

Compendio de Jurisprudencia en materia de Derecho de marcas:

Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay y
Uruguay





PRÓLOGO

El presente Compendio de Jurisprudencia en materia de Marcas en el MERCOSUR y Chile, con referencias al Derecho de la Unión Europea ha sido elaborado en el marco del programa AL-INVEST Verde – componente de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) de la Unión Europea y constituye una iniciativa sin precedentes en América Latina.

Su desarrollo ha sido posible gracias al trabajo sostenido de un grupo estable de jueces de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que participaron activamente en más de una decena de reuniones técnicas periódicas, así como en seminarios presenciales y sesiones temáticas especializadas. A este esfuerzo colectivo se sumaron el aporte de un experto académico europeo y la participación de especialistas de la EUIPO y de la justicia Europea, configurando un espacio de diálogo judicial de alto nivel.

El Compendio recoge el análisis de cerca de sesenta resoluciones judiciales recientes de la región, contrastadas con más de treinta decisiones de los tribunales de la Unión Europea. Se trata de un ejercicio construido por jueces y para jueces, con una clara vocación de previsibilidad, coherencia interpretativa y fortalecimiento de la seguridad jurídica en materia marcaria.

Este trabajo no se concibe como una obra cerrada. El derecho de la propiedad intelectual evoluciona de manera constante, y este Compendio nace como un documento vivo, llamado a actualizarse y enriquecerse con nuevas decisiones y enfoques. Aunque su foco inicial se ha situado en el MERCOSUR y Chile, la metodología empleada y los resultados alcanzados ofrecen una base sólida para su extensión progresiva a otros países y subregiones de América Latina.

Desde la EUIPO, celebramos esta iniciativa desarrollada bajo el paraguas de AL-INVEST Verde DPI como un ejemplo concreto de cooperación judicial efectiva y de construcción conjunta de conocimiento, alineado con los objetivos de la Unión Europea de promover sistemas de propiedad intelectual sólidos, previsibles y transparentes.

João Negro

Director Ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

I. INTRODUCCIÓN

- (1) En el presente documento se presenta un Compendio de jurisprudencia en materia de Derecho de marcas, con un enfoque de referencia con las mejores prácticas europeas. El Compendio constituye una base de conocimiento compartido con las sentencias y resoluciones más actuales e importantes de los tribunales y órganos administrativos especializados y de las instancias más altas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que es acompañado de una reflexión final comparativa con referentes europeos, de manera que se puedan mejorar las prácticas judiciales de dichos países y se produzca una aproximación en la aplicación del Derecho de marcas a la espera de que se produzca una mayor armonización normativa. Esta mejora y aproximación de la aplicación judicial de los derechos de propiedad industrial ha de promover la innovación y contribuirá a la consecución de los fines de MERCOSUR. En este sentido, el Compendio recoge la doctrina jurisprudencial de los países latinoamericanos concernidos, centrándose en sus instituciones básicas con la experiencia expuesta por los jueces y magistrados seleccionados y los expertos europeos. En concreto se reseñan 59 resoluciones recientes que se valoran en la recapitulación que acompaña al Compendio tomando como referencia más de 30 sentencias de los tribunales de la Unión Europea, mayoritariamente del Tribunal de Justicia, pero también del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea y del Tribunal General.
- (2) La estructura del compendio refleja la totalidad de las instituciones del Derecho de marcas y parte de un tesoro o índice con la selección de los principales temas. Dicho tesoro, que ahora se presenta en su versión definitiva, no fue una estructura fija sino dinámica, de modo que ha ido modificándose conforme a la cumplimentación de cada uno de los epígrafes con el contenido de las sentencias que el grupo de jueces de los países socios ha ido seleccionando periódicamente. Para facilitar la labor de confección del compendio, los jueces y magistrados seleccionados han acompañado, en ocasiones, la sentencia remitida con un breve resumen en el que se identificaban los hechos, doctrina y fallo de cada resolución enviada.
- (3) Para garantizar una remisión de sentencias de forma periódica, se establecieron diferentes reuniones bimensuales en las que se abordaba, en primer lugar, un tema monográfico sobre alguno de los puntos clave del compendio y, en segundo lugar, los jueces presentaban sentencias relacionadas con el tema abordado o que eran novedosas en su país. A continuación, se enumeran los temas monográficos objeto de exposición:
 - Marcas no convencionales.
 - Protección de las marcas notorias y renombradas.

- La obligación de uso de la marca.
 - Infracciones de marca en Internet.
 - Acciones por infracción del derecho de marca con particular atención a la indemnización.
 - Infracción marcaria y competencia desleal.
 - Actualización jurisprudencial europea en materia de propiedad intelectual.
- (4) Estos temas fueron seleccionados atendiendo a la actualidad e importancia que representan en el Derecho de marcas, tanto en los Derechos nacionales de los países de MERCOSUR y Chile como en el Derecho europeo de marcas.
- (5) Junto con la Recapitulación valorativa comparada final, elaborada por el experto europeo, Felipe Palau Ramírez, catedrático de Derecho Mercantil, de la Universitat Politècnica de València, se acompaña el Compendio de dos apéndices de sentencias: el primero enumera las sentencias y resoluciones de los países de MERCOSUR que se han introducido en el Compendio, el segundo las sentencias de los tribunales de la Unión Europea que han servido de referencia para la valoración final crítica. Finalmente se incluye una lista de jueces, magistrados y profesionales especialistas que han contribuido en la selección de las sentencias y resoluciones y han participado en las reuniones en las que se han discutido distintos temas del Derecho de marcas. La enumeración de las sentencias se hace por países y por orden cronológico sin agruparlas por tribunales para un mejor manejo. Con ellos se ha podido constituir una consistente red que es un foro de debate y discusión que debe continuar y que, sin duda, contribuirá a la mejora de la aplicación judicial y administrativa del Derecho de marcas y a crear un fondo común base para avanzar en la armonización del Derecho de la propiedad intelectual en MERCOSUR en aras de la consecución paulatina de un mercado interior. Sin su contribución y participación no se hubiera podido elaborar el Compendio que ahora se presenta.

II. COMPENDIO

SUMARIO: 1. SIGNOS QUE PUEDEN SER MARCAS. 1.1 Signos distintivos. 1.2 Signos convencionales. 2. PROHIBICIONES DE REGISTRO. 2.1 Prohibiciones absolutas. 2.2 Prohibiciones relativas. 2.2.1 Aspectos generales. 2.2.2 Marca renombrada. 3. DERECHO A LA MARCA. 4. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA. 4.1 Alcance de la protección. 4.1.1 Uso marcariamente relevante. 4.1.2 Signos no registrados. 4.1.3 Determinación de la infracción. 4.1.4 Uso en internet. 4.2 Límites al derecho de marca: el agotamiento del derecho. 5. OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA. 6. LA MARCA COMO OBJETO DE PROPIEDAD. 7. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE MARCA. 7.1 Nulidad. 7.1.1 Causas de nulidad relativa. 7.1.2 Causas de nulidad absoluta: el registro de marca de mala fe o fraudulento. 7.2 Caducidad. 8. DEFENSA DEL DERECHO DE MARCA. 8.1 La acción de indemnización de daños y perjuicios. 8.1.1 Presupuestos. 8.1.2 Cuantificación. 8.2 Tutela cautelar. 8.3 Prescripción. 8.4 Tutela complementaria por competencia desleal. 9. NOMBRES COMERCIOS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.

1. SIGNOS QUE PUEDEN REGIST MARCAS

1.1 Signos distintivos

- (6) En materia de signos protegibles como marcas resulta de especial interés la **Sentencia n.º 2837/2016/CA1, de 30 de abril de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III, Argentina**, en la que la firma **IPS SAICyF** solicitó ante el Registro Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) el registro de la **marca figurativa** que consta en las actas 3.273.490/491/492/493/494/495/497/498/499/500/501/502/504/505/506/508, para las clases 6, 11, 17 y 19 del nomenclátor, consistente en una combinación de colores. A ello se opuso la entidad Industrias Saladillo SA, por estimar que la marca cuyo registro se solicitaba carecía de capacidad distintiva. Por lo que el objeto del procedimiento se centraba en analizar si las combinaciones de colores requeridas por la empresa actora -aplicadas a los artefactos y tubos que comercializaba- cumplían con la función específica de una marca y merecían, por tanto, protección.
- (7) La protección mediante un derecho de marca se conferirá a aquellos signos que sean novedosos, al menos en un sentido relativo, y estén dotados de capacidad distintiva, intrínseca y extrínseca; siendo procedente la negación del registro de un color o de los colores fundamentales o de un matiz uniforme. La jurisprudencia argentina ha fijado que lo que interesa marcariamente, es que la combinación de colores esté dotada de capacidad distintiva, es decir, sea original y cumpla el papel de un elemento individualizador y, por eso mismo, que sirva para diferenciar y seleccionar un producto.

De ahí que se haya exigido que las marcas sean claramente distinguibles y no se admite el registro de un signo cuando por razón de su imprecisión, vulgaridad o generalidad, resulte ser no distintivo, corriente o genérico.

- (8) En este supuesto, el Tribunal consideró acreditado que la combinación de colores amarillo-negro se encuentra expresamente regulada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al establecer que, en el sistema de cañería con accesorios de ajuste mecánico para la conducción de gas natural y gas licuado de petróleo en instalaciones internas de domicilios e industriales, los tubos serán de color amarillo y como alternativa negra con rayas amarillas. Por lo tanto, no parece posible discutir que esa combinación de colores no cumple con los requisitos de capacidad distintiva para ser registrables.; máxime cuando la combinación que se busca reivindicar es intrínseca al producto en cuestión en lo referente a accesorios para caños/tubos de gas y, consecuentemente, por haber caído en el dominio público general no podrá ser monopolizada.
- (9) Cabe hacer hincapié en que fue la propia firma IPS la que admitió expresamente que las normas NAG 129 y E 210 establecen que los caños de gas deben llevar aplicado el amarillo, o como alternativa, el color negro con líneas amarillas. De donde se sigue que, el color amarillo es el necesario y obligatorio para los caños de gas. Obviamente, si lo que se pretende distinguir con esos colores es un tubo de gas, tampoco procede su registro porque resultaría engañoso. En cuanto a lo manifestado respecto a que los colores no serán aplicados en todo el caño/tubo sino solo en sus extremidades, además, de que no pasa de ser una conjetura sin ninguna prueba, lo cierto es que no cambia la solución.
- (10) Idéntica determinación cabe respecto de los signos pretendidos en las actas 3.273.494/495/497/498 que reivindican la figura de color verde con muescas de color amarillo y a las actas 3.273.504/505/506/508, que hacen lo propio pero con el color rojo y con muescas también amarillas, dado que la norma IRAM 2407 establece que los tubos para conducir agua fría están pintados con el color verde, mientras que para identificar aquellos destinados a conducir elementos para la lucha contra el fuego se pintan con el color rojo. De lo que se deriva que estas solicitudes tampoco cumplen con los requisitos de capacidad distintiva para ser registrables, siendo factible además que induzcan a error pues no podrá ser utilizada para caños de gas por no cumplir con la normativa vigente y resultarían engañosas si se pretenden usar para distinguir caños que no sean de gas dado el color amarillo.
- (11) De especial interés es la **Sentencia de la Sala 9 del Tribunal Federal de Río de Janeiro, de 2 de abril de 2016** en el caso «**O MUNDO É DOS NETS**», promovido por Claro S.A. contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

- (12) La empresa Claro S.A., anteriormente responsable por la marca comercial NET, solicitó al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la frase «O MUNDO É DOS NETS» como marca denominativa. Esta petición fue rechazada por considerar el INPI que el signo en cuestión carecía de distintividad al tratarse de una expresión utilizada exclusivamente con fines publicitarios (art. 124 normativa de propiedad industrial brasileña). Ante esta situación, la entidad Claro recurrió la citada resolución ante el Tribunal Federal de Río de Janeiro con el propósito de que anulara la resolución del INPI y se le concediese el registro de marca.
- (13) Ante los hechos acontecidos, el Tribunal recordó que para poder registrar como marca una determinada expresión, esta debe tener capacidad distintiva; circunstancia que lamentablemente no concurría con la expresión «O MUNDO É DOS NETS». Alega el Tribunal que su utilización estaba vinculada exclusivamente a campañas de marketing y no cumplía con la verdadera función de un signo distintivo. En este sentido, se menciona el artículo 124 de la normativa brasileña sobre propiedad industrial que prohíbe el registro como marca de aquellas expresiones utilizadas solamente como medio de publicidad y que constituyen, en cierta manera, eslóganes.
- (14) De ello se infiere que los eslóganes, por sí solos, no son marcas registrables, salvo que se compruebe que han adquirido distintividad conforme a la doctrina del secondary meaning. En este caso, la entidad Claro no logró demostrar que el público identificaba la frase «O MUNDO É DOS NETS» con su origen empresarial, por lo que se estimó que el signo se asociaba a un simple anuncio publicitario. Por ello, el Tribunal ratificó la decisión del INPI y denegó el registro de la frase «O MUNDO É DOS NETS» como marca al carecer de distintividad.
- (15) Sobre el registro de una marca tridimensional destaca la **Sentencia N.º 661/2020, de 22 de diciembre de 2020 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Uruguay**, caso **CROCS**, en la que se solicita la nulidad de la marca CROCS por considerar que carece de novedad y distintividad. El modelo registrado como marca tridimensional es un zueco, esto es, un tipo de calzado que según se estima tiene más de ochocientos cincuenta años de antigüedad, sobre el que se han hecho modelos utilitarios y la utilización de la goma eva ha permitido la evolución del producto. Muchas empresas en el mundo fabrican otros zuecos muy similares, que consisten en una suela general ancha, capellada que cubre los dedos y la parte posterior del pie y tiene una tira adicional que sujeta los talones para evitar que se descalce. La entidad titular de la marca CROCS solicitó su registro en la Unión Europea y luego no efectuó su depósito en otros países como Uruguay, por lo cual esos modelos pasaron al dominio público y se han vendido desde el 2008 lo que, en opinión de los solicitantes de la nulidad de la marca, produjo la pérdida de distintividad de las formas tridimensionales. En suma, la nulidad del registro se solicita considerando que la marca tridimensional está viciada de nulidad absoluta por consistir en una forma que ya no reúne las notas

de distintividad y novedad, como consecuencia de su banalización en el mercado nacional.

- (16) A pesar de todo, el Tribunal desestimó la pretensión de nulidad, por entender que los actores no lograron demostrar su mejor derecho, basándose en la falta de novedad y distintividad a partir de una vulgarización o generalización de la marca que no fue tal. Por el contrario, la titular de la marca CROCS probó que se trata de un signo que tiene como características la novedad y distintividad y los consumidores lo identifican inequívocamente con CROCS. Asimismo, se concluyó que cuando la forma tiene funcionalidad respecto del objeto, o bien promueve mejoras estéticas con relación a un producto industrial, es susceptible de ser protegida por la Ley de Patentes. Si la forma imprime en el objeto una particular reconocibilidad o capacidad distintiva con la finalidad de evitar que el público se confunda, entonces será tutelable por la Ley Marcaria. CROCS aportó expediente emitido por la División de Patentes, durante el período de registro de la marca tridimensional, en el que se establecía que el diseño no resultaba protegible mediante patentes de invención o modelos de utilidad.
- (17) Las características inusuales del diseño que se registró como marca tridimensional son: no es «un zueco utilitario de goma eva», sino que tiene elementos que lo caracterizan como marca tridimensional y como diseño que provocan su distintividad y novedad; la notoriedad no es solo de la marca CROCS, sino también del modelo CAYMAN CLASSIC que se registró como marca tridimensional. Para ello, se estableció que la notoriedad se apreciaba desde el público, los consumidores y la clientela que son quienes determinan este valor en la marca.
- (18) Ulteriormente, se define a la marca notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. Con todo, se desestimó la demanda de nulidad del registro de la marca tridimensional CROCS.
- (19) Asimismo, sobre el registro de formas tridimensionales, la **Sentencia del 30 de agosto de 2022 de la Sala I de la Cámara Federal de la Plata, Argentina**, resuelve la demanda por la que se solicita el cese en la utilización de los isotipos, signo distintivo y designación comercial (**esfera de chocolate**) en las clases 30 y 35 y demás diseños y composiciones aplicados a productos de chocolatería. Por su parte, los codemandados contestaron al escrito de demanda y plantearon reconvención por daños y perjuicios. El Juez a quo rechazó la demanda interpuesta imponiendo las costas del procedimiento a la demandante y también rechazó las reconvenciones. Ello motivó que los codemandados presentaran recurso de apelación, al considerar que la

demandante obró con abuso de derecho ostensible al solicitar el cese de sus signos distintivos sin tener registrada la marca.

- (20) Pues bien, el tribunal señaló, en primer lugar, que la Ley Nacional de Marcas y Designaciones 22.362 es la norma que regula el contexto marcario. En ella se establece lo que puede ser objeto de un registro marcario, y también qué no se considera marca y no puede ser registrado, y se ratifica el principio constitucional de que la marca constituye un derecho de propiedad de su titular que integra su patrimonio. Así en su artículo 1 se establece que: «Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: 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 de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad»; en su artículo 2 se precisa que: «No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características; b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro; c) la forma que se dé a los productos; d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos». Por su parte, el artículo 4 de la Ley 22.362 determina que «la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro»; de donde se desprende que su espíritu es evitar la confusión y el uso indebido por parte de terceros.
- (21) Y aquí el tribunal matizó la distinción entre las marcas y los diseños industriales. En concreto, que los modelos y diseños industriales pueden definirse como aquellos elementos ornamentales o elementos de un artículo útil incluyendo sus características bi o tridimensionales de forma y superficie que conforman su aspecto. Jurídicamente, se define como el título de propiedad sobre la forma estética novedosa de un producto y su marco legal se configura en el Decreto 6673/63 ratificado por la Ley 16478, el Convenio de París y los ADPIC. Son sus requisitos la creación por parte de su autor y la novedad absoluta temporal y espacial. Entre los artículos sujetos a su tutela se encuentran los productos alimenticios.
- (22) Empero, puede inferirse que los objetos tridimensionales (la forma), en principio, se encontrarían excluidos de la protección marcaria. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha sostenido que el verdadero sentido de la ley es limitar el registro de la forma necesaria del producto, concepto éste que ha sido conceptualizado como la forma usual o corriente del producto o la propia impuesta por su naturaleza o función industrial. La forma no necesaria es una forma arbitraria y característica que puede

ser tan distintiva o diferenciadora como cualquier signo, debiéndose interpretar entonces la norma contenida en el inciso c) del art. 2° de la Ley de marcas.

- (23) El Decreto 242/2019 establece que los conceptos han evolucionado hasta considerar como «marca» cualquier signo con capacidad distintiva, incluyendo las formas de los productos. Así, en su anexo, establece que «Los productos y los servicios que se pretendan proteger mediante marcas en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 22.362 y sus modificaciones, serán clasificados de conformidad con el Nomenclátor Internacional aprobado por el Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas y sus sucesivas actualizaciones, y en su artículo 2° dispone que «Quedan exceptuados de las exclusiones a que se refiere el artículo 2° de la Ley N° 22.362 y sus modificaciones, los casos en que el signo, comprendidos la forma y el color cuyo registro se solicite, hubiere adquirido capacidad distintiva sobreviniente como, asimismo, las formas no necesarias o habituales que presenten dicha capacidad».
- (24) También se ha decidido que ningún titular de marcas tiene derecho a pretender el monopolio de una figura genérica cualquiera, pues la exclusividad existe con relación a la figura misma que constituye la marca, pero ella no abarca las infinitas variaciones que pueden existir sobre esa misma figura. Es decir, el derecho del titular se limita a la figura especialmente elegida.
- (25) También sobre marcas tridimensionales, interesa traer a colación la **Sentencia de la Sala 9 del Tribunal Federal de Río de Janeiro de 2 de abril de 2017**, promovida por Vigor Alimentos S.A. contra el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), ante la denegación del registro como marca tridimensional del diseño de envases de yogur «**Vigor Grego**».
- (26) La empresa Vigor Alimentos S.A., líder en el mercado brasileño de lácteos, interpuso demanda contra el INPI, reclamando la nulidad de los actos administrativos que rechazaron las solicitudes de registro de marca tridimensional relativas al envase del yogur «Vigor Grego». Los registros fueron denegados con base en el artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial brasileña (LPI), por considerar que el signo solicitado era común y carente de distintividad. La denegación del registro motivó que Vigor Alimentos recurriera dicha decisión.
- (27) El tribunal que recibió el asunto matizó que la alusión a las marcas tridimensionales se refiere a formas de productos o envases que, por sí solas, permiten identificar el origen empresarial. Sin embargo, para ser registrables como marca deben reunir determinados requisitos como: carecer de función técnica, no ser una forma común o genérica en el mercado y presentar distintividad, bien por su diseño (distintividad inherente) o por el uso realizado (distintividad adquirida o secondary meaning). El secondary meaning permite proteger por Derecho de marcas aquellos signos que

originalmente no presentan distintividad, sin embargo, como consecuencia de su uso en el mercado adquieren reconocimiento y los consumidores lo asocian a un determinado origen empresarial.

