



Financiado por la Unión Europea

Felipe Palau Ramírez - fpalau@upv.es

www.alinvest-ip.eu

Índice del compendio

Recapitulación valorativa comparada

- I. Signos que pueden ser marca
- II. Prohibiciones de registro
- III. Derecho a la marca
- IV. Contenido del derecho de marca
- V. Obligación de uso de la marca
- VI. La marca como objeto de propiedad
- VII. Extinción del derecho de marca
- VIII. Defensa del derecho de marca
- IX. Nombres comerciales y otros signos distintivos

Introducción

-  Avances clave :
 -  Recopilación representativa de sentencias recientes en MERCOSUR y Chile.
 -  Primer paso hacia la armonización regional y la definición de mejores prácticas.
 -  Base para una posible regulación supranacional futura, como en la UE.

Introducción

- 🔍 Puntos críticos:
 - 🧩 Armonización posible pero insuficiente:
 - ⚠️ Escasa eficacia del Protocolo MERCOSUR (ratificado solo por 3 países: ,  y ).
 - ! Necesidad de un marco supranacional más ambicioso, al estilo UE.
 - 🔄 Necesidad de convergencia práctica:
 - ↓
▪ ✉️ Intercambio sistemático de jurisprudencia.
 - 📁 Bases de datos públicas y accesibles.
 - 💬 Diálogo técnico-jurídico con sistemas avanzados (UE).

Signos que pueden ser marca

Tipo de signo	Admisibilidad	Condiciones
 Colores		Solo si adquieren <i>distintividad</i> y no generan ventaja injustificada (caso Libertel, IPS, Heidelberger).
 Patrones / Ornamentos		Cuando cumplen función marcaria (<i>secondary meaning</i>). Ej: Louis Vuitton, Havaianas.
 Formas		Si no son funcionales ni habituales (casos CROCS, esfera de chocolate, Vigor Gregor).
 Lemas publicitarios		Requieren distintividad. Si son genéricos o meramente publicitarios → (caso <i>O Mundo é dos Nets</i>).
 Marcas de posición		Solo si el público identifica el signo con el origen (ej. suela roja de Louboutin).
 Sonoras / Melodías		Aceptadas si son claras, precisas y perceptibles (casos BIMBO, Shield Mark). MERCOSUR, Brasil: visualmente perceptibles
 Olfativas		No admitidas actualmente por falta de estabilidad y representación (caso <i>Sieckmann</i>).

Signos que pueden ser marca



El criterio no es el tipo de signo, sino su **capacidad distintiva**.



Las excepciones técnicas o funcionales limitan el acceso al registro.



Se recomienda:



Estudiar signos no visuales.



Avanzar hacia mayor armonización.



Prohibiciones de registro

-  Prohibiciones absolutas. el signo no puede registrarse **por su propia naturaleza**, sin necesidad de comparar con marcas anteriores.
 - No son registrables:
 - Signos **descriptivos o genéricos**.
 - Ej.: “TAKIS” (forma de snack de maíz). (Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, 23/11/2023).
 - Signos **engañosos o confusos**.
 - Ej.: “TAKIS” (induce a error sobre el producto).
 - **Indicaciones geográficas comunes**.
 - Ej.: “Mar de Juan Fernández”. (Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, 29/11/2023).
 - **Elementos del acervo cultural común**.
 - Ej.: “SHEUEN” (término indígena). (Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, 19/01/2023).
 -  Excepción: **distintividad sobrevenida** (*secondary meaning*).
 - Ej.: “Pallet” en 3D con color para servicios logísticos. (Corte Suprema de Paraguay, 19/10/2022).

