijando a medida que ocurren los conflictos, y que las soluciones dependen no sólo de la letra de la ley sino también de las decisiones judiciales. Lo deseable serían reglas de juego que protejan tanto a los legítimos titulares marcarios como a quienes son titulares de dominios no registrados como marcas. Asimismo, el criterio sobre cuándo el uso de marcas ajenas es con buena o mala fe debe ser razonable y acorde a las necesidades de los usos y costumbres comerciales.

Bibliografía

Derecho de Marcas, 6° Ed., Jorge Otamendi, Ed. Lexis Nexis, 2006.

Derecho de Marcas, Gabriel A. Martínez y Gabriela M. Soucasse, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 2000.

Derecho de Marcas, Guillermo Cabanellas y Bertone Eduardo, Ed. Heliasta 10, Buenos Aires, 2003.

Recursos Online

<http://www.inpi.gov.ar> 24/10/2008

<http://www.icann.org/tr/spanish.html> 12/04/2009

<http://www.nic.ar/> 12/04/2009

<http://www.brandsoftheworld.com/> 22/02/2009

<http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=8438&print=2> 07/08/2008

<http://www.gestiopolis.com/marketing/marcas-tridimensionales-y-los-disenos-industriales.htm> 12/04/2009

<http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/marcas01.pdf> 30/03/2009

<http://www.infobrand.com.ar> 04/09/2008