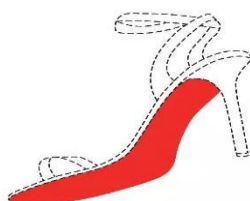
- (28) En el caso expuesto, el Tribunal consideró que la forma del envase de Vigor Alimentos fue pionera en un segmento de mercado en el que concurrían múltiples formas de envases. Para acreditar la distintividad adquirida se presentaron como prueba unas encuestas realizadas en las que se demostraba la asociación del envase con la marca por parte de los entrevistados. Esta asociación se reforzó con las diferentes campañas publicitarias realizadas que contribuyeron a la consolidación del producto en el mercado. Por ello, el Tribunal consideró la adquisición de la distintividad del signo conforme a la doctrina del *secondary meaning*.
- (29) En consecuencia, el Tribunal declaró la nulidad de las decisiones administrativas del INPI que denegaron los registros de las marcas tridimensionales solicitadas por Vigor Alimentos y ordenó el registro de los envases de yogur «Vigor Grego» como marca tridimensional conforme al artículo 122 de la normativa brasileña de propiedad industrial.
- (30) De interés es también la **Sentencia de la Sala 31 del Tribunal Federal de Río de Janeiro de 2 de abril de 2016** en la que se analiza la validez del registro marcario de los signos figurativos «griego» y «arroz». En concreto, las entidades PVC Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. e Indústria de Calçados Via Beach Ltda solicitaron la nulidad de los registros de las **marcas figurativas «griego» y «arroz»**, utilizados por la entidad Alpargatas S.A. (titular de la marca **HAVAIANAS**), al considerar que se trata de signos genéricos y carentes de distintividad.
- (31) Los demandantes sostuvieron que los patrones «griego» y «arroz» son simples ornamentos, que son comunes en todas las sandalias y por tanto no pueden tener protección exclusiva como marca. Alegan que permitir dicho registro generaría una apropiación indebida de elementos que son de dominio público al ser coincidentes en todas las sandalias. Por su parte, la entidad Alpargatas consideró que el uso reiterado y reconocido en el mercado de estos signos había generado un fenómeno de distintividad adquirida o *secondary meaning*, lo que transforma un patrón inicialmente ornamental en signo distintivo que era apto para su registro como marca.
- (32) Ante los hechos acontecidos, el Tribunal estimó que los patrones de las sandalias en cuestión no podían considerarse genéricos. La prueba visual de las sandalias de la competencia demostraba la concurrencia de diferentes diseños, lo que descartaba que los patrones fueran de uso generalizado o indispensables para el producto.
- (33) Asimismo, el Tribunal consideró que tampoco se había verificado que las marcas representaban la forma necesaria o funcional del producto. Los patrones «arroz» y «griego» no eran indispensables para que una sandalia cumpliera su función. Si se

eliminaban, el producto seguía siendo plenamente funcional, de manera que no se trataba de formas técnicas específicas.

- (34) Igualmente, el Tribunal reconoció que los signos podían tener inicialmente una función ornamental, pero también podían adquirir carácter distintivo si el mercado los reconocía como tales. La distintividad podía surgir del uso continuado del signo y del reconocimiento por parte del consumidor.
- (35) Para su demostración, la entidad Alpargatas presentó un informe en el que se reconocía por parte de más del 70% de las personas entrevistadas la asociación de los patrones «griego» y «arroz» con la marca Havaianas. De manera que el Tribunal consideró que estos datos constituían prueba suficiente para evidenciar que los signos habían adquirido función distintiva conforme a la doctrina del *secondary meaning*. Por consiguiente, el Tribunal declaró la validez de los registros de los signos «griego» y «arroz» en favor de la entidad Alpargatas.

1.2 Signos no convencionales

- (36) Sobre los signos no convencionales, la **Sentencia nº 5082257-22.2023.4.02.5101/RJ, 13ª Vara Federal de Río de Janeiro, Clermon et associés vs. INPI**, analizó la posibilidad de registrar una marca de posición (caso **Louboutin**).
- (37) En este caso, la solicitante del registro (Clermon et Associates) presentó una demanda de nulidad ante el Tribunal Regional Federal de Río de Janeiro para solicitar la nulidad del acto administrativo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que denegó el registro de la marca de posición, consistente en una suela de color rojo en un zapato de tacón alto.



- (38) El Instituto Nacional de Propiedad Industrial denegó dicha solicitud de registro basándose en los arts. 84, incisos I y II de la Portaria INPI n.º 08/2022, así como en los arts. 122 y 124, inciso VIII de la Ley de Propiedad Industrial (LPI). El citado artículo 84 establece que se podrá registrar como marca de posición el conjunto distintivo capaz de identificar productos o servicios y diferenciarlos de otros idénticos, similares o relacionados, siempre que: 1) esté formado por la aplicación de un signo en una posición única y específica de un determinado soporte; y 2) la aplicación del signo en dicha posición pueda disociarse de un efecto técnico o funcional. Por su parte, el mencionado artículo 122 establece que son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones

legales. El artículo 124 alude a que no son registrables como marca los colores y sus denominaciones, salvo si están dispuestos o combinados de manera peculiar y distintiva.

- (39) Para el INPI, la solicitud de registro de marca de posición debía ser rechazada, ya que el signo carecía de distintividad (violación del art. 122) y buscaba la protección de un color que no estaba dispuesto de manera distintiva (violación del art. 124, inciso VIII).
- (40) Ante los hechos presentados, el tribunal destacó que la marca de posición constituye una novedad en el ordenamiento jurídico brasileño. Señala que, cuando se presentó originalmente la solicitud en el año 2009, el INPI no admitía este tipo de registro. Sin embargo, el marco legal cambió el 1 de octubre de 2021 con la publicación de la Ordenanza del INPI n.º 37/2021, que autorizó el registro de marcas de posición, permitiendo incluso que solicitudes presentadas antes de la norma fueran analizadas bajo esta categoría, como ocurrió con la solicitud de la demandante.
- (41) Esta Ordenanza inicial fue sucedida por la Ordenanza del INPI n.º 08/2022, que fue utilizada por la entidad para rechazar la solicitud de registro de la demandante, ya que solo admitía el registro de marcas de posición que consistieran en un conjunto visual distintivo (art. 84, incisos I y II citados anteriormente).
- (42) En este contexto, la demandante impugnó el acto administrativo de denegación del INPI basándose en cuatro fundamentos: «1) Falta de fundamentación de la decisión. 2) Violación del principio de igualdad, por parte del INPI al haber aprobado una marca de posición en una situación similar a la de la marca de la demandante. 3) Interpretación equivocada del art. 122 y del art. 124, inciso VI de la LPI. 4) No consideración de la distintividad adquirida del signo de la demandante. 5) No observancia del principio *telle quelle* (art. 6 quinquies de la CUP), dado que existen registros de esta misma marca en otros países miembros de la Unión de París».
- (43) Pues bien, el tribunal rechazó los tres primeros fundamentos. Sin embargo, aceptó el cuarto argumento relativo a la distintividad adquirida del signo de la demandante: «Sin embargo, y aquí entra el cuarto argumento de la demandante, el uso del rojo, en un tono específico y en zapatos de tacón alto femeninos, se ha vuelto conocido como un elemento visual vinculado a la marca Louboutin, calzado creado por el diseñador francés Christian Louboutin en 1992, y cuyos derechos de propiedad intelectual fueron transferidos a la demandante Clermon et Associés. Y la demandante tiene razón en este punto. La fama y la reputación de los zapatos de tacón alto femeninos de Louboutin hicieron que los consumidores comenzaran a identificar esta característica visual con el producto, y no como un simple color de la suela. Así, la marca adquirió distintividad con este uso, en el fenómeno denominado *distintividad adquirida* o *secondary meaning*».

- (44) La sentencia también destacó que la marca de posición de Louboutin fue registrada en diversas jurisdicciones (por ejemplo, Estados Unidos, México, Francia, Noruega, Filipinas, India, Australia), lo que refuerza el reconocimiento de la presencia de distintividad del signo, incluso si esta es adquirida.
- (45) Así, la sentencia acogió la solicitud para declarar la nulidad del acto administrativo que denegó la solicitud de registro de la marca de posición, ordenando al INPI que aprobara dicha solicitud, con la rectificación de la especificación a «calzado, incluido en esta clase». Destaca en este supuesto la evolución de la legislación brasileña, que comenzó a admitir el registro de marcas de posición, en línea con otras jurisdicciones internacionales.

2. PROHIBICIONES DE REGISTRO

2.1 Prohibiciones absolutas

- (46) Sobre las prohibiciones de carácter absoluto se han seleccionado algunos supuestos en los que se pretendía el registro de signos con ciertas particularidades. Respecto de la posibilidad de registrar una marca tridimensional, la **Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile (Santiago) de 23 de noviembre de 2023**, caso **TAKIS**, resuelve un supuesto en el que se solicita el registro como marca tridimensional de un barquillo doblado en forma de espiral en tonos azul, por Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., para distinguir «Papas fritas; Nueces preparadas; Semillas preparadas (semillas de girasol preparadas, semillas de marañón preparadas, semillas de sésamo cocidas, que no sean condimentos ni saborizantes, semillas de sésamo tostadas y molidas)», para la clase 29 y «Bocadillos a base de maíz; Cabritas (palomitas de maíz)» para la clase 30.
- (47) La sentencia establece que un signo será descriptivo o indicativo cuando ofrezca información de forma directa o evidente a los consumidores sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que puedan servir para designar las particularidades del ámbito de protección que pretende distinguir, tales como su género o naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad; induciendo a error en relación al ámbito de protección solicitado que no posea una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar sus particularidades, y al mismo tiempo se trata de un conjunto desprovisto de carácter distintivo, por cuanto se encuentra construido por términos de utilización común en el mercado respecto de los cuales el consumidor no podrá asociar un origen empresarial específico y determinado.
- (48) La inducción a error o confusión será incompatible con la función distintiva e informativa que debe tener una marca en el comercio. Una marca debe proporcionar

información certera acerca del origen empresarial de los productos, servicios o establecimientos que distingue, así como sobre el género y la existencia de una cualidad relativamente constante de ellos. Este doble efecto distintivo de origen empresarial e informativo de características constantes es lo que genera la transparencia en el mercado; de no ser así, se provocarían equivocaciones y desorientaciones entre los consumidores, que es precisamente lo que la legislación marcaría pretende evitar. Por tanto, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis b), 19, 20 letras e) y f) y 22 de la Ley de Propiedad Industrial chilena se rechazó el registro del signo solicitado.

- (49) En un sentido similar, al enjuiciarse el registro de otra marca tridimensional, resulta de interés traer a colación el **Acuerdo y Sentencia N.º 694 del 19 de octubre de 2022, de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, de Paraguay**, en los que la entidad CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED, ante la negativa de la Dirección General de la Propiedad Industrial para registrar una marca tridimensional con reivindicación de colores (que originariamente había sido presentada como marca figurativa), presentó un recurso administrativo al objeto de registrar este signo distintivo.
- (50) La marca objeto de registro se encontraba conformada por una imagen consistente en la figura de un **pallet** y se pretendía registrar para «servicios de alquiler de pallets, servicios de conjunto de pallets, tales como arrendamiento y alquiler de pallets de forma que implica la puesta en común de circulación de pallets y contenedores por y entre diferentes usuarios» y también se reivindicó la combinación de color azul, blanco y madera natural. Asimismo, se indicó que la marca tridimensional pretendida no consistía en un pallet, contenedor o estiba «común o tradicional» como los utilizados por otros empresarios del mismo sector de negocios, sino que incluía la forma de cuatro entradas y la reivindicación del color azul en los mismos que se ubicaba únicamente en las partes laterales, posterior y anterior de la forma particular del pallet incluido dentro del conjunto marcario. Se consideraba que los elementos pretendidos como marca para recibir protección como un signo distinto se traducen en su capacidad distintiva representada por su diseño de cuatro caras y la reivindicación del color azul, ubicado exclusivamente en las partes laterales, posterior e interior del contorno externo de la gráfica del pallet integrada en la estructura distintiva.
- (51) Ahora bien, analizando la expresión «pallet» y trasmutado en imagen, trae a la mente una forma estrechamente relacionada a la idea del producto o servicio que se desea ofrecer, por lo tanto, examinando el alcance de la cobertura de la clase 39 del nomenclátor (transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes), esta marca figurativa o imagen tridimensional que se pretende registrar, constituye a nivel conceptual un signo descriptivo y genérico, describiendo solamente los productos que pretende ofrecer.

- (52) Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas consideró que esta marca tridimensional no presentaba distintividad, originalidad ni ningún elemento novedoso. En ese sentido, la solicitud de registro marcario no logra franquear el más mínimo análisis, pues el significado de la imagen es conocido por los consumidores, porque están ante un servicio o producto también ofrecido por los demás en el mercado, situación que deja al signo como marca que no puede ser registrada. De ahí que, ante la falta de novedad, originalidad o distintividad, siendo una figura usual y genérica, el Tribunal de Cuentas declinara su registro. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay (Asunción) sí que considero viable el registro de la marca objeto de la controversia, sin duda por los colores utilizados y su posición en el signo que sí le dotaba de distintividad.
- (53) Igualmente, interesa mencionar la **Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial (Chile) de 19 de enero de 2023**, con motivo de la solicitud de registro de la marca **SHEUEN** para las clases 33 (Aperitivos a base de alcohol destilado; Aperitivos a base de vino [bebidas]; Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; Bebidas destiladas; Bebidas espirituosas; Bebidas espirituosas y licores; Espumantes; Extractos alcohólicos; Licores; Vinos; Vinos dulces), 35 (Servicios de importación, exportación y ventas, al por mayor y al detalle de productos de clases 29 a 33. Servicios de publicidad y promoción de ventas”) y 43 (Facilitación de salas de conferencia; Reserva de hoteles; Servicios de alojamiento en complejos turísticos; Servicios de alojamiento en hoteles; Servicios de banquetes; Servicios de bar; Servicios de cafés; Servicios de catering; Servicios de restaurantes; Servicios hoteleros).



- (54) Ante la petición de registro por parte del solicitante, se le notificó una resolución de observaciones de fondo a fin de informarle de que su petición no podía registrarse conforme al artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, ya que, habiéndose requerido información sobre la denominación SHEUEN, al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, este evacuó informe de oficio señalando: «La palabra SHEUEN es parte de la lengua Selk’nam. La representación gráfica incorpora la figura de uno de los espíritus representados en la

ceremonia Hain del pueblo Selk'nam». De manera que la incorporación del término SHEUEN y los elementos figurativos de una entidad espiritual identificados con el pueblo originario Selk'nam, podría provocar todo tipo de errores y confusiones en el público consumidor respecto a presuntas características, orígenes o cualidades atribuibles al pueblo mencionado.

- (55) Ante esta situación, el solicitante contestó señalando que la marca solicitada era arbitraria para los productos solicitados, por cuanto existen marcas cuyas denominaciones consisten en expresiones en lenguas pertenecientes a pueblos originarios y que han sido admitidas a registro.
- (56) En este sentido, la autoridad consideró que, en primer término, se tuvo en consideración el concepto de marca establecido en el artículo 19 de la Ley N° 19.039, que las define como todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos.
- (57) De ello se infiere que la característica y función esencial de la marca es la de permitir la identificación de los productos y los servicios respectivos, asegurando una correcta vinculación al origen mercantil de los mismos, de modo que evite la confusión en el público consumidor acerca de dicha procedencia. Para ello, el INAPI debe velar por que las marcas comerciales gocen de capacidad distintiva, para lo cual debe analizar además del signo en sí mismo, la cobertura de los productos o servicios solicitados y los demás signos existentes, evaluando la posibilidad de confusión.
- (58) Asimismo, conforme al artículo 20, letra f). del citado texto legal, no podrán registrarse como marcas las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, calidad o género de los productos o servicios, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes o servicios.
- (59) Aduce el Instituto que respecto al argumento de que la marca solicitada corresponde a una de tipo arbitraria es desestimado por cuanto dicha circunstancia no permite desvirtuar los presupuestos que configuran la imposibilidad del registro.
- (60) Respecto al argumento de que existen marcas cuyas denominaciones consisten en expresiones en lenguas pertenecientes a pueblos originarios y que han sido admitidas a registro, el INAPI lo rechazó por cuanto cada marca es analizada de conformidad a su propio mérito, por lo que las decisiones adoptadas por el Instituto en casos similares no son vinculantes. Con todo, INAPI desestimó el registro del signo conforme al artículo 20 letra f) en relación con el artículo 19 de la Ley 19.039.

- (61) Contra la resolución del INAPI, el solicitante presentó el correspondiente recurso frente al Tribunal de la Propiedad Industrial de Chile, argumentando que con la denominación SHEUEN no se conoce producto o servicio alguno, siendo un signo absolutamente novedoso y distintivo para las clases solicitadas, difícilmente el consumidor común o promedio entenderá a qué productos y servicios se refiere y menos aún sabrá que se trata de los solicitados. Con este signo, su solicitante pretendía transmitir a la mente del consumidor una imagen o idea sobre los productos o servicio por la vía de un esfuerzo imaginativo. Así las cosas, enfrentado al signo, el consumidor se ve obligado a hacer uso de su raciocinio para relacionar el signo con las características de este. Además, la parte recurrente indicó diferentes marcas registradas que se estructuran de igual forma que el signo solicitado, como por ejemplo «PEKEN» (lechuza), clase 33; «REINA KUYEN» (Reina luna), clase 3 y «KELU» (rojo), clase 29.
- (62) Pues bien, el Tribunal coincidió con el criterio del INAPI, en el sentido de que la expresión «SHEUEN» es un término de la lengua Selk'nam, incorporando además al signo pedido la figura de uno de los espíritus representados en la ceremonia Hain del pueblo Selk'nam, por lo que forman parte del acervo cultural de un grupo humano originario del pueblo de Chile, denominación y figura que ha pasado a formar parte del acervo cultural del país, por lo que su amparo marcario induce además en error o engaño respecto de su origen y procedencia. Por lo que se confirmó la resolución del INAPI y se rechazó el registro del signo solicitado.
- (63) Igualmente, resulta de interés mencionar la **Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial (Chile) de 29 de noviembre de 2023**, con motivo de la solicitud de registro del signo «**Mar de Juan Fernández**» para las clases 29 (Carne, carne de ave, pescado, mariscos, frutas, verduras, legumbres congeladas) y 35 (Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de aparatos de gimnasia, aparatos para ejercicios físicos, ropa, Calzado, Complementos alimenticios a base de proteínas, complementos nutricionales, suplementos nutricionales, suplementos alimenticios a base de proteínas, Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de Anzuelos, hilos de materias plásticas que no sean para uso textil, Trajes de supervivencia, Zapatos para protección contra accidentes e incendios, botas de deporte, vehículos, carpas, Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de Carne, carne de ave, pescado, Mariscos que no estén vivos, Frutas congeladas, Verduras, hortalizas y legumbres congeladas, pan, pizzas, crustáceos vivos, Crustáceos que no estén vivos, Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de Bebidas cola, Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de Productos de limpieza, Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de Cosméticos, Polvos cosméticos, Jabones cosméticos, Bálsamo para el cabello, Labiales cremosos, Sales de baño, agua micelar, Aceites esenciales, Aceite para masaje, Perfumes, Lociones para el cuidado

de la cara y el cuerpo, Enjuague bucal, Espuma de baño, Gel de ducha y baño, Gel para el cabello, Cremas cosméticas, Preparaciones desmaquillantes).



- (64) Además de su análisis en el marco de las prohibiciones relativas, el caso fue analizado como prohibición absoluta. En este marco, el INAPI rechazó el registro del signo solicitado de conformidad con las letras e) y j) del artículo 20 de la Ley N.º 19.039 de Propiedad Industrial de Chile. Respecto de la letra e), se indicó que es un conjunto indicativo y carente de distintividad, puesto que corresponde a una expresión compuesta por los términos «Mar de Juan Fernández», que es un «conjunto de islas ubicado en el Pacífico Sur, a más de 670 km al oeste de las costas de América del Sur. Lo componen las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk, el islote Santa Clara e islotes menores». Este archipiélago tiene una biosfera singular que se caracteriza por la presencia de peces, crustáceos y mariscos, tratándose de un conjunto que en su estructura y extensión no contiene elementos distintivos y es indicativo de origen de los productos y servicios que solicita, y se configura a partir de un término susceptible de utilizarse para una multiplicidad de oferentes en el mercado. En esta línea, presentado recurso ante el Tribunal de Propiedad Industrial, este estimó que no procedía el registro del signo, ya que la expresión «Mar de Juan Fernández» corresponde a la denominación que identifica a un área marina protegida en la zona del archipiélago de Juan Fernández.

2.2 Prohibiciones relativas

2.2.1 Aspectos generales

- (65) Sobre la determinación del riesgo de confusión entre marcas como prohibición relativa de acceso al registro, el **Acuerdo y Sentencia N° 287 del 3 de julio de 2023, de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Sala Penal**, en el caso **NILSON VALENTINO**, consideró que existen ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud entre varios signos distintivos. El primero de ellos es que los signos deben considerarse en su conjunto. El segundo es que la comprobación de las semejanzas debe realizarse desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual. El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle.