Prohibiciones de registro

-  Prohibiciones relativas: evaluación de **confusión con marcas anteriores**.
 - Análisis conjunto del signo, no por partes. Criterios:
 -  **Consumidor medio** (informado y razonablemente atento).
 - Ej.: “BIMBO” (consumidor medio en productos masivos). (Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Uruguay, 15/02/2024).
 -  **Semejanza gráfica, fonética y conceptual**.
 - Ej.: “IBAR” vs. “IBR”: semejanza fonética. (Tribunal de Justicia de São Paulo).
 -  **Valor limitado de elementos genéricos**.
 - Ej.: “SEPAREMOS JUNTOS”: genérico, poco distintivo. (Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina Tribunal de Propiedad, 21/10/2023).
 -  **Marcas renombradas**: protección más amplia.
 - Ej.: “GUCCI” vs. signo similar: riesgo de asociación. (Corte Suprema de Paraguay, 18/07/2016).
 -  Factores clave: grado de conocimiento, publicidad y uso prolongado, prestigio asociado.

Prohibiciones



Claves para el desarrollo regional:

-  **Criterios comunes:** base sólida para armonización normativa.
-  **Alta calidad técnica:** impulsa buenas prácticas y seguridad jurídica.
-  **Potencial de integración:** margen para avanzar hacia una marca MERCOSUR.
-  **Acceso abierto:** urgen mejorar bases de datos compartidas.

Derecho a la marca

-  **No hay un derecho previo:** la marca no protege una creación, sino un signo **distintivo**.
-  **Divergencias para el registro:**
 -  Argentina exige **interés legítimo**. En contra de registros especulativos.
 -  Paraguay y  Chile: registro abierto sin requisitos previos.
 -  UE y  España: principio de libertad de acceso (art. 5 RMUE / 3.1 LM)
-  **Defensa ante apropiación indebida:**
 - Reivindicación.
 - Nulidad por mala fe.
 - Competencia desleal.

Derecho a la marca



Claves para el desarrollo regional:

-  La apertura al registro fomenta la actividad económica, pero exige **mecanismos sólidos contra el abuso**.
-  Recomendable una **armonización mínima** en la región que:
 - Evite registros de mala fe.
 - Permita proteger derechos legítimos no registrados.
 - Facilite el acceso al registro sin requisitos excesivos.
-  **En futuros desarrollos del Compendio, sería clave profundizar en:**
 - La delimitación del “interés legítimo”.
 - Las acciones disponibles frente a registros abusivos.
 - La posible convergencia hacia un modelo MERCOSUR más coherente y eficaz.

Contenido del derecho de marca

¿Qué protege el derecho de marca?

 El derecho de marca otorga un **derecho de uso exclusivo** frente a terceros no autorizados, siempre que:

- Se trate de un uso marcariamente relevante (económico y no privado).
- Se menoscaben las funciones de la marca.

 La protección abarca:

- Casos de doble identidad (signo + producto):  "CÉLINE" (STJUE C-17/06).
- Marcas renombradas frente a productos distintos:  "DAVIDOFF" (STJUE C-292/00).

Contenido del derecho de marca

Usos relevantes e infracciones

✓ Solo es infracción si hay **uso en el tráfico económico** con ánimo de lucro.

✗ No hay infracción si:

- Uso privado o basado en la libertad de expresión  (LALIGA – Cámara Civil Argentina, 2024).
- Servicio de referenciación (Google Ads – STJUE C-236/08).

 Se analiza la responsabilidad en mercados online:

-  Si hay promoción activa o control (NIKE vs. MercadoLibre — Argentina; L'Oréal – STJUE C-324/09).
-  Si se actúa como intermediario pasivo o sin vínculo visible con el producto, aunque también se ofrezcan productos propios (Louboutin – STJUE C-148/21).
-  Si se prestan servicios de depósito cuyo objeto son productos de portadores de la marca ajena (Coty Germany – STJUE C-567/18).

Contenido del derecho de marca

Protección de marcas no registradas



El Protocolo MERCOSUR protege la “**marca de hecho**” si:

- Uso público, pacífico y de buena fe por 6 meses.
- Se solicita al registro posteriormente, al oponerse a marca posterior.