- (66) Al analizar dos marcas, se debe aplicar una visión en conjunto y sintética, puesto que para el consumidor la marca se compone de un todo, lo cual no implica que el juez deba prescindir de analizar las distintas partes de las marcas en conflicto, pero por más que algunas partes puedan ser distintas, habrá riesgo de confusión si tal es lo que resulta de una apreciación de conjunto.
- (67) Ante tales consideraciones, se estimó que la marca NILSON VALENTINO induce al consumidor a suponer que la marca registrada VALENTINO amplió su línea de productos con una nueva marca, produciéndose así la asociación entre signos al hacer creer a los consumidores que la firma VALENTINO está introduciéndose en un nuevo segmento o lanzando una nueva línea de productos en el mercado.
- (68) Y en cualquier caso, se consideró que concurría un alto grado de confusión que abarcaba también a los productos distinguidos por los signos, de modo que podría entenderse que ambas marcas identificaban productos de la misma clase.
- (69) En segundo lugar, en la **Sentencia n.º 2678/2014 de 21 de octubre de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, de Argentina**, se plantea un conflicto ante la necesidad de regularizar la situación jurídica de la marca «**SEPAREMOS JUNTOS**» utilizada desde el año 2011 por la señora Lucía Susana Barcia, quien solicitó su inscripción para distinguir los productos de las clases 16 y 21 del nomenclátor internacional relacionados con un programa de recolección de residuos, impulsado por el Municipio de la Ciudad de Salta. Esta petición provocó la oposición de la empresa «NECHO S.A.» basándose en la titularidad de las marcas «SEPARATA SEPARAR Y PROTEGER SUS ALIMENTOS», «SEPARATA», «TAPE SIMPLE SEPARATA»; «SEPARATA TAPE SIMPLE», que tiene registradas en las mismas clases del nomenclátor internacional. El Tribunal consideró infundadas las oposiciones a las solicitudes de las marcas «SEPAREMOS JUNTOS» de las clases 16 y 21, lo que motivó que la entidad NECHO presentara un recurso de apelación.
- (70) La palabra «separemos» forma parte del habla cotidiana y es sumamente utilizada por los habitantes de la Ciudad de Salta. Desde el punto de vista del Derecho de marcas puede perfectamente ser registrado como marca de productos o servicios, sin que el registro marcario implique que salen del uso habitual, y en ese sentido, no parece que pueda discutirse que la expresión «separemos» se encuadre como una prohibición de registro. Su registro es válido mientras no se confunda con marcas precedentes, tenga la fuerza distintiva suficiente con respecto al producto o servicio que identifica y la consecuente novedad relativa que exige la Ley.
- (71) En ese sentido la marca «SEPAREMOS JUNTOS» no ha sido anticipada como marca en que se pretende su inscripción, y es un hecho concreto que antes de las solicitudes alegadas no fue objeto de una solicitud anterior o que haya caído en algunas de las prohibiciones contempladas en el ordenamiento legal marcario. En definitiva, la señora

Lucía Susana Barcia, ya poseía otros registros relacionados con el programa de recolección de residuos en las clases 35, 38, 39, 40, 41 y 42 como se desprende de los informes presentados, ya poseía un uso público, pacífico y ostensible y que su efectiva explotación estaba acreditada. De ello se deriva la confirmación de la sentencia apelada y el registro de la marca «separemos juntos» para las clases 16 y 21 a favor de la Sra. Lucía Susana Barcia.

- (72) Interesante por insistir en que debe atenderse a la imagen que de los signos se representa el consumidor medio es **la Sentencia N.º 58/2020 de 15 de febrero de 2024 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Uruguay**, en la que la entidad Ringo Trading SA pretendía anular el acto administrativo que desestimó la solicitud del registro de una marca sonora para cubrir los productos de la clase internacional 30 del nomenclátor, por considerar que entraba en conflicto con la marca registrada por la entidad Panificadora Bimbo Uruguay SA (en adelante **BIMBO**).
- (73) Ante este supuesto, el Tribunal consideró que al igual que el resto de las marcas el ejercicio de distintividad está impregnado de subjetividad y corresponde realizar determinadas comprobaciones. Existe una marca anterior similar, y ambas marcas están dirigidas a distinguir productos de la misma clase internacional. El consumidor al que se deberá atender es el promedio, al tratarse de productos de confitería y golosinas de consumo masivo. La melodía que presentaban los signos en conflicto era prácticamente la misma, lo que determina que el público consumidor al momento de escuchar la melodía cuyo registro se solicitaba las asociara, sin lugar a duda, a la marca sonora propiedad de BIMBO. De ahí que se confirmara la denegación del registro de la marca sonora solicitada.
- (74) Igualmente, en sede de prohibiciones relativas la **Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial (Chile) de 29 de noviembre de 2023**, con motivo de la solicitud de registro del signo **Mar de Juan Fernández** para las clases 29 y 35, consideró, a mayor abundamiento, que el signo solicitado carecía de elementos capaces de identificarlo de manera unívoca y determinada con un único origen empresarial, toda vez que se forma a partir de términos de uso común sin que la representación gráfica de la letra S resulte capaz de distinguirlo de otros en el mercado, circunstancias todas que obstan a que se conceda en forma exclusiva y excluyente a alguien en particular. A ello debe agregarse que la circunstancia que la inclusión de los elementos figurativos al signo, no desvirtúan el carácter descriptivo o indicativo que poseen. Y, con relación a la mencionada letra j), el signo solicitado era similar al signo CANGREJO DORADO DE JUAN FERNANDEZ, registrado para la clase 29.
- (75) La solicitante consideraba que «Mar de Juan Fernández», no era un término de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos o servicios, ni describía los productos o servicios requeridos, poseyendo la distintividad necesaria, al no

corresponder a la designación usual de los productos o servicios ni describir sus características, siendo más bien un signo de carácter evocativo. Además, se alegaba que habían sido concedidas otras marcas con similares características, tales como” «LANGOSTA DE JUAN FERNANDEZ», «MARES DE JUAN FERNANDEZ» o «CHILE ES MAR».

- (76) Ante la denegación del registro del INAPI, se presentó el correspondiente recurso frente al Tribunal de Propiedad Industrial. En efecto, el Tribunal, estimó que pese a compartir el signo algunas palabras con «JUAN FERNÁNDEZ», se trata de una expresión que presenta diferencias ya que no incluye los términos «cangrejo dorado», por una parte y, por otra, agrega «mar de», todo lo cual da origen a un conjunto que se aleja de la indicación geográfica invocada.
- (77) La **Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo (Apelación Civil nº: 1047850-58.2022.8.26.0100)**, caso **ZEOQUANTIC COMÉRCIO DE COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA vs. MARIANA RIBEIRO DE CAMPOS E TEDDY ALAN**, trata de un caso sobre el conflicto entre las marcas «ZEOLITA», «ZEOLITO», «ZEOLITE», «ZEOQUANTIC», «ZEOBODY», «ZEOSKIN», «ZEODENT», «ZEOERTH», «ZEOHAIR», «ZEOLIFE» y «ZEOFAMILY», utilizadas por la actora (apelante), y la marca «**ZEOLITA ULTRAFINA**», utilizada por los demandados (apelados). La actora solicitaba que los demandados se abstuvieran de utilizar la marca ZEOLITA ULTRAFINA y cualquier otra que pudiera entrar en conflicto con sus marcas registradas.



- (78) A partir de la comparación de las marcas, del historial de actuación de ambas partes y de la decisión administrativa del INPI, el Tribunal de Justicia de San Pablo concluyó que no podía registrarse el signo solicitado. A pesar de la denegación de la solicitud de registro marcario en la esfera administrativa, el Tribunal reconoció que el término «ZEOLITA» está ampliamente difundido en el medio dedicado a la fabricación de «suplementos nutricionales, suplementos alimentarios, complemento alimentario en polvo», demostrando que el término es necesario y de libre uso en este segmento de mercado.
- (79) Pues bien, el Tribunal considero que está ante una marca débil, sugestiva y con poca originalidad, razón por la cual se aplica la mitigación de la regla de exclusividad del

registro y la convivencia con otras similares. Además, el fallo destacó que quien se vale de este tipo de estrategia también debe tolerar la proximidad de sus competidores, que también buscan los beneficios de los signos genéricos (marcas evocativas). De lo contrario, se producirían situaciones incoherentes con la normativa marcaria, que también busca tutelar la libre competencia. Por último, se aplicó la teoría de la distancia, analizando la marca sobre el prisma de la distintividad extrínseca en el contexto de mercado donde se inserta.

- (80) El caso trae un importante análisis sobre el uso de marcas sugestivas y genéricas, ya que están ampliamente difundidas en el mercado. El análisis debe ir más allá del simple análisis semántico del signo en sí (distintividad intrínseca) para evaluar el contexto de mercado en el que está inserta. Así, al analizar el contexto fáctico, el Tribunal verificó que la expresión «ZEOLITA ULTRAFINA», utilizada por la demandada, convivía pacíficamente con la marca de la autora, así como con otras marcas y productos, no configurando, entonces, competencia desleal. Por eso, el Tribunal entendió que la marca «ZEOLITA ULTRAFINA» debía quedar sujeta a la mitigación de la regla de exclusividad del registro y la convivencia con otras similares. Además, se consideró que, al adoptar un signo genérico como «ZEOLITA», la autora también debía tolerar la proximidad de sus competidores que buscan los mismos beneficios de las marcas genéricas.
- (81) En la **Sentencia de la 1ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo (Apelación Civil nº: 1068017-67.2020.8.26.0100)**, caso **INDÚSTRIAS BRASILEIRAS DE ARTIGOS REFRATÁRIOS IBRAR LTDA vs IBR INDÚSTRIA BRASILEIRA DE REFRATÁRIOS**, se analizó el conflicto entre las marcas «IBAR», utilizada por la actora (apelante), y «IBR», utilizada por la demandada (apelada). La actora solicitaba que la demandada se abstuviera de utilizar la marca IBR y cualquier otro término con la marca IBAR, con la justificación de la similitud fonética. En el caso, se verificó que la controversia se centró en la posible infracción marcaria, teniendo en consideración la similitud fonética entre las marcas de las dos empresas. Además, ambas partes operaban en el mismo segmento del mercado.
- (82) A partir de la comparación de las marcas y del historial de actuación de ambas partes, el Tribunal de Justicia de São Paulo rechazó el recurso planteado. El Tribunal reconoció que el término «IBR» lo utilizaba la demandada desde hace once años, de modo que era evidente la convivencia pacífica entre las marcas. Además, el Tribunal consideró que las marcas no causaban confusión en los consumidores.
- (83) El Tribunal verificó que la expresión «IBAR» convivía pacíficamente con la marca de la demandada desde hacía once años. Además, la marca de la apelante tiende a ser pronunciada como una única palabra 'IBAR'. En contrapartida, al pronunciar el nombre

de la apelada (IBR) la tendencia es que sea verbalizada separadamente: «I», «B» y «R», no representando una palabra única.

- (84) En este sentido, el Tribunal de Justicia de San Pablo concluyó que, a pesar de la similitud denominativa entre las marcas, no había confusión que justificara el cese del uso del signo «IBR» por la demandada. El Tribunal destacó la importancia de considerar el historial de uso de las marcas y la forma en que son pronunciadas en el mercado, reconociendo la convivencia pacífica entre las marcas «IBAR» e «IBR» a lo largo de once años.
- (85) La **Sentencia argentina n.º 7790/2017, de 16 de abril de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal –SI– «KIER JOFFE, ELÍAS MARTÍN C/ NORDELTA SA S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS»**, resuelve la demanda que presentó el Sr. Elías Martín Kier Joffe contra Nordelta S.A. (**NORDELTA**) a fin de que se declarase infundada la oposición deducida contra la solicitud de registro de la marca «NORDELTUS N» (mixta), solicitada al amparo del Acta N° 3.556.330, para distinguir solamente «servicios de artistas del espectáculo; producción de películas que no sean publicitarias» dentro de la clase 41 del nomenclátor internacional.
- (86) En este sentido, el juez consideró a ambas designaciones como términos de fantasía, mientras que el de la parte actora sin duda lo es (en tanto se trata de un pseudónimo sin significado corriente que evoca una sonoridad similar a la del latín), no ocurre lo mismo con el de la demandada, desde que su significado posee un contenido indicativo claro. Según la prueba producida, «NORDELTA», además de ser la marca que identifica el desarrollo inmobiliario de la parte actora, es una localidad perteneciente al partido de Tigre que abarca la superficie de dicho desarrollo. Por lo tanto, la palabra «NORDELTA» tiene en la actualidad un significado corriente, indicativo de una ubicación geográfica, como lo tienen otras localidades.
- (87) Tal es la connotación que el magistrado le dio al calificarla como de «uso común», puesto que no hay discusión en cuanto a que la demandada es la única titular de las marcas registradas en todas las clases del nomenclátor que contienen la voz «NORDELTA» (designación que, como tal, vale aclararlo, no se encuentra incluida en la palabra de fantasía solicitada por la actora), lo cual surge de la prueba rendida en autos. Esta cualidad de haber pasado a ser la designación habitual y necesaria de una localidad incide decisivamente en el cotejo, y resulta suficiente para descartar el reproche identificado. En el análisis de la confusión los términos descriptivos, como los que indican un origen geográfico, no tienen relevancia o tienen una relevancia mínima.

2.2.2 *Marca renombrada*

- (88) En este apartado sobre las prohibiciones relativas, interesa mencionar, en primer lugar, un supuesto en el que se pretendía el registro de una marca similar a una marca registrada renombrada, abordado en la **Acuerdo y Sentencia N° 5 del 28 de febrero de 2020, del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, de Asunción, Paraguay, caso BABYLISS**. En este supuesto el titular de la marca BABYLISS solicitó la nulidad del registro de la marca LADYLISS en las clases 9,11 y 35.
- (89) Ante la presentación de una acción de nulidad de la marca registrada el Tribunal realizó un análisis de conjunto de los signos confrontados para verificar la concurrencia de similitud y posible riesgo de confusión. En este sentido, si se realiza una comparativa, sin mucho esfuerzo, que corrobore las similitudes de letras del signo, mismo color, tamaño, diseño y leyendas de presentación, así como su utilización para identificar productos muy parecidos, se puede deducir un elevado riesgo de confusión para los consumidores que pueda inducirles a pensar que están ante el mismo producto y marca. Para acreditar el posible riesgo de confusión no es necesario que este pueda cuantificarse o provocarse, basta con que este sea potencial o pueda darse. La concurrencia de una elevada confusión implica que el consumidor pueda decantarse por otra marca al pensar que está ante signos y productos similares.
- (90) Con todo, se declaró la nulidad del registro de la marca LADYLISS, ante el derecho de preferencia de la marca BABYLISS en el país y las semejanzas entre las marcas (ambas se presentan con el mismo color, tamaño, diseño, cajas de exhibición y el producto se utiliza para el mismo servicio); lo que inducía al consumidor a considerar que se trata de la misma marca.
- (91) En segundo lugar, se encuentra un caso similar en el **Acuerdo y Sentencia N° 147 del 18 de julio de 2016, de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Sala Penal, caso GUCCI**. En este supuesto, se consideró que el proceso de verificación de las similitudes de dos marcas debe realizarse de forma sucesiva y no simultánea, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias. De esta forma se puede comprobar si el signo que se pretende registrar (NAGUCHI) puede coexistir con la marca ya registrada (GUCCI). Esto se da cuando existen varias diferencias en el plano visual y gramatical que alejan el riesgo de confusión y asociación entre los signos en cuestión. Asimismo, en el examen del riesgo de confusión deberá atenderse al destino y lugares en los que se ofertan los productos o servicios a los que se refiere la marca, circunstancia que se evidencia ante marcas de lujo que van dirigidas a consumidores muy exclusivos y con un determinado poder adquisitivo. A pesar de exigirse un mayor grado de rigurosidad, cuando alguna de las marcas puede ostentar una mayor notoriedad, para evitar que el consumidor se vea afectado por un error involuntario

que acarrearía un daño irreparable a su imagen, el hecho de que el signo solicitado posea algunas letras en común con la marca registrada no es fundamento válido suficiente para denegar el registro de marca.

- (92) Ante tales circunstancias la sentencia concluyó que fonéticamente la incorporación de la sílaba «NA» al inicio de la marca solicitada no implicaba la concurrencia de distintividad suficiente; a ello se le debe sumar que las sílabas GUCCI y GUCHI tienen prácticamente identidad fonética, lo que conlleva confusión. Asimismo, la marca GUCCI goza de notoriedad dentro de los consumidores, mientras que NAGUCHI apunta a un segmento de consumidores no tan exclusivo. El registro de esta última marca podría inducir a los consumidores a considerar que la marca GUCCI pretende incorporarse en un segmento de mercado más amplio, en el que concurren consumidores menos exclusivos, produciéndose así una asociación entre signos.
- (93) En tercer lugar, sobre la nulidad del registro de una marca por entrar en conflicto con una marca notoria, resulta de interés traer a colación el **Acuerdo y Sentencia N° 64, del 4 de Octubre de 2022, de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Sala Civil, JOHNSON & JOHNSON c. LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.** En este supuesto, los signos confrontados eran Desiquim de la entidad LA QUIMICA FARMACEUTICA y la marca **DESITIN** de la entidad JOHNSON & JOHNSON.
- (94) El Tribunal consideró que la similitud morfológica y fonética de ambos signos podría llevar a un consumidor desatento a vincular un signo con otro y provocar confusión máxime cuando ambas marcas se destinan a comercializar productos de un mismo segmento de mercado lo que implica un mayor riesgo de confusión. Asimismo, se incide en el concepto de notoriedad aludiendo a que no se circunscribe a un círculo de tráfico en abstracto, sino que también comprende los elementos de territorio y tiempo. Se habla de marca notoria ante la presencia de un signo utilizado para distinguir productos o servicios que es muy conocido por un sector relevante del mercado del producto o servicio. La notoriedad de una marca debe probarla quien invoca esa condición, a diferencia de la marca renombrada, cuya sola invocación es suficiente para que quien escucha el nombre de la marca o vea su logo y colores, la ubique.
- (95) Igualmente, no debe confundirse el concepto de marca notoria con hecho notorio. El hecho notorio es aquel que por ser evidente no necesita demostración. Por el contrario, la notoriedad es un hecho que requiere ser probado y supone la efectiva implantación entre sus destinatarios como instrumento de identificación de productos o servicios de una determinada entidad. En este caso, la mera alegación de notoriedad de la marca Desitin en el extranjero no es razón para admitir su notoriedad en el país a falta de acreditación.

- (96) En cuarto lugar, sobre las marcas notorias interesa traer a colación el caso brasileño **BALENCIAGA contra TINA BOUTIQUE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA. Proceso Digital nº: 1000565-40.2023.8.26.0260, 2ª Vara Regional Empresarial y de Conflictos relacionados con la Arbitraje, Juez Andrea Palma Galhardo, juzgado el 04/08/2023, DJe 08/08/2023**, en el que la cuestión principal se centra en si la empresa demandada (TINA BOUTIQUE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA) utilizaba indebidamente la marca del demandante (BALENCIAGA) a través de la comercialización de productos falsificados.
- (97) En este sentido, se observa que la marca BALENCIAGA posee las características de una marca notoriamente conocida, que pueden deducirse a partir de los factores establecidos como relevantes para el análisis de la notoriedad, se deberá atender a: 1) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector relevante del público; 2) la duración, alcance y área geográfica de cualquier uso de la marca; 3) la duración, alcance y área geográfica de cualquier promoción de la marca, incluida la publicidad o la publicidad y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos y/o servicios a los que se aplica la marca; 4) la duración y área geográfica de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen el uso o reconocimiento de la marca; 5) el historial de aplicación exitosa de los derechos en la marca, en particular, la medida en que la marca fue reconocida como bien conocida por las autoridades competentes; 6) el valor asociado con la marca.
- (98) Igualmente, respecto del concepto de marca notoria resulta de interés la citada **Sentencia argentina n.º 7790/2017, de 16 de abril de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal – NORDELTA**, en la que se afirma que la calificación de marca notoria, aludida en el artículo 6 bis del Convenio de París y en el artículo 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, está reservada a aquellas marcas conocidas por la casi totalidad del público en el mercado específico en el que son explotadas, y que tienen un grado de reconocimiento inmediato en relación con el producto o servicio que distinguen. Parte de la doctrina argentina tiende a relativizar esa característica al distinguir las marcas célebres de las notorias y conceder que basta que estas últimas sean conocidas por el denominado «público relevante» para que revistan esa condición; aun así, exigen que exista una amplia difusión de la marca y una espontánea asociación entre ella y la empresa o el producto que identifica.
- (99) De todos modos, la calificación de marca notoria es una noción relativa y flexible. Para extender la protección más allá del principio de la especialidad se requiere la posibilidad de confusión en cuanto al origen de los productos o servicios, con la consiguiente mengua del derecho del titular de tal marca por aprovechamiento de su prestigio o por dilución. Esa protección extendida solo procede bajo ciertas condiciones que deben darse acumuladamente y son: a) que el uso indique una

conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca (notoria) registrada; y b) que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular. El aprovechamiento indebido de la reputación ajena y la dilución del signo de alto poder distintivo, han justificado por sí solos la extensión de la protección más allá de la especialidad, incluso en el caso de marcas que sean conocidas solo en sectores específicos. Se estima pertinente que el juez se sitúe en el lugar del público consumidor y se deje llevar por la impresión de conjunto de un consumidor medio, mediante la aprehensión espontánea de las marcas enfrentadas, sin desmenuzarlas, examinándolas globalmente y en forma sucesiva.