Ej.: CANAL 9 / N9 FEDERAL – Cámara Federal de Resistencia (Argentina, 2023).

Contenido del derecho de marca

Agotamiento del derecho



Impide al titular oponerse a la reventa de productos ya puestos en el mercado.



En MERCOSUR:

-  Paraguay: **agotamiento internacional** (ERAS GROUP – Paraguay, 2017).
-  Argentina: **agotamiento nacional** (NIKE -- Argentina, 2015).
-  UE: **agotamiento regional** (Silhouette – STJCE C-355/96).



Excepciones: Reetiquetado y reembalaje: permitido si no daña la reputación ni el estado del producto (Loendersloot – STJCE C-349/95).

Cabría avanzar en el examen del uso ajeno de la marca (publicidad adhesiva).

Contenido del derecho de marca

Claves para el desarrollo regional:

- El alcance del derecho de marca exige encontrar un equilibrio delicado entre:
 - La protección legítima de la marca. 
 - El respeto a otras libertades (libertad de expresión, comercio leal, competencia). 
- Para avanzar en MERCOSUR:
 - Clarificar el uso marcariamente relevante. 
 - Unificar el régimen de agotamiento con base regional. 
 - Reconocer o no la “marca de hecho” en todos los países del bloque. 
 - Fortalecer la responsabilidad en el comercio electrónico. 

Obligación de uso de marca

Naturaleza y función del uso obligatorio

- Garantiza la **real y efectiva presencia** de la marca en el mercado.
- Evita registros especulativos o defensivos.
- Se recogen sentencias sobre **caducidad**, pero debería tener también impacto en **nulidad, oposición e infracción**.

Requisitos del uso válido

- Debe ser **real, público, externo y a título de marca** (no simbólico ni aparente).
- No basta con transferencias o licencias sin uso real (caso LADO AVESSO, Paraguay)
- Debe mantener el **carácter distintivo** del signo (caso *UNITED COLORS OF BENETTON*, Argentina).

Obligación de uso de marca



Aspectos territoriales

-  Paraguay, caso *EPK*: el uso en **cualquier país del MERCOSUR** impide la cancelación.
-  Uruguay, caso *CHAMPION*: exige uso **en el territorio nacional**, lo que genera incoherencias con el Protocolo.



Cuestiones clave en las que profundizar

- ¿Debe usarse la marca para **todos los productos** registrados o solo algunos?
- ➡ STGUE Indictex y *Mundipharma*: uso válido solo si se refiere a una **subcategoría coherente**.
- ¿Qué casusas justifican la falta de uso?
- ➡ STJUE *Häupl*: deben ser **ajenas a la voluntad del titular** y **obstaculizar el uso razonable**.

Obligación de uso de marca



Claves para el desarrollo regional:

- El uso obligatorio opera como **control de calidad del sistema registral**, pero aún no se aplica con uniformidad en el MERCOSUR.
- Es urgente **armonizar el valor del uso regional**, según lo previsto en el **Protocolo**, y promover la **caducidad parcial** para marcas no utilizadas en toda su extensión.
- Profundizar en criterios claros sobre **uso efectivo, alteración del signo y productos coherentes** ayudará a evitar abusos y fortalecer la confianza empresarial.

La marca como objeto de propiedad

Puntos clave:

- La marca es un **bien inmaterial susceptible de propiedad**, que puede ser objeto de cesión, licencia, embargo o copropiedad.
- La **copropiedad marcaria** plantea retos particulares, especialmente en relación con su administración y revocación.

Sentencias destacadas:

- **GINEVRA** (Cám. Civil y Comercial Fed., Sala II, 24/10/2024): Rechaza que se requiera unanimidad para renovar la marca; la renovación es un acto de **administración**, no de disposición.
- **HAURE** (Cám. Federal de Tucumán, 06/05/2021): Sostiene que la **gestión de la marca** entre cotitulares debe interpretarse en función del interés común, evitando bloqueos injustificados.