- (100) Otro tanto, interesa citar la **Sentencia de la Sala 31 del Tribunal Federal de Río de Janeiro de 2 de abril de 2012**, en la que la reconocida empresa de moda Guccio Gucci S.p.A (GUCCI). demandó al Instituto Sem Fronteiras, titular de la marca GU CIO, por infracción de sus marcas registradas. En concreto, la entidad Guccio Gucci interpuso una acción de nulidad contra el registro de la marca brasileña GU CIO otorgada al Instituto Sem Fronteiras, alegando que la citada denominación constituía una imitación de sus marcas registradas **GUCCI** y **GUCCIO GUCCI**.
- (101) El Instituto Nacional de Propiedad Industrial otorgó el registro de marca al Instituto Sem Fronteiras por cuanto consideraba que la notoriedad de la marca GUCCI no estaba probada en Brasil en el año 2002, momento en el que se solicitó el registro de la marca GU CIO. Y no solo eso, sino que la similitud gráfica y fonética entre GUCCI/GUCCIO GUCCI y GU CIO no era suficiente para generar confusión entre los consumidores. Por si ello fuera poco, se determinó que la marca GU CIO fue concedida para servicios de organización de eventos informáticos, que no están relacionados con el sector de la moda de lujo.
- (102) Ante tales hechos, y la falta de prueba por parte de GUCCI, el Tribunal consideró que el signo controvertido no era notoriamente conocido en Brasil en 2002. Asimismo, el Tribunal matizó que GUCCIO GUCCI era el nombre del fundador de la empresa y la normativa brasileña prohíbe el registro de nombres civiles sin consentimiento de sus titulares. Ahora bien, en el caso presentado, el signo controvertido era GU CIO, no GUCCIO ni GUCCI; y GUCCIO es un nombre común en italiano y la fonética de GU CIO era distinta a la de su nombre. Por lo que entiende el Tribunal descartó esta posible infracción.
- (103) Igualmente, el Tribunal incidió en la necesidad de aplicar el principio de especialidad marcaria ya que, aunque ambas marcas fueron registradas en la clase 41, sus segmentos de actividad eran totalmente distintos. GUCCI se dedicaba a la moda de lujo y organización de eventos culturales o artísticos vinculados a ese sector. GU CIO se centraba en la organización de eventos de tecnología y educación informática.

- (104) Además, el registro de GUCCI en la clase 41 fue solicitado posteriormente al registro GU CIO. No había coincidencia fonética ni intención parasitaria demostrada por la demandada. GU CIO proviene del acrónimo Grupo de Usuarios CIO (Chief Information Officer), lo cual alejaba la idea de la posible imitación, confusión o asociación indebida entre signos.
- (105) El Tribunal declaró improcedente la declaración de nulidad del registro GU CIO, al poder coexistir ambos signos distintivos en el mercado brasileño y condenó a la entidad Guccio Gucci al pago de costas y honorarios.
- (106) Ulteriormente, también de Brasil interesa mencionar la **Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil de 13 de agosto de 2018**, caso McDonald's vs. MAC D'ORO, en la que McDonald's International Property Company, solicitó la nulidad del registro de marca «**MAC D'ORO**» registrada a nombre de la entidad Mac D'Oro Comercial.
- (107) McDonald's, titular de varias marcas compuestas por los elementos «MC» y «MAC» (como «MCDONALD'S» y «BIG MAC»), consideró que la marca «MAC D'ORO» podía provocar confusión o asociación entre los consumidores, por lo que solicitó la nulidad del registro de la marca MAC D'ORO que fue concedido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en 1995 para identificar diferentes clases de frutos secos. Tras superar la primera y segunda instancia, el asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Brasil.
- (108) El Tribunal establece el reconocimiento del renombre de la marca MCDONALD'S en el año 2005, mientras que el registro del signo MAC D'ORO se produjo en el año 1995. La protección de la marca renombrada no tiene efectos retroactivos, se proyecta hacia el futuro, por lo que no afecta ni puede invalidar a registros anteriores realizados por terceros de buena fe.
- (109) Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil matizó que los criterios para analizar la posible colisión entre marcas se deben centrar en: la distintividad de los signos, su grado de semejanza, el tiempo de convivencia en el mercado, la naturaleza de los productos o servicios que pretenden identificar y el riesgo de dilución de la distintividad del signo anterior. Tras valorar los elementos aplicables al caso presentado, el Tribunal concluyó que no había confusión ni asociación indebida ya que los productos eran distintos y operaban en sectores distintos.
- (110) Asimismo, el prefijo «MAC» es común y débilmente distintivo en el idioma inglés y la marca «MAC D'ORO» aludía a la macadamia (un fruto seco), no a McDonald's. Tampoco se presentaron pruebas que evidenciaran el riesgo de confusión por parte de los consumidores.

- (111) El tribunal reiteró que la protección contra la dilución solo se aplica a marcas renombradas y que esta condición debía existir en el momento en que se registró MAC D'ORO, cosa que no sucedía en 1995, al haber adquirido MCDONALD'S tal condición diez años después.
- (112) En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil concluyó que la marca «MAC D'ORO» podía coexistir con las marcas de McDonald's ya que su uso no vulneraba sus derechos marcarios y era anterior a la adquisición del renombre de estas últimas. Por todo ello, se mantuvo la validez del registro de la marca «MAC D'ORO».
- (113) En materia de marcas notorias, es de interés la resolución del Instituto Nacional de Propiedad industrial de Chile (INAPI) de 12 de diciembre de 2022, caso **CALVIN KLEIN**, que fue confirmada por la Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de 30 de marzo de 2023 y posteriormente por la **Sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile de 10 de mayo de 2023**.
- (114) El 8 de octubre de 2020 la entidad CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST ejercitó la acción de nulidad del registro N° 1280102, correspondiente a la marca denominativa CAILV KERINI, vigente desde el 16 de agosto de 2018, inscrita a nombre de ZHIJING ZHANG para distinguir: abrigos; artículos de sombrerería; calzoncillos; bragas; calcetines; calcetines absorbentes del sudor; calcetines antitranspirantes; calcetines de lana; calcetines estilo japonés; calcetines para hombres; calcetines y medias; calzado; calzado para hombres y mujeres; leggings; calzas y polainas; camisas; camisas-chaqueta; corpiños; faldas y vestidos; lencería; medias absorbentes del sudor; medias de deporte; pantalones; pantuflas; parkas; plantillas; poleras; prendas de calcetería; prendas de mediería; ropa interior; sombreros; zapatillas deportivas, todas ellas para la clase 25.
- (115) Por su parte, la entidad demandante tenía registrada en Chile las siguientes marcas: por un lado, CALVIN KLEIN, denominativa, registro N° 944573, para distinguir tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, para la clase 24 y prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, para la clase 25, por otro lado, la marca CALVIN KLEIN, mixta, registro N° 934326, para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, en clase 25, con el siguiente diseño:

Calvin Klein

- (116) Asimismo, también tenía registrada la marca CK mixta para ropa formal, tops tejidos, corbatas y otras prendas para el cuello, medias/panties, sombreros/gorros, abrigos,

suéteres, faldas, sobretodos, abrigos ribeteados con piel, pieles, chalecos, poleras, vestimenta de tenis y golf; vestidos, tops, faldas, pantalones, shorts, prendas para cubrirse en la playa y después del baño, ropa impermeables/impermeables, ponchos, poleras sin mangas/camisolas, calzado; zapatos, zapatillas de gimnasia, tenis, botas, zapatillas de casa, blazers, pantalones, capas, calcetines, guantes, vestidos, abrigos y chaquetas de vellón, bufandas/chalets, chaquetas deportivas, ropa interior/pijamas de hombre y niño, ropa interior, pijamas, calzoncillos, calzoncillos tipo bóxer, ropa interior atlética, prendas de punto para deporte, poleras, poleras sin mangas, camisetas, ropa interior básica y batas, ropa de dormir de punto y tejido, camisas de dormir, partes superiores de pijamas, partes inferiores de pijamas, chaquetas de desayuno, chaquetas de esmoquin, chaquetas de cama, batines, ropa para estar en la casa de punto y tejida, pantalones y camisetas de casa, chaquetas para estar en la casa, ropa interior/pijamas de mujer y niña, ropa interior íntima y pijamas, ropa interior, corsetería, sujetadores, fajas, ligas, enteritos, corsés, maillots, bragas reductoras, bragas reductoras de talle bajo, enaguas con sujetador, camisolas con sujetador, corsés para la cintura, sujetadores con cuerpo, leotardo y unitarios, ropa para usar de día, faldas pantalón, bikinis, bragas de talle bajo, bragas, combinaciones, combinaciones blusa, combinaciones camisola, combinaciones camiseta, combinaciones falda pantalón, combinaciones de noche, combinaciones de maternidad, combinaciones pantys, combinaciones estilo princesa, combinaciones de paño sombreado, combinaciones sin tirantes, combinaciones para trajes, combinaciones a la medida, medias combinaciones, enaguas, combinaciones sujetador, camisas, bodys, camisolas, camisolas con sujetador, bandas, shorts holgados y pololos, ropa para usar durante el día, ropa para usar en la casa, pijamas y ropa interior, camiones, camiones tipo toga, camisetas para dormir, pijamas, pijamas cortos, camisoncitos, pijamas de camiseta, pijamas estilo doncella, pijamas tipo harén, faldas pantalón de azafata, pijamas de casa, peleles, pantalones cortos de dormir, batas, mañanitas, caftanes, monos, batas de baño, albornoces, kimonos, batas de casa, togas de playa, pareos, chaquetas de desayuno, chaquetas de brunch (desayuno-almuerzo), guardapolvos, trajes de azafata, batas kabuki, batas para estar en la casa, hábitos, corpiños, prendas cortas para llevar en la parte superior y mallas, para clase 25, con el siguiente diseño:

CK

- (117) Identificadas las partes, el tribunal recordó que las marcas se definen en el artículo 19 de la Ley N° 19.039 chilena, como signos capaces de distinguir en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales, siendo una de sus

funciones principales la de indicar la procedencia empresarial de los mismos. En este sentido, contribuyen a evitar la confusión del público consumidor proporcionando una valiosa información a estos últimos para tomar decisiones de compra. De ahí que el derecho del titular de una marca esté referido a impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares, para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales ha obtenido el registro, siempre que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

- (118) La acción de nulidad se arma sobre la base del artículo 20, letras f), g) inciso 1°, h) inciso 1° y k) de la Ley N° 19.039 chilena, la que señala que no podrán registrarse como marca comercial: «Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos» (letra f). «Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro» (letra g inciso 1°). «Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas» (letra h inciso 1°). «Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil» (letra k).
- (119) En este sentido, para analizar si procede decretar la nulidad de la marca en cuestión, el tribunal recordó que primero se deberá analizar el ámbito de protección de cada signo distintivo. Para ello, se debía comprobar si el signo controvertido era capaz de inducir a error o confusión respecto del otro signo en cuestión, todo ello en aras de determinar si las coberturas de los signos son similares o estaban relacionadas. Pues bien, el tribunal estimó que los signos controvertidos no distinguían productos idénticos, por lo que para verificar la nulidad era necesario acudir a otros factores como la naturaleza y finalidad de los productos, sus canales de distribución y si estos entraban en competencia entre sí o o eran complementarios unos de otros.
- (120) En el caso analizado, los diferentes productos ofrecidos presentaban identidad y cercanía al ser diferentes tipos de ropa, calzado y artículos de sombrerería. Por consiguiente, se trataba de productos que se podían encontrar en los mismos puntos

de venta como tiendas especializadas de ropa, zapatos y sombreros y todos ellos son demandados por la misma modalidad de consumidor.

- (121) De manera que el análisis de la existencia o no de semejanzas entre una marca y otra correspondía a una operación estimativa que implicaba el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación debían ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: «(i) la apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) la búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra».
- (122) Para efectuar la comparación gráfica entre el signo del demandado y las marcas invocadas por el actor se apreciaba que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio podían ser fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor. En efecto, la marca de la demandada era una marca denominativa compuesta de dos voces CAILV y KERINI en cambio la marca del demandante CALVIN KLEIN (tanto denominativa como mixta) si bien también se conforma de dos voces, cada término a pesar de compartir algunas letras el orden las mismas no es igual en todos los casos, solo se ubican en la misma posición las letras C y A, en la primera palabra y en la segunda, los fonemas K, L e I, pero el resto de las letras con sus posiciones dentro de cada conjunto marcario y los recursos figurativos del registro del actor N° 934326, resulta determinante para conferir a la marca objeto de la demanda de nulidad una estructura gráfica, fonética y conceptual característica y particular, lo que consumidor advierte al enfrentarse a los productos de la cobertura que esta marca distingue. Por otro lado, si la confrontación es con el registro N°1181723, este último se trataba de una marca que constituye una sigla de dos letras y una representación gráfica singular en que la sola adición a la marca de la demandada de las otras 9 letras los convierte en signos muy diversos en sus dimensiones gráfica y fonética que igualmente el público era capaz de percibir.
- (123) Por ello, el tribunal rechazó la acción de nulidad al entender que no concurrían las causas necesarias para aplicar el artículo 20 letra h) inciso 1° de la Ley N° 19.039 chilena, ya que tratándose de signos diferentes y de coberturas no idénticas no se presumía el riesgo de confusión entre el público consumidor, máxime cuando se podía fácilmente diferenciar los productos de la marca de la demandada con los productos de las marcas del demandante.

- (124) Asimismo, con relación a la oposición deducida, al amparo de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039 chilena, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, relativo a la protección de las marcas notorias y renombradas, el tribunal consideró que debía igualmente rechazarse la nulidad del registro de la marca controvertida por este motivo, al tenerse que cumplir los siguientes requisitos: «(i) el registro de la marca oponente en el extranjero para distinguir la misma cobertura, (ii) que esta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro y (iii) que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder confundirse entre ellos».
- (125) En este sentido, el tribunal estimó que los dos primeros requisitos habían sido demostrados por la parte demandante. No obstante, respecto del tercero, el tribunal consideró que la marca de la demandada y las marcas del actor CALVIN KLEIN (denominativa y mixta) y C K, presentaban notables diferencias gráficas y fonéticas. Por lo tanto, se rechazó la acción de nulidad por cuanto de la utilización del signo controvertido no se derivaba una inducción a error o confusión, en relación con la procedencia empresarial de los productos que distinguía.
- (126) Ulteriormente, respecto a la condición de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 chilena, que alude a la protección del titular de la marca notoria registrada respecto de actos de competencia desleal (cuando la protección de la marca posterior lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada), el tribunal mencionó que el propósito de la parte demandante al aludir esta circunstancia era evidenciar que la demandada pretendía registrar el signo CAILV KERINI a sabiendas de que se trataba de una imitación burda de un signo renombrado para distinguir los mismos productos de clase 25 y que además comercializaba su signo con una etiqueta muy parecida a la del actor para confundir a los consumidores y afectar a su prestigio. Sin embargo, el tribunal rechazó igualmente este motivo de nulidad ante la falta de su acreditación.
- (127) Por todo ello, el INAPI rechazó la acción de nulidad interpuesta por la entidad CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST y confirmó el registro de la marca denominativa CAILV KERINI, vigente desde el 16 de agosto de 2018, inscrita a nombre de Zhijing Zhang. Asimismo, esta resolución fue confirmada por la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de 30 de marzo de 2023 y la sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile de 10 de mayo de 2023.

3. DERECHO A LA MARCA

- (128) Sobre la legitimación para el registro del signo distintivo, la **Sentencia n.º CSJ 691/2014(50-P) de 25 de agosto de 2015 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, de Argentina** (Pizzo, Lorenzo Francisco c/ Fratelli

Branca Destilerías SA s/ cese de oposición al registro de marca), desestimó la oposición al registro de las marcas «**F-NANDITO**», «**FNANDITO VII**» y «**F-NANDITO VII DOBLE**» por falta de interés legítimo para interponer la acción conforme al artículo 4 de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones. El tribunal, por un lado, señaló que el actor no era socio de la empresa que pretendía hacer uso de la marca al momento de la solicitud de registro. Por otro lado, estimó que de la prueba presentada no se infería que ya fuese titular marcario. Ante esta situación, la parte actora interpuso un recurso para reclamar su interés legítimo en la solicitud del registro de marca.

- (129) La controversia se inició ante la solicitud del registro de las marcas «F-NANDITO», «FNANDITO VII» y «F-NANDITO VII DOBLE» para ciertas bebidas que motivó la oposición de la parte demandante al entender que los signos eran confundibles con su marca «FERNANDES», que utiliza para comercializar la misma clase de bebidas.
- (130) En este sentido, el tribunal de apelación mencionó que el tribunal a quo realizó una interpretación equivocada del artículo 4 de la ley 22.362 al limitar arbitrariamente la legitimación para registrar un signo marcario. Esta norma prevé que para ser titular de una marca se requiere un interés legítimo del solicitante. Aquí el Tribunal mencionó que la ley 22.362 tuvo por objeto ampliar la legitimación de quienes pueden ser titulares marcarios y que la derogada ley 3.975 limitaba a comerciantes, agricultores e industriales. Así, la ley actual permite que todos aquellos interesados en hacer un uso efectivo de un signo puedan solicitar su registro. En este sentido, el requisito establecido en el artículo citado buscaba evitar el registro de marcas con fines especulativos, pero no de aquellos registros que tuvieran un fin legítimo. En ese marco, la sentencia apelada limitaba el acceso a este derecho a titulares marcarios o a socios y directores de empresas sin ofrecer ninguna justificación para ello. Por lo tanto, restringía indebidamente la legitimación prevista en la ley, en sentido contrario al fin y al texto de la norma.
- (131) En el caso planteado, el tribunal estimó que el actor acreditó tener un interés legítimo en el registro de los signos marcarios en cuestión. Por un lado, constaba que el actor era titular de varias marcas correspondientes a las clases 32 y 33, a las que también pertenecían los signos que quería registrar; la parte actora ya era titular de estas marcas al momento de la solicitud de los signos «F-NANDITO VII» y «F-NANDITO VII DOBLE». Por otro lado, el actor actualmente integraba el directorio de la empresa Refres Now SA, dedicada a la comercialización de bebidas. Por lo tanto, el tribunal estimó el interés legítimo de la parte actora para solicitar el registro de la marca.

4. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA

4.1 Alcance de la protección

4.1.1 *Uso marcariamente relevante*

- (132) Sobre el uso de marcas resulta interesante mencionar algunos aspectos de la **Sentencia n.º 4527/2019 de 4 de junio de 2024 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, de Argentina**, en la que La Liga Nacional de Fútbol Profesional (**LALIGA**), como titular de las marcas mixtas «LALIGATV» (clases 38 y 41), «LALIGA» (clases 25 y 35), y «LALIGA EXHIBITION» (clases 38 y 41), solicitó el cese de uso de sus marcas a la entidad THX Medios S.A. (THX), al publicar notas periodísticas deportivas por medio de su diario digital www.infobae.com, en las que incluía vídeos con fragmentos de los espectáculos deportivos organizados por LALIGA. En primera instancia se condenó a THX a cesar en la reproducción de las emisiones de espectáculos deportivos de LALIGA que excedieran del límite de 3 minutos de duración; evidentemente esta sentencia fue objeto de recurso.
- (133) El Tribunal consideró que el derecho marcario no debe obstaculizar la libertad de expresión. Por otra parte, en el año 2005 la Ley 26.032 estableció que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se consideraba comprendida dentro de la garantía constitucional que amparaba la libertad de expresión. Asimismo, es jurisprudencia del Tribunal que conoció del caso que la información deportiva o destinada al consumo de los seguidores de los equipos deportivos se encuentra tutelada por la libertad de expresión.
- (134) En este contexto, es claro que no deviene procedente la limitación de la libertad de expresión por contener signos marcarios, ya que dicho uso no tiene funciones distintivas y escapa así a los derechos del titular de la marca. Este es el motivo por el que muchas publicaciones argentinas y extranjeras, que informan sobre los resultados de los campeonatos, sobre la vida de los jugadores y hasta sobre los gustos de los seguidores de los distintos equipos, utilizan los signos marcarios de las instituciones deportivas sin infringir la normativa marcaria. La utilización de signos marcarios en publicaciones está protegida por la libertad de expresión solo en la medida en que tal utilización consista básicamente en la expresión de ideas, opiniones o juicios. Es claro que el derecho a la libre expresión comprende la utilización de la marca del espectáculo deportivo para transmitir información, por lo que corresponde dilucidar si el ejercicio de la libertad de expresión de la demandada para informar respecto de espectáculos deportivos organizados por la actora configura o no un uso indebido de sus marcas.

- (135) De los signos se deriva que el lector de Infobae cuando accede al sitio digital sabe que está consumiendo noticias de ese sitio y no de otro relacionado con LALIGA. Asimismo, la actividad de ambos es distinta, a saber, LA LIGA se dedica a la organización y difusión de partidos de fútbol de Primera y Segunda División realizados en España y THX es una entidad periodística y publica extractos de partidos del campeonato español. De ello se deriva la imposibilidad de confusión del público cuando busca la reproducción completa de un partido o la búsqueda de noticias. De manera que las noticias de Infobae publicadas por THX no pretenden obtener un rendimiento económico de las marcas de LALIGA sino informar; lo que se incluye dentro de la libertad de expresión, pudiéndose afirmar que no existe un uso a título de marca para identificar productos y servicios, lo que provocó que el Tribunal confirmara la sentencia apelada.

4.1.2 Signos no registrados

- (136) Sobre la cuestión relativa a signos no registrados, interesa mencionar la **Sentencia n.º 3299/2023, de la Cámara Federal de Resistencia (Argentina), de 17 de agosto de 2023**. La sentencia tiene su origen en un primera demanda interpuesta por los Sres. Marcelo Oscar Linke y Héctor Fabián Linke (Presidente y Director Suplente de la firma TV RESISTENCIA S.A) contra los Sres. Héctor Marcelo Rubiolo, José Cristian González, Guillermo Andrés Arrieta y/o MEDIOS Y TELEVISION FEDERAL S.A., con el objetivo de que cesaran en el uso de los signos **CANAL 9, N9 FEDERAL y/o NG FEDERAL** en general, y en las redes sociales y la página web www.diario21.tv, en particular.
- (137) Asimismo, se solicitó una medida cautelar consistente en evitar la realización de publicaciones de contenidos informativos en las redes sociales Facebook, Instagram y Youtube de NG FEDERAL, como así también de la página web www.diario21.tv; que fue concedida por el tribunal a quo. Ante esta situación, las partes perjudicadas interpusieron recurso de apelación solicitando, entre otras, la denegación de la medida cautelar otorgada. Aunque la cuestión principal del procedimiento señalado se centró en la confirmación o denegación de unas medidas cautelares otorgadas por el tribunal de instancia, el tribunal de apelación manifestó igualmente una serie de consideraciones interesantes sobre los signos no registrados.
- (138) Primeramente, el tribunal precisó que la función de las marcas fue variando a lo largo de la historia. La institución del derecho marcario tiene una función procompetitiva. Se incentiva el desarrollo de signos distintivos en el mercado, a través de la tutela de la exclusividad de su prestigio, haciendo factible así la apropiación de la inversión en el desarrollo distintivo y el flujo de clientela generado a través del posicionamiento de la marca en el mercado. Originalmente la marca tenía una función de distinción permitiendo al mercado asociara determinados signos con determinada fuente de

producción. De aquí sigue su función de garantía. El uso de determinados signos distintivos lleva a la presunción por parte del público de que los productos identificados con la marca provienen de su titular, las operaciones comerciales que se sigan y los actos de consumo, estarán inmersos en ese marco.

- (139) Asimismo, se menciona que el artículo 4 de la Ley N° 22.362 de Marcas y Designaciones establece que «para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente». El fundamento del requisito «interés legítimo» tiene relación con la defensa de la buena fe y del resguardo de las actividades económicas legítimas y no especulativas. Tiene relación directa con la motivación del acto: utilidad sustancial del pedido, lo que excluye el mero interés especulativo, que es castigado por la ley.
- (140) A diferencia de la marca registrada, existe, además, la denominada «marca de hecho» (Argentina y otros países), también llamada «de uso previo» (México), que son aquellos signos que se utilizan con la misma función distintiva propia de esas marcas, sin haber sido registrados como tales, pero sin por ello importar un permiso de violación de los derechos de las registradas, condición fundamental para que las mismas no se encuentren dentro del supuesto de las marcas usadas ilícitamente, que tienen consecuencias jurídicas muy diferentes a aquéllas.
- (141) Matiza el tribunal que desde la jurisprudencia se ha considerado que, si bien la solicitud de marca no ha sido aún concedida por la autoridad de aplicación, se podrá reconocer a su solicitante que es titular de hecho, por lo que merece tutela jurídica cuando a su amparo se ha desarrollado una actividad comercial lícita y a través de ella su titular ha conseguido formar una clientela. También se interpretó que el carácter atributivo de la ley de marcas no puede ser aplicado con criterio extremadamente formal. En efecto, la ley 22.362 no sólo protege al titular registral de una marca, sino también a quienes tienen un legítimo interés en una «marca de hecho».

4.1.3 Determinación de la infracción

- (142) Sobre los supuestos de infracción del derecho, se vuelve a mencionar el caso brasileño **BALENCIAGA contra TINA BOUTIQUE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA. Proceso Digital n°: 1000565-40.2023.8.26.0260, 2ª Vara Regional Empresarial y de Conflictos relacionados con la Arbitraje, Juez Andrea Palma Galhardo, juzgado el 04/08/2023, DJe 08/08/2023.**
- (143) La empresa demandante (BALENCIAGA) estaba legitimada para solicitar la prohibición de la imitación de su marca y velar por su integridad material o reputación. En este sentido, según lo dispuesto en el expediente del proceso, la empresa demandada había afectado a la reputación BALENCIAGA al vender productos

falsificados, sin el sello de calidad y valor que esta posee en el mercado. Por lo tanto, BALENCIAGA tenía derecho a solicitar la indemnización por los perjuicios sufridos.

- (144) Asimismo, resulta de interés analizar la **Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Argentina (Buenos Aires), de 21 de mayo de 2015, Sala III**, que resuelve un supuesto en el que la compañía NIKE INTERNATIONAL LTD titular en Argentina, de la marca **NIKE** registrada en la clase 25 y 14 del nomenclátor marcario internacional -que comprende joyería y vestimenta- solicitó el cese de las actuaciones realizadas por la COMPAÑÍA DE MEDIOS DIGITALES CMD S.A. (continuadora de Clarín Global S.A.) al ofrecer y comercializar en su página web (www.masoportunidades.com.ar) productos de NIKE y suponer una infracción de sus derechos marcarios.
- (145) Se incide en la definición del nomenclátor marcario internacional, así como, la regla de especialidad que permite asegurar la prevalencia real de los fines que persigue la normativa marcaria, a saber: la tutela de los consumidores y el amparo de sanas prácticas comerciales. Ello es posible evitando la confusión directa e indirecta de marcas y productos, requisito para el buen orden del ámbito mercantil, industrial y de producción de servicios, y permite al titular de una marca formular oposición a la solicitud de una marca que pueda confundirse con otros productos de la misma clase o de una clase distinta si entre dichos productos o servicios se produce el fenómeno de la superposición.
- (146) Frente a la complejidad de demostrar la cuantificación del daño derivado de la infracción de una marca se deberá partir de una presunción que los jueces utilizarán para adaptarla a las circunstancias concretas de cada caso. La ilegítima conducta de quien comercializa artículos que vulneran otros derechos no se puede amparar en la dificultad de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles. Por ello, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daño (en favor del titular del derecho) como fruto causal del ilícito.
- (147) La **Sentencia N.º 122/2023 del Tribunal de Apelaciones Civil de 7º turno de Uruguay, de fecha 14 de junio de 2023**, versa sobre un supuesto en el que las entidades MERCADOLIBRE INC., MARKETPLACE INVESTMENTS LLC, TECH FUND S.R.L. y DEREMATE.COM DE URUGUAY S.R.L. promueven una demanda de cese de uso de marca y nombre de dominio, actos por competencia desleal e indemnización de daños y perjuicios contra PEPEPAQUETES S.A. (antes ELERIAS S.A.) INTRASOFTWARE S.R.L. y Andrés Topolansky.
- (148) En cuanto a la supuesta infracción marcaria, por el hecho de que **MERCADO LIBRE** sea una marca notoria, no es posible sostener que ninguna otra empresa pueda utilizar un modelo de negocio que permita al usuario comparar precios del producto que busca, elegir el que quiere y adquirirlo de un tercero en forma remota. Puede

considerarse la existencia de riesgo de asociación por los términos utilizados en ambas marcas, esto es, que el consumidor pudiera entender que ambos signos están ligados económicamente a ambas empresas, pero no es posible impedir que otra firma diferente a la de la actora utilice el término «MERCADO» cuando su uso exclusivo no fue otorgado a dicha entidad. Las marcas de MERCADO LIBRE han sido concedidas sin derechos exclusivos sobre el término «MERCADO». Es más, puede discutirse si MERCADO LIBRE es marca notoria o incluso si sus términos, aun siendo genéricos, habrían adquirido distintividad por el uso.

- (149) En consecuencia, el Tribunal entendió que no se configura confusión marcaria, ni por captación, ni por dilución, porque no puede afirmarse que el público confundía la marca MERCADO VIAJES con los servicios que brinda MERCADO LIBRE. Tampoco se confunden los sitios o dominios electrónicos, que resultan debidamente identificables y diferenciables. El uso de la palabra MERCADO encabezando la denominación de cada una de las marcas, no puede considerarse que pruebe por sí mismo que son confundibles.
- (150) Asimismo, no se configura la posibilidad de concurrencia o competencia desleal, porque se trata de servicios diferentes. No se aprecia la posibilidad de que el público sea desviado de los servicios de la parte actora, para preferir los que brindan los demandados, o que pueda ser captado por confusión. No es posible sostener que existe competencia desleal si no estamos en las mismas ramas o sectores de actividad.
- (151) En la **Sentencia n.º 3455/2010 de 16 de mayo de 2024 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II**, de Argentina, se resuelve un supuesto en la que la entidad ID Argentina S.A. demandó a las entidades Flingday S.A., Luinne Corporation S.A., Stensor S.A. y el Sr. Miguel Ángel Fosati a fin de obtener el cese de uso de la marca «**JOHN FOOS FD**», el cese de la fabricación y comercialización de los productos con el signo referido, la reparación de los daños y perjuicios sufridos y la publicación de la sentencia. La entidad ID Argentina es licenciataria de Converse INC para la fabricación y comercialización del calzado e indumentaria de las marcas «Converse», «All Star» y «diseño de estrella». En este sentido, la demandante sostuvo que Converse es una marca notoria y un emblema que se reconoce inmediatamente a través del logo de una estrella dentro de un círculo con un particular pespunte.
- (152) El objeto del procedimiento se centró en determinar si, con la aplicación del signo empleado a los modelos de zapatillas «John Foos», se infringieron los derechos de la demandante sobre las marcas de Converse. Respecto de esta cuestión, el Tribunal consideró que los diseños objeto de controversia no son claramente distinguibles. La marca controvertida consiste en un círculo en cuyo interior se lee «JOHN FOOS» en la parte superior, grafía que sigue la forma redonda en el cual se halla inserta, cuenta

con una estrella en el centro y detrás de ella se pueden visualizar dos letras: «JF». El diseño que Converse tiene registrado consta también de un círculo, en su parte superior se lee «CONVERSE» y en la parte inferior «ALL STAR», ambas en forma redondeada y siguiendo la forma del círculo que las contiene. En el centro hay una estrella color oscuro y a los costados puede leerse «Chuck» y «Taylor» en letra cursiva.

- (153) El Tribunal consideró que no caben dudas de que el impacto visual del diseño de John Foos se presta a confusiones respecto de la marca Converse. En el escenario presentado, se consideró que las semejanzas pesan más que las diferencias y que los signos son claramente confundibles. La aptitud distintiva que la empresa demandada pretende darle a su signo a través de las palabras «JOHN FOOS» y las letras «JF» detrás de la estrella no son suficientes para considerarlas inconfundibles puesto que las semejanzas –la forma circular, la estrella en el centro, las palabras en la parte superior que siguen la forma redonda– pesan más que las diferencias. En este sentido, el Tribunal determinó que se infringían los derechos marcarios de la parte actora, al haberse puesto en el mercado productos con un signo confundible con el registrado.
- (154) En la **Sentencia n.º 1001671-37.2023.8.26.0260 de la Vara Regional Empresarial y de Conflictos Relacionados con el Arbitraje de Brasil, caso META**, se analizó si existía una infracción marcaria respecto de los títulos registrados de la demandante, así como la concurrencia de alguna práctica de competencia desleal consistente en cualquier imitación capaz de causar confusión o asociación.
- (155) En este supuesto, el signo objeto de controversia era la marca «Meta» registrada a nombre de la sociedad Meta Servicios en Informática S/A, que opera en el segmento de oferta de servicios de implementación de soluciones tecnológicas y transformación digital, mediante consultorías estratégicas, desarrollo de software y soporte de aplicaciones. La demandante afirmó poseer registro ante el INPI del elemento nominativo, siendo titular de la marca desde 2009. Asimismo, en su escrito, la autora argumentó que, debido al cambio de marca de Facebook Inc. en Meta Platforms, Inc., esta comenzó a utilizar el nombre «Meta», causando perjuicios por la confusión entre las marcas que operan en el mismo sector y la asociación indebida entre las partes, así como un desgaste de la imagen de la autora y desvío de clientela.
- (156) En contrapartida, la demandada afirmó ser titular de 50 registros ante el INPI, ya sea de la marca «Meta» aisladamente o de este término combinado con otro signo verbal o gráfico. Enfatizó que dichas titularidades se encuentran en las clases 09, 42 y 45, siendo, por lo tanto, de sectores distintos de actuación de la actora, ya que la demandada está en el segmento de redes sociales y realidad virtual y tiene como público objetivo a personas físicas. Por último, señaló que el término «Meta» está

ampliamente diluido en el mercado, no habiendo lugar a hablar de uso indebido de la marca.

- (157) El entendimiento aplicado por la Jueza de Primera Instancia afirmó que el artículo 129 de la Ley de Propiedad Industrial (9.279/1996) debe ser mitigado, esto es, que la propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente expedido, conforme a las disposiciones legales, asegurando al titular su uso exclusivo en todo el territorio nacional, observando en cuanto a las marcas colectivas y de certificación lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la normativa de propiedad industrial. Ello es debido a que se trata de una marca descriptiva «débil» en términos de distintividad, lo que posibilita la coexistencia de los signos, aunque sean susceptibles de verificación en caso de confusión entre los consumidores, bajo pena de obstaculizar el alcance de los objetivos buscados por el binomio de protección de las marcas.
- (158) En este sentido, se sustentó la delimitación de la actividad económica de las partes, alejando la clasificación genérica en el «segmento de tecnología», argumentando que no es posible vislumbrar ninguna existencia de competencia entre la actora y la demandada en la oferta de sus respectivos productos y servicios.

Igualmente, se trae aquí la ya citada **Sentencia del 30 de agosto de 2022 de la Sala I de la Cámara Federal de la Plata – esfera de chocolate**, que recuerda que el titular del registro adquiere un derecho de explotación exclusiva sobre la forma no esencial en cuestión (esfera de chocolate), por lo que también se encuentra protegido frente al uso de aquellas marcas cuya forma sea confundible con la suya que haya sido previamente registrada. Por otro lado, el ordenamiento marcario no considera la declaración puramente teórica de cuándo hay o no semejanza entre dos o más marcas, sino la protección real de los intereses económicos de sus titulares. Para que el dueño de una marca se pueda oponer al uso de cualquier otro signo se requiere que ese uso pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos, con el resultado de inducir en engaño a los compradores, o que responda a un propósito de competencia desleal.

- (159) En los términos de ADPIC el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.
- (160) De todo ello se aduce que la infracción de una marca es un acto ilícito, por lo que si se cumplen con los demás presupuestos de la responsabilidad civil, el infractor deberá resarcir al titular del derecho afectado. El ilícito no solo se produce cuando se explota sin autorización una marca idéntica a la registrada, sino también si se trata de una confundible con ella. Pues bien, la finalidad de la Ley de Marcas es proteger las

buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor al que no cabe llamar a engaño acerca del origen de los productos.

- (161) La **Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo (Proceso Digital nº 1023011-65.2023.8.26.0477), TITANIUM LUBRIFICANTES INDÚSTRIA LTDA – ME. vs. BERTLUB INDÚSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.**, versa sobre un caso en que la actora solicitó el cese del uso de la expresión «Bertlub», por cuanto es titular de la marca «Tilub». La demandada es un antiguo colaborador de la actora, Airtón Bertaglia, que constituyó, a través de su hija Daniele Consolo Bertaglia, la entidad «Bertilub Indústria e Comércio de Lubrificantes Ltda.», y estaba comercializando moldes idénticos a los de la actora.
- (162) La sentencia destaca que las marcas que tienen nombres comunes y hacen referencia al segmento del mercado en que actúan, no poseen un derecho exclusivo sobre el signo referenciado. Lo que debe ser utilizado para diferenciación son los elementos gráficos, de modo que formen un conjunto visual único. Además, la protección de marcas mixtas como la de titularidad de la autora recae sobre el conjunto visual, sin generar protección autónoma sobre sus elementos nominativos. En este sentido, se observa que las identidades adoptadas por ambas marcas son completamente distintas:



- (163) La sentencia desestimó la demanda sobre la base de que las marcas formadas por palabras comunes utilizadas para designar o calificar los productos o servicios que identifican solo serán protegidas por su grafía o figura estilizada (conjunto visual), sin generar protección autónoma para sus elementos denominativos. Sin embargo, la presencia de algún elemento común no elimina la necesidad de que el conjunto visual sea diverso.
- (164) La decisión resalta que el derecho de exclusividad sobre una marca debe estar basado en su capacidad de ser distintiva y única, permitiendo que los consumidores identifiquen fácilmente el origen de los productos o servicios. Cuando una marca está compuesta por términos genéricos o comunes, es esencial que los elementos gráficos o visuales utilizados sean suficientemente distintos para garantizar esa exclusividad. De esta forma, la protección de la propiedad intelectual se mantiene equilibrada, evitando monopolios indebidos sobre palabras o expresiones de uso común.

- (165) Asimismo, resulta de interés exponer la **Sentencia de la Cámara de la ciudad de Posadas (Argentina), de 21 de agosto de 2019**, sobre la utilización de dos signos similares susceptibles de ser objeto de confusión en Internet. El procedimiento se origina con la solicitud de cese de uso de las palabras que componen la marca «**Iguazú Jungle Lodge**»; solicitud que interpuso el titular de las marcas «Iguazú Jungle» e «Iguazú Jungle Explorer». Ante su desestimación, el solicitante interpuso recurso de apelación.
- (166) El tribunal de apelación empezó esgrimiendo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado que el Derecho marcario se orienta a proteger tanto la propiedad como el interés del público consumidor sirviéndose de una serie de principios rectores propios del ámbito marcario. Así, por un lado, los arts. 4 y 27 de la Ley de Marcas y Designaciones N°22.362 hacen referencia al derecho sobre la marca como una genuina propiedad. En efecto, la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. En tal sentido, la marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Concretamente, la exclusividad en el derecho sobre la marca consiste «...en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada».
- (167) Sobre este aspecto que hace a la “exclusividad”, se estableció que tanto el actor como el demandado son igualmente titulares del derecho a usar las marcas en cuestión y que explotan respectivamente. Así, el actor aplicó la denominación «Iguazú Jungle Lodge» a una explotación hotelera ubicada en la ciudad de Puerto Iguazú (Misiones). Por su parte, el demandado, La Canterra Iguazú S.R.L., es quien tiene derecho a uso de la denominación «La Canterra Jungle Lodge» por autorización del titular marcario «La Canterra Aparts S.R.L.» otorgada a la sociedad demandada por ser quien realiza la explotación hotelera «La Canterra Jungle Lodge» en la ciudad de Puerto Iguazú. Y dicha designación marcaria fue concedida por el INPI en junio de 2014 en las clases 39 y 43 de la Clasificación de Niza. De ello se infiere que ambas partes explotan en la Clase 39 sobre Transporte, Embalaje y Almacenamiento de mercancías; Organización de viajes y en lo que refiere a la Clase 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
- (168) La normativa argentina en el artículo 10 de la Ley 22.362 establece el «principio de especialidad marcaria», que actúa como límite al alcance del derecho de marca al establecer que «quien desee obtener el registro de una marca, ... debe indicar los productos y/o servicios que va a distinguir». Dicha especialidad se encuentra vinculada con la condición de que la marca «debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo» (art. 28 la Ley de Marcas) y coherente con el

artículo 16.1 ADPIC. De manera que lo que se debe verificar es si las marcas son confundibles entre sí e infringen lo dispuesto en la normativa.

- (169) En el registro de la marca se aclaró que la marca «La Cantera Jungle Lodge» se había concedido en los siguientes términos: «Protección Toda la Clase // se renuncia al privilegio sobre los términos «Jungle» y «Lodge», reivindicando el conjunto marcario en su totalidad». Esta «delimitación» que adoptó la autoridad de aplicación en la concesión de la marca impugnada es una manera de limitar las normas que regulan el régimen marcario, con el fin de resguardar la lealtad comercial y la protección del consumidor. Ello se justifica ante la imposibilidad en que se encuentra la autoridad marcaria para contemplar, en el examen previo a la concesión de una marca, la diversidad de supuestos en que la misma, una vez registrada, pueda ser empleada por su titular en la rotulación o publicidad de los productos.
- (170) El tribunal ratificó que cualquier búsqueda con las palabras «La Cantera» arrojaría tanto el dato de «La Cantera Jungle Lodge» como la explotación hotelera «Iguazú Jungle Lodge», como un sinnúmero de alojamientos en la región que coincidía con las palabras a buscar. El internauta tendrá frente a sí, en una misma página, una cantidad de vínculos a aquellas palabras y elegirá entrar al sitio que desee; la circunstancia de que exista un vínculo alternativo es un derecho que recae en el dueño del buscador, salvo que este haya contratado algún tipo de exclusividad.
- (171) De ello se deriva la inexistencia de un perjuicio concreto y directo a la actora y menos aún que dicho perjuicio sea provocado exclusivamente por la demandada. Puesto que también aparecen como resultados de búsqueda otros titulares de alojamientos.
- (172) En este sentido, la confusión invocada debería tener entidad suficiente. Así, la jurisprudencia vinculante en la materia ha sostenido que «...Es relevante a fin de considerar idóneo para causar confusión en el público consumidor el comprobar que ingresando a la página de internet desarrollada por la imputada se podía acceder directamente a informaciones sobre servicios y productos de otras compañías competidoras en los mismos rubros que los del querellante, lo cual se manifiesta con suficiente virtualidad para inducir a error a eventuales usuarios del sitio acerca de la existencia de una vinculación comercial».
- (173) En definitiva, el cese de la utilización del signo del demandado, coadyuva la interpretación sobre que el actor es el único titular marcario con derecho absoluto a usar los vocablos «Iguazú», «Jungle» y «Lodge», cuando por un lado, el INPI no le ha dado exclusividad sobre cada uno de dichos términos individualmente y por otro lado, la propia reglamentación impide el registro de marcas que tengan por nombre denominaciones nacionales (entendidas por tal el nombre de un país, región, lugar o área geográfica) de acuerdo al art. 3 Ley de Marcas y art 22.1 del ADPIC, lo que sucede con la palabra «Iguazú»; o bien sea una palabra que constituya la designación

necesaria o habitual de un producto o servicio a distinguir por su cualidad o característica, lo que se observa con las palabras «jungle» y «lodge», de acuerdo al art. 2 inc. a) de la Ley de Marcas.