La marca como objeto de propiedad



Claves para el desarrollo regional:

 **Flexibilizar la gestión de marcas de copropiedad:** La interpretación que considera la **renovación como acto de administración** –y no de disposición– evita bloqueos innecesarios y favorece la continuidad de los derechos marcarios compartidos.

Ej.: Sentencias GINEVRA (2024) y HAURE (2021), Argentina.

 **Hacia una armonización de normas supletorias:** La dependencia del Derecho civil nacional para regular cuestiones clave como la cesión, licencia o copropiedad genera fragmentación. Un marco regional más claro reduciría conflictos y mejoraría la seguridad jurídica.

 **Oportunidad para MERCOSUR:** Incorporar lineamientos comunes sobre la titularidad múltiple y los contratos relativos a marcas permitiría avanzar en la integración normativa y facilitar operaciones transnacionales.

Extinción del derecho de marca

Nulidad:

- Registro puede ser anulado si hay uso previo de marca no registrada (“marca de hecho”). Sentencia *JAZZ RESTÔ E BURGUERS*, Brasil; Sentencia Bremen, Argentina.
- Protección contra registros realizados de mala fe o en fraude de derechos.

Caducidad por falta de uso:

- La caducidad no es igual a la cesión de la marca
- Titular de la marca debe probar uso para evitar caducidad.

Carga de la prueba:

- Recae en quien solicita la caducidad. (Sentencia AHYLEN, Paraguay).
- No se aceptan pruebas ajenas sin valor vinculante (Sentencia MERCADO PLAY, Argentina).

Diversidad en criterios nacionales:

- Diferencias entre países dificultan uniformidad en MERCOSUR.
- Necesidad de mayor armonización y seguridad jurídica.

Defensa del derecho de marca

Acción de indemnización de daños y perjuicios:

- Infracción marcaria como conducta antijurídica. *Esfera de chocolate*, Argentina (2022).
- Culpa suficiente, no se exige dolo. *Amenta*, Argentina (2021).
- Daño al titular y relación causal entre infracción y daño. *NIKE*, Argentina (2015).
- Daño moral reconocido para personas jurídicas. *BALENCIAGA vs. Tina Boutique*, Brasil (2023).

Cuantificación del daño:

- Pérdida pecuniaria: compra de productos falsos.
- Pérdida de clientela / futuras ventas.
- Daño a reputación y prestigio. *Arciel*, Argentina (2023).
- En Brasil, criterio adicional: “licencia hipotética”. *Flamengo / New Balance*, Brasil (2024).
- Daños morales reconocidos. *BALENCIAGA vs. Tina Boutique*, Brasil (2023).

Defensa del derecho de marca



Otras acciones en defensa:

- Acción de cesación.
- Multas coercitivas para asegurar cumplimiento.
- Publicación de sentencias y medidas cautelares anticipadas.



Prescripción de acciones:

- Cada acto infractor genera un nuevo plazo para reclamar.
- Apoyo en jurisprudencia del TJUE.

Defensa del derecho de marca



Protección por competencia desleal:

- Protección complementaria para signos no registrados.
- Análisis concreto y valoración de desviación de clientela.
- Protección reforzada para marcas renombradas.
- Ejemplos en moda, diseños y *trade dress* (Brasil y Uruguay).



Uso leal y mala fe:

- Uso sin conducta fraudulenta no se considera desleal.
- Registro fraudulento o de mala fe puede invalidar uso previo.
- Diferencias entre países MERCOSUR sobre este punto.

Nombres comerciales y otros signos distintivos

Conflicto entre nombres comerciales y nombres de dominio:

- Protección para signos y designaciones anteriores.
- Aplicable cuando las actividades empresariales son idénticas.
- Evitar confusión en los consumidores sobre el origen empresarial.

Protección de las designaciones anteriores:

- Consideración posible como marcas de hecho.
- Prioridad frente a nombres de dominio posteriores.

¡GRACIAS!