- (174) De manera que no obra en las actuaciones prueba suficiente que dé cuenta de una probabilidad de confusión entre los signos, de entidad tal que justifique el cese del ejercicio del derecho de uso de una marca por parte del demandado. De ahí que el tribunal de apelación revocara la sentencia de primera instancia y rechazara la demanda en todas sus partes.

4.1.4 Uso en internet

- (175) Sobre el uso en internet de la marca, resulta de interés la **Sentencia ya citada de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Argentina (Buenos Aires), de 21 de mayo de 2015, Sala III – NIKE.**
- (176) La sentencia, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso “L’Oréal vs. eBay” del 12 de julio de 2011, recuerda que, si un operador de mercado optimiza la presentación de la oferta de venta o se encarga de promoverla, está ejerciendo un rol activo en las operaciones de compraventa que se realizan en su sitio web. Por tanto, cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra entre el cliente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas. De lo que se deriva su responsabilidad al no haber tomado las medidas idóneas que podían evitar que en su web se vendieran productos que infringieran derechos de marca, cuando tales medios existen y son posibles de implementar sin obstaculizar la comercialización por medios electrónicos.
- (177) Frente a la complejidad de demostrar la cuantificación del daño derivado de la infracción de una marca se deberá partir de una presunción que los jueces utilizarán para adaptarla a las circunstancias concretas de cada caso. La ilegítima conducta de quien comercializa artículos que vulneran otros derechos no se puede amparar en la dificultad de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles. Por ello, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daño (en favor del titular del derecho) como fruto causal del ilícito.

4.2 Límites al derecho de marca: el agotamiento del derecho

Sobre el agotamiento del derecho de marca, se vuelve a mencionar la **Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Argentina (Buenos Aires), de 21 de mayo de 2015, Sala III – NIKE**, que recuerda que el titular de una marca no puede impedir la reventa o circulación de los productos o servicios una vez que él mismo, o alguien con su autorización, los ha vendido en el mercado nacional (agotamiento).

- (178) Especial relevancia tiene la **Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de São Paulo (Apelación Civil nº: 1074209-45.2022.8.26.0100), caso IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES vs. ANDRESSA SANTOS DE SOUZA**, en la que la autora solicitaba que la demandada se abstuviera de utilizar la marca «**Lorben**», pues la apelante es una sociedad empresarial que actúa en el mercado como prestadora de servicios y adquirió la marca «Lorben» a través de un contrato de cesión, ostentando la exclusiva sobre la misma. Sin embargo, se constató que la demandada utilizaba su marca para realizar ventas en marketplace, no obstante, el producto comercializado pertenecía a la marca «Recording». Con todo, el objeto de la controversia se centra en saber si la demandada puede mencionar la marca mixta «Lorben», de la apelante, en anuncios de ventas en plataforma de marketplace.
- (179) El Tribunal reconoció que el titular de la marca no podía impedir que los distribuidores utilizaran sus signos junto con la marca del producto en su promoción y comercialización, incluso sin autorización del titular. Tampoco podía impedir la libre circulación de productos colocados en el mercado interno, teniendo, además, amparo en los principios del agotamiento de la marca, del libre mercado y de la libre competencia.
- (180) A partir de la comparación de las marcas y del historial de actuación de las partes, el Tribunal de Justicia de San Pablo desestimó la acción. El Tribunal destacó la importancia de considerar los principios del agotamiento de la marca, del libre mercado y de la libre competencia, conforme está previsto en la Constitución Federal (art. 170) y en la Ley de Propiedad Industrial (LPI, art. 132, I y III).
- (181) Además, el Tribunal reconoció que en los conflictos que involucran la comercialización de productos y bienes en plataformas virtuales de anuncios, la mera mención de una marca en anuncios de marketplace, especialmente cuando los productos son de otra marca, no constituye, por sí sola, un acto de competencia desleal o aprovechamiento parasitario. La decisión refuerza la idea de que la libre circulación de bienes y la promoción de productos por comerciantes y distribuidores deben ser protegidas, siempre que no haya desvío de clientela u otras prácticas desleales.
- (182) Esta decisión subraya la relevancia del agotamiento de la marca, según el cual el derecho de marca se extingue después de la primera venta legal del producto. Así, una vez que el producto es colocado en el mercado con el consentimiento del titular de la marca, puede ser libremente comercializado sin que el titular pueda imponer restricciones adicionales sobre su uso o promoción.
- (183) El **Acuerdo y Sentencia N.º 1456, del 25 octubre de 2017 de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Sala Constitucional**, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovido por la firma **ERAS GROUP, S.R.L.** contra distintos

preceptos de normativa sanitaria y cosmética que imponen a los importadores determinados requisitos para la comercialización de su producto, destaca la incidencia que el agotamiento del derecho de marca puede tener en el análisis de constitucional, en particular con la libertad de competencia y la libre circulación de mercancías. Al respecto se señala: «Tanto más inconstitucional resulta la citada exigencia, se analiza desde la perspectiva de la materia propia de ella, es decir, los derechos de la propiedad intelectual. En efecto, y sin entrar en mayores consideraciones, también hay que cotejar la armonía de la exigencia puesta en entredicho con el “principio de agotamiento del derecho de marca” y el supuesto de las “importaciones paralelas”. Así, el “agotamiento” se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual; en virtud al mismo, el *ius prohibendi* del titular de la marca termina con la primera comercialización de los productos de dicha marca, realizada por el propio titular o con su consentimiento. A partir de esta primera comercialización, los productos pasan a ser libre comercio y el titular de la marca no puede impedir su comercialización. Es decir, con la primera introducción del producto al mercado el derecho de marca queda agotado. De dicho principio surge “la importación paralela”, que hace referencia a la importación de los productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante. Ella refiere a que si la comercialización del producto en el extranjero por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento, da lugar al agotamiento del derecho de propiedad intelectual, también se produce el agotamiento del derecho de importación y, por consiguiente, no puede recurrirse a dicho derecho para impedir la importación paralela. En nuestro país, la Ley N.º 1294/98 “De Marcas” autoriza específicamente, en su Art. 17, las importaciones paralelas, al decir: “No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcarios, introducidos legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular o con la autorización del mismo, siempre que dichos productos no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros”». Y se añade que la previsión del agotamiento no es solo nacional sino que resulta de los compromisos internacionales asumidos por el Paraguay, en particular por el Protocolo MERCOSUR en cuyo artículo 13 ya se reconoce taxativamente el principio del agotamiento: «El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. Los Estados Partes se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el agotamiento del derecho conferido por el registro». Rige, pues, en el Paraguay el agotamiento internacional del derecho de marca, de manera que puede circular libremente en su territorio cualquier bien que haya sido objeto de una primera comercialización en cualquier país del mundo.

- (184) El fallo del **Tribunal de Sentencia Penal de Asunción, Paraguay del 7 de agosto de 2012, «J.G.S.F. Y OTROS S/ VIOLACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR, EPTE.**

N.º 7717/2.009», aborda desde un punto de vista penal un supuesto de importación desde Brasil de prendas de vestir de las marcas **HERING** y **DUNNO** a los que se suma una etiqueta por el importador que dice «Importado por EMPRODE S.A.C.I.» sobre la etiqueta de las prendas originales «Importado por SALLUSTRO y CIA». El Tribunal se centra en la tipificación de la conducta como falsificación, adulteración o imitación, negando que se incurra en alguno de estos delitos dado que no hay un ánimo fraudulento. Pese a ser un supuesto en el que se podrían haber abordado las condiciones en que el reetiquetado es una excepción al principio del agotamiento del derecho, el Tribunal no entra en dicha cuestión jurídica.

5. OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA

- (185) La obligación de uso de la marca es una de las instituciones centrales en el Derecho marcario de la que se ha ocupado el **Acuerdo y Sentencia N.º 42 del 22 de junio de 2015 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, de Asunción, Paraguay**, en los que se discutió si la utilización de la marca **AHYLEN** (de la clase 3, registro N.º 9298795, concedida en fecha 29 de mayo de 2007) para otras clases diferentes de la registrada sirve para evitar su cancelación por falta de uso.
- (186) La obligación de usar la marca en principio recae sobre su titular, ya sea mediante fabricación local o importación o venta directa o mediante un tercero con su consentimiento. A los efectos del uso se requiere que la marca se encuentre disponible en el mercado por cualquiera o cualquier medio, licencias, importaciones, representaciones, siempre que exista el consentimiento de su titular o tercero autorizado. El plazo para acreditar la obligación de uso se inicia con el primer registro de la marca y solo se interrumpe ante un caso de fuerza mayor o con el uso efectivo. El uso de la marca es un requisito esencial para la conservación del derecho y permitir que esta pueda ser renovada al producirse su vencimiento. La Ley de Marcas establece la obligación de uso, pero no da pautas ni definiciones que permitan saber con exactitud en qué supuestos se cumple con dicho requisito.
- (187) La estructura de la obligación de uso se ha construido fundamentalmente como causa de caducidad a pesar de su relevancia en los procedimientos de nulidad o de violación de derechos, o incluso en el trámite de oposición al registro. Así se observa en el **Acuerdo y Sentencia N.º 164 del 23 de diciembre de 2021 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, de Asunción, Paraguay**, en el que la entidad **LEGAL STAR** promovió la acción de cancelación de registro de la marca «**EPK**» para la clase 25 del nomenclátor internacional por falta de uso, concedida por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), bajo el N.º 364.403, el 5 de

julio de 2012, a la firma BRIGEWOOD CAPITAL INC. Concretamente, este caso se circunscribe al estudio del uso obligatorio de una marca registrada en Paraguay, esto es, si es necesario que el uso exigido del signo sea en el país en que está registrado o puede realizarse en otro país.

- (188) La normativa de Paraguay solo consagra la obligación del uso de la marca y deja abierta la posibilidad de utilizar la marca en cualquier otro territorio distinto del registrado. Asimismo, Paraguay es firmante del Convenio de París y se comprometió a asegurar la protección de las marcas registradas en los demás países de la Unión (art. 6 CUP). Por tanto, de las declaraciones presentadas se justificó la utilización del signo controvertido en diferentes países y ello acreditó el cumplimiento de la obligación de uso de la marca EPK, por lo tanto, se rechazó la caducidad de la marca por incumplimiento de la obligación de uso.
- (189) También respecto de la cancelación del registro de una marca por falta de uso, en el **Acuerdo y Sentencia N° 42 del 22 de junio de 2015 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, de Asunción**, con relación al registro de la marca **AHYLEN**, se discutió si la utilización de la marca AHYLEN (de la clase 3, registro N° 9298795, concedida en fecha 29 de mayo de 2007) para otras clases diferentes de la registrada sirve para evitar su cancelación por falta de uso. El Tribunal incidió en que el uso de la marca registrada se refiere a un uso público y externo y a que este tenga presencia en el mercado. Para justificar el uso, no basta que se adjunten envases, sino que el uso se prueba demostrando que los productos fueron puestos en el mercado en la cantidad y modalidad correspondientes a su categoría.
- (190) Por su parte, en el **Acuerdo y Sentencia N° 8 del 6 de febrero de 2018 de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Sala Civil**, se resuelve un supuesto en el que la compañía M.A. FALLEIRO & CIA LTDA promovió demanda sobre la cancelación por falta de uso de la marca «**LADO AVESSO**» que estaba registrada a nombre de una persona física. El representante de la citada firma se dedicaba a la fabricación de prendas de vestir, de la clase 25 del nomenclátor, y es también titular de la marca en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos. Ante esta situación, y con el fin de extender la comercialización de sus productos a Paraguay, el titular pretendió registrarla y encontró que ya lo estaba, pero nunca fue utilizada por su titular, por lo que decidió plantear la demanda.
- (191) El demandado no acreditó el uso público y efectivo de la marca LADO AVESSO al no adjuntar ni una sola factura de venta, ni etiquetas, publicidad o cualquier otro documento que lo evidenciara. El Tribunal incidió en que la transferencia del signo no implica su uso: si una marca no se encuentra en uso, tampoco llegará a estarlo por medio de la transferencia de un propietario a otro, por lo que mientras no vaya adherida a productos o no acompañe servicios efectivos, seguirá sin uso. Asimismo,

ha de tenerse en cuenta que el cedente transfirió al cesionario la marca en el mismo estado en que se encontraba. Tampoco la licencia servirá como uso mientras el signo no acompañe bienes colocados efectivamente en el mercado. Por tanto, la cesión no prueba ni acredita el uso de la marca. Al no haberse demostrado uso alguno del signo marcario se consideró la caducidad del signo.

- (192) La **Sentencia N.º 183 de fecha 18 de abril de 2024, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo** (órgano jurisdiccional, separado del Poder Judicial Uruguayo), versa sobre la caducidad por falta de uso de la marca **HAVANNA** titularidad de HAVANNA S.A., a instancias de la empresa PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY S.A. (en adelante BIMBO).
- (193) En este sentido, señala el Tribunal que, conforme a la normativa aplicable, es el titular del registro al que le corresponde probar el uso de la marca. Para ello puede utilizar cualquier medio de prueba que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente en el plazo estipulado. Analizando la prueba que presentó la actora, el Tribunal comparte la valoración que oportunamente se realizó en Sede administrativa indicando que las facturas presentadas pertenecen a los años 2017, 2018 y 2019, siendo algunas de fecha posterior a la instauración de la acción de cancelación, no acreditan el uso por el período que corresponde. Además, se refieren a productos tales como café, té, licuado, chocolate, pero no se refieren a servicios relacionados con las clases 35, 41 y 43 amparadas por la marca cuya cancelación se solicitó. Las actas de constatación y las facturas que allí se agregan, son de fecha posterior a la acción ejercitada, por lo cual no prueban el uso de la marca en los años anteriores a la presentación de la demanda. Los contratos de franquicia que presentó el actor no acreditan el uso público y efectivo de la marca registrada en Uruguay. Además, el uso debe ser realizado por el titular, por un licenciatario o por persona autorizada, lo cual no fue probado.
- (194) A juicio del Tribunal, debe probarse el uso real de la marca y no uno simbólico, debe ser un uso efectivo. Además, tampoco el actor probó hallarse impedido de usar la marca, tal como lo permite la normativa nacional de Uruguay. Por último, el actor utilizó como argumento en su demanda, que la marca se utilizaba en Paraguay, por lo tanto, es de aplicación el artículo 16.2 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del MERCOSUR en materia de Marcas, y, por consiguiente, dicho uso impide el ejercicio de acciones de cancelación.
- (195) Sin embargo, entiende el Tribunal que la Ley 17.052, que incorporó dicho tratado a la legislación uruguaya, no resulta aplicable por existir normas posteriores que ordenan que la marca debe encontrarse en uso en el territorio nacional. El Tribunal consideró que la marca debía estar en uso en Uruguay o, si los productos o servicios son

comercializados en el exterior, los mismos deben partir del territorio nacional. Por todo ello, el Tribunal confirmó la cancelación de la marca registrada ante su falta de uso.

- (196) La **Sentencia N.º 90 de fecha 7 de marzo de 2024, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo** (órgano jurisdiccional, separado del Poder Judicial Uruguayo, que tiene a su cargo juzgar la nulidad de los actos administrativos), caso **CHAMPION**, se pronunció sobre una acción ejercitada por HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES LLC ejercitó para la cancelación de la marca CHAMPION (denominativa) registrada a favor de CORALPLUS S.A. de URUGUAY para distinguir productos comprendidos para la clase 25 del nomenclátor por falta de uso de la misma.
- (197) Ante este supuesto, el Tribunal considera que cuando se examinan los requisitos del uso obligatorio de la marca registrada, ese uso es un concepto jurídico indeterminado, distinto al del uso infractor, debiéndose interpretar en términos más estrictos. El uso exigido por la normativa de Uruguay se configura en una fórmula abierta, permitiendo la valoración concreta en función de la casuística que se presente, permitiendo una mejor aprehensión de la realidad a partir de la configuración de nuevos hechos. Comparte el Tribunal que la valoración de la existencia de uso se debe realizar con independencia de la voluntad subjetiva del titular de la marca, lo que importa es que exista un uso real y efectivo sin alterarse el carácter distintivo del signo inscrito, por parte de su propietario o de una persona autorizada.
- (198) Analizando las características del uso que permita impedir una acción de cancelación del registro por falta de uso, la normativa europea suele referirse a «uso serio y real» o «efectivo y real», para evidenciar la no admisión de un uso simbólico, artificial o fraudulento y que debe estar realmente destinado a comercializar los productos o prestar los servicios. La normativa marcaria de Uruguay exige un uso público y efectivo.
- (199) Señala el Tribunal que la solicitud de registro comporta una representación precisa de la marca, lo cual permite delimitar el campo de protección del signo que se da a conocer a terceros. A efectos de conservar el derecho exclusivo sobre la marca, su titular debe utilizarla tal cual se encuentra registrada. Así pues, se procura evitar que la capacidad distintiva de la marca sea expropiada mediante un uso deforme, perdiendo la capacidad de identificación del producto que resulta protegido. Por lo demás, la marca y su registro constituyen una entidad indivisible e inmutable. Por otro lado, debe tenerse en cuenta el interés de los terceros que pretendan inscribir nuevas marcas, si el signo que aparece en el comercio es totalmente diferente del inscrito, el derecho exclusivo de la marca ya no está justificado, y los competidores deberían disponer de él.

- (200) En este supuesto, en relación con las facturas presentadas por CORALPLUS, en dichos documentos figura la marca CHAMPION, pero ello no acredita que los productos, que es lo visible al consumidor, luzcan dicha marca tal como fue registrada. Por el contrario, como se acredita con las actas presentadas, la mercadería figura con la marca idéntica a la del actor. A juicio del Tribunal el registro de una marca otorga al titular el derecho a ser protegido a fin de que otros no puedan utilizar dichos signos, pero también tiene que usar la misma de una manera real y efectiva, sin alterarse el carácter distintivo del signo inscrito.
- (201) El Tribunal consideró que el titular de la marca CHAMPION, no probó que haya usado la misma con esa representación gráfica, sino que usó un signo que, casualmente, es prácticamente igual que el de la actora. De hecho, solamente se distinguen sendas marcas por una línea vertical incorporada a la letra C, siendo idéntico el resto del signo, incluso si se observa con detenimiento hasta una pequeña apertura en las vocales «a» y «o». Ello revela que el titular de la marca en Uruguay pretendió aprovecharse de la notoriedad de una marca que, si bien no se pudo registrar en el país, sí tiene reconocimiento notorio en el extranjero en su clase.
- (202) Ulteriormente, la sentencia argentina de la **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III de 10 de febrero de 2023**, en el que se enjuicia la caducidad del registro de la marca **UNITED COLORS OF BENETTON** por falta de uso. En este caso, se pretendía utilizar el uso realizado por el titular de la marca o un tercero autorizado de otras designaciones para justificar el uso del signo controvertido. En efecto, en la medida en que la marca UNITED COLORS OF BENETTON no estaba incluida de algún modo en la publicidad, a juicio del tribunal resulta forzado pretender que debe establecerse un necesario vínculo entre designaciones tales como la antedicha y «UNITED DREAMS», «HAPPY NEW DREAMS», «BNT STAY», «BNT COLLECTOR», «LOTE BENETTON 2014», «UD BE STRONG EST», o «BENETTON UNITED DREAM». Ante esta situación, el tribunal estimó pertinente declarar la caducidad de la marca UNITED COLORS OF BENETTON por falta de uso.

6. LA MARCA COMO OBJETO DE PROPIEDAD

- (203) Respecto de la marca como objeto de propiedad, la atención se ha centrado en materia de cotitularidad, como es de ver en la **Sentencia n.º 11187/2021 de 24 de octubre de 2024 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, de Argentina**, en la que D. Antonio Ginevra solicitó la partición del condominio y disolución de la cotitularidad sobre el registro de la marca «GINEVRA» en la clase 36 del nomenclátor internacional contra ARVENIG, S.A. y contra D. Ignacio Hugo Ginevra. El origen de la controversia se remonta al año 2003 cuando la marca ARVENING fue solicitada por

D. Antonio y D. Ignacio Hugo y, posteriormente, este último transfirió el 50% de su titularidad a la entidad ARVENING SA.

- (204) El tribunal manifestó que está demostrada la transferencia de la cuota del 50% perteneciente al Sr. Ignacio Ginevra a favor de Arvenig S.A., de tal forma que los titulares pasaron a ser el Sr. Antonio Ginevra por el 50% y Arvenig S.A. por el 50% restante y que lo que se pretende dirimir es la disolución de la situación de cotitularidad sin discutirse la validez de la transferencia realizada de la cuota.
- (205) El artículo 9 de la Ley N° 22.362, dispone que «una marca puede ser registrada conjuntamente por dos o más personas. Los licenciarios, titulares deben actuar en forma conjunta para transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario». Como se aprecia del texto legal transcrito, en términos inequívocos, el legislador previó como requisito de admisibilidad de la renovación de una marca registrada en cotitularidad la manifestación conjunta de voluntad de todos los sujetos al tiempo de formularse el nuevo requerimiento.
- (206) Se puede decir que la regla general consiste en requerir la unanimidad para los actos que impliquen el ejercicio de la propiedad común y la actuación individual para la administración o conservación. La norma mencionada requiere la actuación conjunta para la licencia, transferencia o renovación, pero es suficiente la voluntad de uno solo de los condóminos para deducir una oposición frente a un tercero o ejercer cualquier acción defensiva. De este modo, en el condominio de marcas, el uso es un acto permitido para cada uno individualmente. Sin embargo, se desprende de la Ley que la renovación o enajenación no son uso, por requerir la unanimidad. En consecuencia, un nuevo registro parecería más cercano al grupo de actos de propiedad y, por consiguiente, no puede ser asumido por uno solo de los condóminos sin el acuerdo de los demás.
- (207) Ahora bien, haciendo una mención somera de la exigencia legal que dispone la necesidad del consentimiento conjunto para la renovación de la marca «GINEVRA», el pronunciamiento recurrido se apartó de lo previsto en el artículo 9° de la Ley de Marcas para admitir el pedido de renovación sin el consentimiento de ambos partícipes como requiere la Ley.
- (208) Empero, a juicio del Tribunal el razonamiento seguido por la jueza de instancia no es el correcto. En el caso, la actualidad del reclamo de la actora no se ve supeditada por el comportamiento experimentado por la demandada, sino que obedece al propio paso del tiempo. Este extremo si bien no le era ajeno a ninguna de las partes, tampoco puede ser achacado a quien no pretende renovar un signo marcario que fue inscrito originalmente bajo un régimen de cotitularidad, so pretexto de mantener vigente el

objeto de una acción cuya causa se encuentra relacionada con una titularidad que venció por el transcurso del plazo previsto en el artículo 5° de la Ley N°22.362. De allí que, la justificación dada por la magistrada de instancia no solo no pareciera ser la ajustada al texto legal sino que, a su vez, terminaría forzando la vigencia de lo pretendido en la demanda bajo la consideración de que de no otorgarse la medida cautelar el objeto se tornaría abstracto.

- (209) Lo que se logra con el dictado de la medida es la extensión de un registro que venció por haber operado la causa de disolución natural de la cotitularidad prevista por el legislador -esto es, el transcurso de los 10 años-, para una vez otorgada cautelarmente esa prórroga, proceder a la disolución del condominio que es el objeto pretendido en la demanda.
- (210) Sumado a todo lo expuesto, la admisión de la medida pretendida encuentra algunos obstáculos que también sellan la suerte del reclamo precautorio del Sr. Antonio Ginevra. Concretamente, desde el punto de vista de la congruencia de lo pretendido en esta acción, no es procedente la concesión de una dispensa al consentimiento de un cotitular cuyos efectos son, francamente, contradictorios con el objeto de la demanda. Pese a lo cual, el reclamante hasta pretende una extensión temporal en su vigencia para que sea un juez quien diga el modo en que debería disolverse el registro. Esta solución tampoco surge prima facie como aplicable a la cuestión marcaria sino a través de la adopción supletoria de las normas que regulan la división de los condominios en el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que aleja aún más la configuración de la verosimilitud del derecho que se reivindica. Por todo ello, el tribunal admitió el recurso de apelación interpuesto por ARVENIG SA.
- (211) En la **sentencia n.º 14526/2015 de 6 de mayo de 2021 de la Cámara Federal de Tucuman (Argentina), caso HAURE, CLAUDIA ROXANA Y OTRO c/ HAURE, JUAN ALBERTO**, en la que se discutía, por un lado, cuestiones relativas a la cotitularidad de una marca y, por otro lado, su nulidad por registro de mala fe.
- (212) En primer término, interesa centrarse en los antecedentes que traen causa del procedimiento señalado. Los actores, Claudia Roxana Haure y Víctor Hugo Haure solicitaron en el cese de uso de marca en contra de Juan Alberto Haure por entender que la marca «**Haure**», registrada para la clase 30 y referida a productos de panadería, pastelería, confitería en general, especialmente, alfajores y bocaditos, es de su titularidad. En esa demanda se solicitó una fianza que fue concedida por el tribunal de instancia.
- (213) Sobre el signo controvertido, el 1/1/82 Aldo León, Víctor Hugo y Juan Alberto Haure registraron la marca «Haure», en la clase 22 (hoy 30) que comprende «panadería, pastelería y confitería en general, especialmente, alfajores y bocaditos». Esa inscripción tenía vencimiento el 1 de diciembre de 1992. Al vencimiento, esta fue

renovada por primera vez, el 17 de noviembre de 1992. El trámite de renovación concluyó el 30 de noviembre de 1993, con vencimiento el 30 de noviembre de 2003. El 16 de octubre de 2003 los hermanos reinscribieron otra vez la marca, produciéndose su vencimiento el 9 de enero de 2014. En total, la marca estuvo inscrita a nombre de los 3 hermanos por 30 años, coincidiendo los últimos 7 años con las desavenencias del demandado con los herederos y cesionaria de sus hermanos.

- (214) Vencida la marca el 9 de enero de 2014, el día siguiente al vencimiento, los actores Víctor Hugo Haure (h) y Claudia Roxana Haure, iniciaron el registro de la marca «Haure», que no tuvo oposiciones y fue concedida por el INPI el 10 de diciembre de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2024. Por su parte, el demandado Juan Alberto Haure, el 3 de junio de 2016 inició el trámite ante el INPI para la inscripción de la marca «Haure JH», para la clase 30.
- (215) De ello se infiere que la marca denominativa Haure registrada en fecha 1 de diciembre de 1982, fue inscrita por los tres hermanos en copropiedad, dejando constancia de “que giran bajo el rubro social «Haure Herman». Un mes antes del vencimiento, la marca fue renovada en la clase 30 también por los tres hermanos en copropiedad, constando que correspondía el 33% a Víctor Hugo, el 34% a Juan Alberto y el 33% a Aldo León Haure.
- (216) Al respecto corresponde considerar que el régimen de cotitularidad marcaria fue escuetamente regulado en la Ley de Marcas. El marco normativo se integró, además, supletoriamente con las reglas del condominio del Código Civil, y el acuerdo entre los condóminos, si lo hubo.
- (217) El art. 9 de la Ley de marcas argentina establece, como ya se ha visto, que: «los titulares de una marca deberán actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca». La norma también dispone que cualquiera de los cotitulares puede oponerse al registro de una marca, iniciar las acciones previstas en la Ley y utilizarla, salvo pacto en contrario. De este modo, en el condominio de marcas, el uso es un acto permitido para cada uno individualmente. Sin embargo, se desprende de la Ley que la renovación o enajenación no son «uso», por requerir la unanimidad. Por tanto, un nuevo registro pareciera más cercano al grupo de actos de propiedad y, por consiguiente, no puede ser asumido por uno solo de los condóminos sin el acuerdo de los demás ... Así, renovar una marca podría ser considerado normalmente un acto de administración, pero la Ley pide que se haga en conjunto.
- (218) Por su parte, el texto del artículo 2680 del Código Civil establece que: «Ninguno de los condóminos puede sin el consentimiento de todos, ejercer sobre la cosa común ni sobre la menor parte de ella, físicamente determinada, actos materiales o jurídicos que importen el ejercicio actual e inmediato del derecho de propiedad». Es decir que la Ley impone la necesaria actividad conjunta para reinscribir o renovar la marca,

estableciendo al mismo tiempo que es legítimo el uso que cada cotitular hace de la misma durante su vigencia, sin poder apropiarse de la marca.

- (219) Bajo esos preceptos, es claro que ninguno de los hermanos Haure pudo ostentar en forma exclusiva los derechos de la marca y, de los antecedentes reseñados, el Tribunal concluyó que los tres cotitulares de común acuerdo cedieron la licencia de uso a la sociedad de hecho que formaron.
- (220) De los informes aportados por el INPI no surge que en ningún momento se hayan registrado cesiones de la marca ni ningún contrato por el que los hermanos cotitulares modificaran el registro. Entonces, de la cotitularidad registral también se deriva que el 9 de enero de 2014, fecha de vencimiento de la marca «Haure», esta debió ser renovada por todos los cotitulares o sus sucesores, actuando conjuntamente, ya que la propiedad de «una marca y la exclusividad de su uso se obtiene mediante el registro» según el art. 4 de la Ley 22.362 y se extingue por el vencimiento del término de vigencia, según el art. 23 de la misma norma. Ciertamente la doctrina cuestiona la solución legal, entendiendo que la renovación hecha por uno solo de los comuneros debe entenderse hecha como gestor de los demás condóminos, según las reglas del artículo 2709 del Código Civil.
- (221) En definitiva, el demandado se apropió de la marca desconociendo y rompiendo el acuerdo de uso con los demás comuneros y sucesores. Si bien se advierte que el demandado incumplió el pacto con los demás cotitulares retirando el uso de la marca de la sociedad de hecho y la usó sin conformidad de los demás comuneros, el registro de la marca Haure que realizaron los actores, es igualmente reprochable.

7. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE MARCA

7.1 Nulidad

7.1.1 Causas de nulidad relativa

- (222) En la **Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo (Apelación Civil nº 1040575-58.2022.8.26.0100), caso ANDRE JACINTHO BERTI vs LE JAZZ BAR E RESTAURANTE LTDA.**, se aborda el conflicto entre las marcas «**JAZZ RESTÔ E BURGERS**», utilizada por la demandada, y las marcas «LE JAZZ BRASSERIE, LE JAZZ CLUB y LE JAZZ PETIT», utilizadas por la demandante. En concreto, la demandante solicitó a la demandada que se abstuviera de utilizar la marca «JAZZ RESTÔ E BURGERS» o cualquier otra que pudiera entrar en conflicto con sus marcas registradas.

- (223) La controversia se centra en analizar el rechazo, por parte del INPI, de las solicitudes de registro de las marcas mixtas «JAZZ RESTÔ E BURGERS», "JAZZ BURGERS» y «JAZZ RESTAURANTES» de la demandada. La fundamentación del INPI para rechazar dichas solicitudes fue la colisión con las marcas nominativas «LE JAZZ BRASSERIE» y «LE JAZZ CLUB», así como con las marcas mixtas «LE JAZZ BRASSERIE» y «LE JAZZ PETIT», registradas por la demandante. Las dos partes pertenecían al sector de suministro de alimentos y bebidas y ambas utilizan la expresión «JAZZ» para identificar sus actividades.



- (224) El Tribunal de Justicia de São Paulo, al comparar las marcas, el historial de actividad de ambas las partes y la decisión administrativa del INPI, concluyó que la acción era parcialmente procedente. A pesar del rechazo del registro de marca en la esfera administrativa, el tribunal reconoció que el término «JAZZ RESTÔ E BURGERS» había sido utilizado por la parte demandada desde 2013, lo que justificó la autorización para que continuara usándolo.
- (225) Además, se destacó el largo período de convivencia pacífica entre las marcas, sin que la parte demandante hubiera tomado ninguna medida para evitar que la parte demandada siguiera utilizando dicho término. El tribunal también consideró que la parte demandada utilizaba la expresión «JAZZ RESTÔ E BURGERS» como nombre de su establecimiento y tenía una cuenta de redes sociales (Instagram) con un alto número de seguidores bajo ese mismo nombre. En consecuencia, se reconoció la buena fe de la parte demandada en relación con el uso de dicha expresión.
- (226) Por otro lado, en cuanto a las otras marcas de la parte demandada («JAZZ BURGERS» y «JAZZ RESTAURANTES»), cuyo registro fue rechazado por el INPI, el tribunal no reconoció ninguna circunstancia excepcional que justificara la modificación de la decisión administrativa. Por lo tanto, se mantuvo la decisión de primera instancia, que ordenó la abstención de usar esas dos marcas.
- (227) El caso presenta un análisis importante sobre la prevalencia o no de la decisión administrativa del INPI en situaciones de uso previo. En cuanto al contexto fáctico, el Tribunal verificó que la expresión «JAZZ RESTÔ E BURGERS», de la demandada, convivía pacíficamente con la marca de la demandante durante una década, lo que

evidenció la buena fe de la demandada. Por otro lado, respecto a las marcas cuyo registro fue rechazado por el INPI y que la demandada no utilizaba en su actividad comercial, el Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia y determinó que la demandada se abstuviera de usarlas.

7.1.2 Causas de nulidad absoluta: el registro de marca de mala fe o fraudulento

- (228) Puede incluirse en este apartado la **Sentencia de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina de 16 de septiembre de 2024, caso Bremen**, por cuanto presenta cuestiones referidas a la nulidad de un registro por conocimiento de una marca anterior con derecho prioritario, a la que antes ya se ha hecho referencia como «marca de hecho».
- (229) Ante esta acción, el tribunal rechazó la demanda interpuesta por Bremen Automotores S.A y Bremen Motors S.A. (Córdoba) y admitió la reconvención de nulidad deducida por Bremen Motors S.A. (Buenos Aires). En consecuencia, declaró la nulidad parcial de la marca «BREMEN», para las clases 35 y 36 del Nomenclátor Internacional, respectivamente, cuya titularidad correspondía a Bremen Automotores S.A. (Córdoba). Asimismo, el Tribunal decretó el cese de uso del dominio “bremenautomotores.com.ar” y de las designaciones comerciales «BREMEN» y «BREMEN MOTORS» utilizadas por las demandantes para distinguir la actividad de comercialización de automóviles. Todo ello provocó que la parte actora planteara un recurso de apelación en el que entre otras cuestiones se abordaba la nulidad parcial de la marca «BREMEN» registrada en las clases 35 y 36.
- (230) El tribunal recuerda que, para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca, primero debe obtenerse su registro. No obstante, frente a circunstancias de excepción, se ha otorgado protección a marcas en uso, aun cuando no se encontrasen registradas. Asimismo, el registro de una marca, aunque haya sido obtenido cumpliendo la Ley, no tiene carácter absoluto.
- (231) Ahora bien, en lo que aquí nos interesa, uno de los supuestos que la Ley N° 22.362 establece como causa de nulidad es el de las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero (art. 24), situación que se presenta con cierta frecuencia con signos que han alcanzado notoriedad. Por tanto, la cuestión se centra en determinar si Bremen Automotores S.A. conocía, al requerir el registro marcario el 24 de febrero de 2005 a la marca de hecho y designación de la demandada.
- (232) La firma Bremen Automotores S.A. (Córdoba), titular de la marca «BREMEN», se transformó en sociedad anónima el 21 de noviembre de 2000 e inició la comercialización de automóviles bajo la marca Mercedes Benz el 29.06.2009. Por su parte, la firma Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) fue constituida el 24.09.1996 y se

especializa en la compraventa, importación y exportación de automotores, sus partes y accesorios.

- (233) El Tribunal esgrimió que la actora reconvenida no pudo verdaderamente ignorar la preexistencia de la demandada con su marca de hecho y designación comercial «Bremen Motors» para la comercialización en el sector automovilístico ya que esta efectivamente utilizó su marca. Al respecto, no puedo soslayar que, en el año 2005, la demandada reconvenida ya desarrollaba sus actividades como concesionario oficial para BMW prestando servicios con proyección en todo el territorio nacional desde su constitución en el año 1996. Todo ello bajo la marca de hecho «Bremen Motors», que, sin ser claramente notoria, tuvo una amplia difusión en el mundo de los automóviles.
- (234) Por todo lo expuesto, el Tribunal consideró que la parte que presentó la reconvenición tenía un derecho preferente y prioritario sobre el signo controvertido, que es de su exclusiva propiedad en relación con el sector en el que lo lleva utilizando desde 1996. Por lo que se desestimó el recurso presentado por las actoras.

7.2 Caducidad

- (235) Como se ha visto al abordar la obligación de uso, esta se configura principalmente como causa de caducidad. En este apartado se recoge alguna cuestión sobre los efectos de la caducidad y de carácter procesal.
- (236) Sobre los efectos de la caducidad de la marca, el **Acuerdo y Sentencia del 22 de junio de 2015 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, cuarta sala de Asunción**, con relación al registro de la marca **AHYLEN**, subraya, respecto de los efectos de la caducidad, que lo que se cancela es el registro y no la marca, sin que se puedan asimilar a una cesión del registro a favor de quien solicita la caducidad, ya que de lo contrario los consumidores se podrían confundir respecto del verdadero origen de los productos o servicios. Esto indica que el efecto de la cancelación del registro implica que este puede ser solicitado por terceros. Y respecto de la carga de la prueba se recordó que le corresponde a la parte demandada, señalándose que en el caso analizado no se pudo determinar con exactitud desde cuando se empezó a usar la marca.
- (237) Por su parte, la **Sentencia n.º 7363/2024 de 27 de junio de 2024 de la Cámara Civil y comercial federal, Sala II, de Argentina**, rechazó la acción de caducidad por falta de uso promovida por MELI Uruguay respecto de la marca **«MERCADO PLAY (& diseño)»**, registrada para la clase 35, propiedad de Tulio Cesar Moya, lo que provocó la presentación de un recurso de apelación.
- (238) Lo más destacable sería el intento de incorporar como hecho nuevo a un procedimiento realizado en Argentina una resolución dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Brasil que declaró procedente la acción planteada por la

actora y dio lugar a la caducidad de la marca por falta de uso. Sin embargo, el Tribunal, teniendo en cuenta que la prueba que se pretendía introducir por parte de la actora es una resolución de caducidad expedida por la autoridad brasileña, concluyó que ni la marca registrada en Argentina tiene exclusividad más allá de las fronteras nacionales, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en el país en el que se plantea la controversia. Así, los registros anteriores en otros países no son aptos, por si solos, para poner en tela de juicio el derecho obtenido con arreglo a las leyes argentinas, lo que deriva en la desestimación del hecho nuevo citado y la confirmación de la sentencia recurrida.

8. DEFENSA DEL DERECHO DE MARCA

8.1 La acción de indemnización de daños y perjuicios

8.1.1 Presupuestos

- (239) Igualmente, interesa recordar algunas consideraciones de la ya citada **Sentencia del 30 de agosto de 2022 de la Sala I de la Cámara Federal de la Plata – esfera de chocolate**, en la que la señora Julieta Pascale promovió demanda contra Ana Laura Villegas y Juan Juárez a fin de que cesaran en la utilización de sus signos distintivos y procedieran a indemnizar los daños y perjuicios causados, lo que llevó a los codemandados a plantear demanda reconvenzional por abuso en el ejercicio del derecho, siendo ambas peticiones desestimadas y provocando la presentación de un ulterior recurso de apelación instando la reconsideración de la desestimación de la demanda reconvenzional.
- (240) En esta sentencia el tribunal señaló los presupuestos de la responsabilidad civil, a saber: a) la antijuridicidad que consiste en la infracción a los deberes impuestos por la ley o el contrato; b) el factor de atribución -subjeto u objetivo-, que permite imputar ese incumplimiento u obrar antijurídico al deudor; c) el daño, entendido como la lesión a un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible; y d) una relación de causalidad suficiente entre el incumplimiento del deudor y el daño sufrido por el acreedor. El éxito de la acción estará subordinado a la previa verificación de la configuración de los cuatro presupuestos referidos, siendo suficiente la inconcurrencia de uno de ellos para que todo posible reclamo deba desestimarse.
- (241) Igualmente, interesa mencionar la **Sentencia de la Cámara Federal de Mar del Plata (Argentina) de 12 febrero de 2021, caso «AMENTA FIDEL MARCELO Y OTRO c/ MINGRONE RICARDO JUAN Y OTRO»**, por cuanto se suscitan cuestiones relevantes sobre la prescripción de acciones y la acción de indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

- (242) Respecto de la indemnización por los daños y perjuicios, esgrime el tribunal en primer término que habrá que atender al artículo 4 de la Ley de marcas, del que se desprende el *ius prohibendi* del que está investido el titular, y es el que ha sido reconocido por la Jurisprudencia: «El titular de una marca legítimamente registrada tiene el derecho a su uso exclusivo y a demandar el cese de cualquier otro signo que invada su esfera».
- (243) También en los tratados internacionales relativos a la propiedad industrial se hizo hincapié en el derecho de exclusividad del titular de la marca. Así, establece el artículo 16 del Acuerdo de los ADPIC: «...El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión».
- (244) El artículo 11 del Protocolo de Marcas del MERCOSUR, del 5 de agosto de 1.995 (MERCOSUR/CMC/DEC. NRO. 8/95) establece: «...El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo, y de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintivo del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular».
- (245) Esta clase de reclamos se encuadra en el marco de los artículos 1109 y ss. del Código Civil, vigente al tiempo de la demanda, aunque con el agregado de ciertas pautas específicas y propias del derecho de marcas, impuestas por la doctrina y jurisprudencia. En lo referente al Derecho civil, allí se establecen los presupuestos básicos del derecho a la reparación, que son en esencia, el acaecimiento del hecho ilícito, la correspondiente culpabilidad como factor de atribución, el daño, ya que sin daño no es procedente la reparación por daños y perjuicios, y la acreditación de relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño causado.
- (246) Respecto del hecho ilícito, la noción básica de «ilicitud objetiva» requiere acreditar, según el artículo 1066 del Código Civil, la disconformidad de la conducta desplegada por el denunciado con el ordenamiento jurídico, lo que requiere y según lo expresa el artículo 31 de la Ley marcaria, el uso de una marca registrada, o una designación falsificada fraudulentamente imitada, o perteneciente a un tercero, sin su autorización.
- (247) También se requiere para la procedencia de una acción de daños y perjuicios acreditar el factor de atribución, consistente en que «se cause un daño u otro acto exterior que lo pueda causar» (Cfr. Art. 1067 CC.). La jurisprudencia ha expresado que la culpa basta como factor de atribución, señalando que «la inexistencia de una conducta

dolosa, si bien puede constituir un elemento a ponderar a los efectos de determinar el resarcimiento, no basta para descartar la procedencia de éste».

- (248) Con relación al daño causado, el mismo comprende, en caso de acreditarse, tanto el daño emergente como el lucro cesante. Aquí la doctrina especializada ha sostenido que, ante la existencia del daño, el *quid* resulta automático de la violación de la marca, aunque la evaluación de los daños y la determinación de su monto debe ser probado por la parte interesada, admitiéndose en estos casos, la habilitación de la presunción. Sobre esta cuestión, la jurisprudencia considera que «frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad industrial, diversos autores se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba. Y la jurisprudencia de esta Sala, desde hace algunos años, se ha flexibilizado aproximándose al criterio de los tratadistas».
- (249) Finalmente, para ejercitar la acción de indemnización por daños y perjuicios derivados de una infracción marcaria es necesaria la existencia de relación de causalidad entre el hecho ilícito y los daños causados, habiendo sostenido la doctrina y la jurisprudencia que, comprobada la existencia de una infracción a derechos de propiedad industrial, se presume la relación de causalidad con el daño.
- (250) Así las cosas, el tribunal de instancia destacó que no pudo acreditarse la utilización ilícita de la marca en cuestión una vez registrada la misma, lo que hubiera motivado la posibilidad de presumirse la relación de causalidad con el daño. Pero tampoco probó la actora el perjuicio aducido desde una posible utilización de la frase con anterioridad a su registro y en su perjuicio, o con posterioridad al mismo pudiendo notar que la última factura databa del año o de fecha anterior a la citada, cuando la demandante aún no había registrado la marca en cuestión para ese rubro. Por lo que la demandante habría incumplido con su carga probatoria de acreditar el presunto perjuicio sufrido por la actividad de la demandada. Máxime cuando al demandar, la actora no tenía registrada la denominación en cuestión respecto del rubro referido. Es aquí donde cabe recordar que la jurisprudencia exige que «la carga de la prueba es el imperativo que pesa sobre uno de los litigantes de suministrar la demostración de un hecho controvertido mediante su propia actividad; se trata de una conducta impuesta a los litigantes para que acrediten la verdad de sus afirmaciones, y para el juez implica que debe resolver la duda acerca de un hecho determinado en sentido desfavorable a la parte que tiene interés en afirmarlo, y no lo hace». Por todo ello, el tribunal rechazó las apelaciones de la parte demandante y confirmó la sentencia de instancia.

- (251) La **Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Argentina (Buenos Aires), de 21 de mayo de 2015, Sala III – NIKE**, acoge la doctrina de que los daños se producen *in re ipsa*. Frente a la complejidad de demostrar la cuantificación del daño derivado de la infracción de una marca se deberá partir de una presunción que los jueces utilizarán para adaptarla a las circunstancias concretas de cada caso. La ilegítima conducta de quien comercializa artículos que vulneran otros derechos no se puede amparar en la dificultad de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles. Por ello, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daño (en favor del titular del derecho) como fruto causal del ilícito.
- (252) En cuanto a los daños morales, interesa traer a colación nuevamente el caso brasileño **BALENCIAGA contra TINA BOUTIQUE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA.**, en el que se permite otorgarlos a las personas jurídicas. Se entiende que la persona jurídica está legitimada para reclamar la indemnización por los daños morales. Además, en los casos en los que existe la falsificación de productos de una marca determinada, o incluso, cuando se lanzan protestos indebidos a nombre de una persona jurídica, los daños morales se configuran *in re ipsa*.

8.1.2 Cuantificación

La citada **Sentencia n.º 3455/2010 de 16 de mayo de 2024 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – JOHN FOOS FD**, resuelve un supuesto en el que la entidad ID Argentina S.A. demandó a las entidades Flingday S.A., Luinne Corporation S.A., Stensor S.A. y eal Sr. Miguel Ángel Fosati a fin de obtener el cese de uso de la marca «JOHN FOOS FD», el cese de la fabricación y comercialización de los productos con el signo referido, la reparación de los daños y perjuicios sufridos y la publicación de la sentencia. La entidad ID Argentina, S.A. es licenciataria de Converse INC para la fabricación y comercialización del calzado e indumentaria de las marcas «Converse», «All Star» y «diseño de estrella». En este sentido, la demandante sostuvo que Converse es una marca notoria y un emblema que se reconoce inmediatamente a través del logo de una estrella dentro de un círculo con un particular pespunte.

- (253) Acreditada la infracción se vislumbró si procedía la concesión de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. La jurisprudencia argentina parte de una presunción de daño ante la dificultad de probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella. Ahora bien, aunque se parte de una presunción de daño, se debería proceder con cautela a la hora de determinar la indemnización. Por lo general, la jurisprudencia se ha orientado en el sentido de que las utilidades del infractor pueden llegar a proporcionar una base indiciaria de los daños propios del afectado. Ello es así, porque el daño es el derivado del uso indebido de otra marca;

siendo ese uso uno de los factores de los que inciden en la comercialización del producto. El tribunal estimó las pretensiones de la demandante tanto en primera como en segunda instancia.

- (254) Sobre el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios es de ver la **Sentencia argentina N.º 5647/2010 de 9 de noviembre de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III, INTA INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINA, S.A. c. ANONIMATO S.A. Y OTRO**, en la que se declaró haber imitado fraudulentamente la marca registrada «**ARCIEL**» insertando en guardapolvos escolares grifas con la denominación «**ARGentina**», que eran colocadas de modo que solo se observaba la leyenda ARG, a efectos de generar confusión en los consumidores con ARC de la marca ARCIEL.
- (255) Ante una infracción marcaria, su titular sufre un daño que puede consistir en: a) pérdida pecuniaria cada vez que alguien compra un producto con la marca objeto de infracción al creer que está comprando el producto original; b) pérdida de clientela o de futuras ventas si el producto que incluye la marca objeto de infracción es de mala calidad y su comprador no se percata de que no es el original o adecuado y abandona la marca para comprar un producto competidor, y c) daño a la reputación y prestigio del titular de la marca, cuando el comprador cree que el producto con la marca objeto de infracción es el legítimo y le atribuye al titular de la marca genérica la culpa de la mala calidad. Se incide en la dificultad de acreditar el daño y que ello provoca que la doctrina se incline por sostener que, como regla, toda infracción marcaria provoca un daño. Ante la dificultad de demostrar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella, se estima oportuno partir de una presunción de daño, debiendo los jueces recurrir a la fijación de la indemnización, en función de cada caso.
- (256) La **Sentencia n.º 1024277-63.2024.8.26.0506 del Tribunal Regional de Comercio y Arbitraje de Ribeirao Preto (Brasil)** resuelve un supuesto en el que las entidades **CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO y NEW BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA** plantearon una demanda por infracción con la pertinente solicitud de indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- (257) La demandante FLAMENGO, un club deportivo tradicional brasileño, es titular de numerosas marcas, incluidas marcas mixtas y denominativas, así como propietario de la marca **FLAMENGO**, de gran renombre. La demandante NEW BRASIL es titular de las marcas mixta y denominativa **NEW BALANCE**. La demandada había estado vendiendo productos infringiendo las marcas de las que eran titulares los demandantes.
- (258) La pretensión de la demandante consistía en que se condenara a la parte demandada al cese en la comercialización, bajo cualquier forma, de productos que infringieran sus marcas; el pago de una indemnización por daños materiales en los términos del art.

210 de la Ley de Propiedad Industrial brasileña y el pago de una indemnización por los daños morales sufridos.

- (259) Ante los hechos acontecidos, el Tribunal ordenó a la parte demandada que cesara en la utilización de las marcas de NEW BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA y CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, o sus elementos figurativos, bajo pena de multa de R\$ 200,00 (doscientos reales) por día en que concurra incumplimiento de esta orden, limitada a R\$ 6. 000,00 (seis mil reales), sin perjuicio de su aumento en caso de incumplimiento reiterado; así como condenar a la demandada a indemnizar a los demandantes en la suma de R\$ 5.000,00 (cinco mil reales), por concepto de daño moral, así como intereses de mora del 1% mensual, desde la fecha de la citación; y condenar a la demandada al pago de daños patrimoniales, a ser determinados en liquidación de sentencia, corregidos y actualizados monetariamente desde el momento en que se produjo el daño.
- (260) Respecto del cálculo de la indemnización, se siguieron los criterios establecidos en el artículo 210 de la Ley de Propiedad Industrial brasileña que menciona que el lucro cesante se determinará por el criterio más favorable a la parte perjudicada, de entre los siguientes: 1) las prestaciones que el perjudicado habría recibido si no se hubiera producido la infracción; 2) los beneficios obtenidos por el autor de la violación del derecho; o 3) la remuneración que el autor de la infracción habría pagado al titular del derecho infringido por la concesión de una licencia que le permitiera explotar legalmente la propiedad.

8.2 Tutela cautelar

- (261) Respecto de la adopción de medidas cautelares, resulta de interés la **Sentencia de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, de Argentina de junio de 2023**, en la que Florencia MC DONOUGH solicitó la adopción de medidas cautelares para recuperar el dominio www.mcdonoughsrl.com. La solicitante es propietaria de los registros de marca «**MCDONOUGH**» y «**MCDONOUGH INTERPRETACIÓN SIMULTANEA**» a través de las cuales ofrece cursos de interpretación simultánea y servicios de interpretación. En el año 2000, junto con Martín SORIANO (su expareja), crearon las páginas www.mcdonoughsrl.com, registrando el dominio en www.domain.com, utilizándose como hosting el servidor www.towebs.com. El Sr. SORIANO registró el nombre dominio a su nombre en el año 2000.
- (262) El sitio web en cuestión siempre fue utilizado para promover, reclutar, atraer y dar a conocer su empresa, el instituto MCDONOUGH, siendo la fuente principal de ingresos de la solicitante de las medidas cautelares. El día 13 de noviembre de 2021 el Sr. Soriano cambio en el número de DNS (Domain Name System), cambiando así el hosting de www.towebs.com a www.servidoraweb.net, provocando que los potenciales clientes que desearan adquirir los servicios de «MCDONOUGH

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA» eran desviados y redireccionados al nuevo número de DNS creado por el Sr. SORIANO y, por ende, hacia sus servicios generándole un grave perjuicio a la Sra. MC DONOUGH. La petición de adopción de medidas cautelares fue desestimada ante la falta de justificación y la Sra. MC DONOUGH interpuso recurso de apelación fundado en nuevos hechos.

- (263) Con este contexto, se pretende determinar si prima facie se encuentran corroborados los requisitos exigidos para otorgar la cautelar requerida en los términos del art. 50 ADPIC y art. 232 del Código Procesal argentino. Para ello, el solicitante deberá presentar pruebas con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que tal derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del solicitante. Tampoco se debe perder de vista que la tutela solicitada tiene las particularidades de una medida innovativa, respecto de la cual se ha señalado que, en el análisis de los presupuestos de admisibilidad, se debe observar un criterio estricto, toda vez que su concesión implica el anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un *fumus bonis iuris*.
- (264) Los nombres de dominio en Internet, contrariamente con lo que sucede con las marcas, abarcan a todos los productos o servicios, al no aplicarse el principio de especialidad, por lo que incluso podría darse la posibilidad de que hubiera más de una persona con igual interés legítimo para registrar un mismo nombre de dominio. Finalmente, el tribunal consideró que no se acreditó debidamente la solicitud de medidas cautelares, de manera que se resolvió el procedimiento confirmando la sentencia recurrida y no concediendo las medidas cautelares.
- (265) Sobre la concesión de medidas cautelares, la **Sentencia n.º 3299/2023, de la Cámara Federal de Resistencia, de 17 de agosto de 2023 – CANAL 9, N9 FEDERAL y NG FEDERAL**, resuelve la demanda de ceses en el uso de los signos CANAL 9, N9 FEDERAL y/o NG FEDERAL en general, y en las redes sociales y la página web www.diario21.tv, en particular. La demanda incluía una solicitud de medida cautelar consistente en evitar la realización de publicaciones de contenidos informativos en las redes sociales Facebook, Instagram y Youtube de NG FEDERAL, como así también de la página web www.diario21.tv; que fue concedida por el tribunal a quo. Los codemandados interpusieron recurso de apelación solicitando, entre otras, la denegación de la medida cautelar otorgada.
- (266) Respecto de la concesión de la medida cautelar, aduce el tribunal que será necesaria la demostración de la verosimilitud del derecho invocado, así como la comprobación del perjuicio irreparable que produciría el mantenimiento de la situación existente, la imposibilidad de lograr la cautela por otro conducto y la contracautela. De manera que

el examen de las medidas cautelares lleva implícitamente una evaluación del peligro de permanencia en la situación analizada a fin de habilitar una resolución que concilie los probados intereses del demandante y el derecho constitucional de defensa del demandado.

- (267) En cuanto al examen del primero de los requisitos citados, la jurisprudencia ha expresado que el análisis de la pretensión cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino del análisis de su mera probabilidad acerca de la existencia del derecho invocado. Ello permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio concluyente y categórico de las distintas circunstancias de la relación jurídica involucrada, mediante una limitada y razonable aproximación al tema de fondo, acorde con el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisional que son propios de las medidas cautelares.
- (268) El tribunal estimó que no se puede soslayar las publicaciones efectuadas en las redes sociales que responden al nombre de NG FEDERAL, con el consiguiente perjuicio económico que ello traería aparejado, por lo que parece razonable la decisión cautelar. Por ello, el tribunal decidió declarar desierto el recurso y confirmar las medidas cautelares otorgadas por el tribunal de primera instancia.
- (269) La **Sentencia argentina N.º 10346/2023 de 5 de diciembre de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II**, deniega las medidas cautelares solicitadas por la sociedad Johnson & Johnson (en adelante, J&J) que se ordenase a Laboratorios Andrómaco S.A. que cesara en el uso del envase primario del producto «Crema facial Dermaglós Ultra Hidratación Día Noche» («Dermaglós»), al entender que imitaba de forma desleal y utilizaba la marca de hecho asociada al producto «Hidratante Facial Neutrogena Hydro Boost Water Gel» («**Neutrogena**»), y así evitar generar confusión en el público consumidor y que se aprovechara de su prestigio. Ante esta solicitud, el magistrado de grado, mediante resolución de 4 de septiembre de 2023, desestimó la medida cautelar solicitada, al considerar que no se cumplían los requisitos exigidos legalmente. Contra esta decisión la actora interpuso el correspondiente recurso de apelación.
- (270) El Tribunal analizó si se cumplían los requisitos exigidos para otorgar la medida cautelar requerida en los términos del artículo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-TRIPS.
- (271) Así las cosas, cabe recordar que el artículo 50 del ADPIC tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual —entre los que se incluyen las marcas de fábrica o de comercio—, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados, incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando exista probabilidad de que cualquier

retraso cause daño irreparable a su titular. Siempre que el peticionario presente las pruebas de las cuales razonablemente disponga, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que tal derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción.

- (272) La medida cautelar que se solicitó era una medida innovativa, respecto de la que el tribunal recordó que, en el análisis de los presupuestos de su admisibilidad, se debe observar un criterio estricto, toda vez que su dictado importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un *fomus bonis iuris*. De manera que, para la concesión de la medida, se deberá examinar la correspondencia de la medida cautelar con el grado de verosimilitud del derecho invocado. En primer término, el Tribunal verificó que la actora es titular de la marca de hecho asociada al producto «Hidratante Facial Neutrogena Hydro Boost Water Gel». En efecto, el Tribunal reconoció que es doctrina de la Sala reconocer que las «marcas de hecho» intensamente explotadas han formado a su amparo una clientela que puede merecer tutela jurisdiccional.
- (273) Sentado ello, lo que se debía dilucidar es si la demandada Laboratorios Andrómaco S.A., a través del producto «Crema facial Dermaglós Ultra Hidratación Día Noche», imitaba de forma desleal y utilizaba la marca de hecho de la actora con mala fe, generando confusión en el público consumidor y aprovechamiento de su prestigio y reputación. En otras palabras, se pretendía decidir si los productos en pugna podían coexistir pacíficamente o prima facie si se debía vedar su concurrencia por ser susceptibles de provocar, en términos de razonabilidad, confusión directa o indirecta.
- (274) Para ello, el Tribunal tomo como referencia el prisma del consumidor medio, para comprobar si la percepción de una marca suscitaba el recuerdo de la otra y por ende entrañaba el riesgo propio de una «similitud confusionista». Ello, a los fines de buscar la solución que mejor armonizase con los fines esenciales de la ley marcaria: la protección del público consumidor y la tutela de las sanas prácticas comerciales.
- (275) A continuación, se presenta una imagen de los productos objeto de controversia:



- (276) Entiende el Tribunal que las imágenes permiten advertir, en una primera aproximación ciertas semejanzas en la forma y color de los frascos. Empero, la inclusión de los nombres de las dos marcas, ambas muy conocidas en el mercado, «Neutrógena» y «Dermaglós» que se encuentran claros y visibles, impiden ver la similitud tal que lleve al público consumidor a confundirse a la hora de elegir la crema que va a utilizar para el cuidado de su rostro. A ello se agrega la diferencia actual del color de la tapa (gris en el caso del producto Dermaglós y blanca en el de Neutrógena) y la existencia de un envase secundario (caja exterior) disímil que obstan justificar una confusión marcaria y la alegada evidente mala fe de la accionada en el aprovechamiento del prestigio ajeno.
- (277) El tribunal mencionó que no se podía soslayar que el público al que apuntaban estas cremas solía prestar más atención a la hora de elegir un producto dermatológico y de belleza, lo que impedía generar algún grado de convicción acerca del invocado desvío de clientela y consecuente dilución de la marca. Además, el hecho de que se trate de cremas faciales no permitía suponer que el consumidor fuera a equivocarse, cuando se trataba de marcas que poseían aspectos distintivos y ambas son muy conocidas en el mercado. Por eso, la posibilidad de engaño tenía que ser juzgada con prudencia y realismo.
- (278) Por todo ello, el Tribunal consideró que no se había justificado la verosimilitud de su derecho. Tampoco se justificó el requisito del peligro en la demora inherente a toda medida cautelar. De manera que, al no concurrir los requisitos legalmente exigibles, el Tribunal confirmó la sentencia apelada, denegando las medidas cautelares.
- (279) Asimismo, interesa mencionar la **Sentencia n.º 6234/2021 de 2 marzo de 2022 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, de Argentina**, en la que se analizó si procedía la concesión de medidas cautelares para evitar la utilización de la marca

«**AMONG US (mixta)**», en la clase 28, con el diseño y el modelo industrial que ampara el diseño de un «tripulante».

- (280) «AMONG US» es un popular videojuego desarrollado por Innersloth LLC y que pertenece al llamado género “party”, en el que los jugadores avanzan por turnos en un tablero virtual o superan diversas pruebas para llegar lo antes posible a la meta, o consiguen la máxima cantidad de puntos y tiene la particularidad de ser multijugador online o en línea. Fue creado en el año 2018 pero la popularidad del videojuego –que se encuentra disponible para las plataformas Android, iOS y PC– se alcanzó en 2020 con la situación pandémica mundial, tal como informaron los principales medios de comunicación de Argentina, que reportaron que «AMONG US» era el juego del momento.
- (281) Ante su popularidad, Innersloth solicitó el registro de la marca «AMONG US» y «AMONG US (& diseño)» en Argentina, pero ya estaba registrada a nombre del Sr. Carlos Valentino Golfetto. Innersloth, solicitó unas medidas cautelares que fueron desestimadas en primera instancia y que traen causa de la presente sentencia fruto del recurso interpuesto por Innersloth.
- (282) El objeto de la controversia pretende determinar si *prima facie* se encuentran corroborados los requisitos exigidos para otorgar la cautelar requerida en los términos del art. 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-TRIPS, los arts. 31 inc. b), 38 y 39 de la Ley N° 22.362, y los arts. 1, 2, 79 de la Ley N° 11.723, tal como pretende la actora, o bien, si fue acertado su rechazo por no estar acreditada, a esta altura del proceso, la verosimilitud en el derecho de la peticionante, tal como se decidió en la instancia de grado. El artículo 50 del ADPIC reconoce a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando exista probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2). Siempre que el solicitante presente las pruebas pertinentes para establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que tal derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción.
- (283) Por otro lado, el art. 16 del ADPIC determina que el titular de una marca de fábrica o de comercio gozará del derecho exclusivo de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando exista probabilidad de confusión. Respecto de los signos idénticos para bienes y servicios idénticos, establece la presunción de que existe probabilidad de confusión.

- (284) La parte actora es titular en el extranjero de la marca cuya titularidad ostenta la demandada en Argentina. En tal sentido, se puede observar que de la documental acompañada al escrito inicial surge que Innersloth LLC es la desarrolladora y titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el videojuego identificado con la marca «AMONG US» lanzado al mercado mundial en 2018 y sobre cada uno de los personajes del videojuego llamados «tripulante». Asimismo, también es titular de la marca «AMONG US» y «AMONG US (& diseño)» y de las solicitudes y registros de la marca «AMONG US» en diversos países del mundo como los Estados Unidos, México o Reino Unido.
- (285) El dato temporal de las publicaciones periodísticas (todas de septiembre de 2020), no es un tema menor. Para el tribunal es cuando menos llamativo que, a menos de un mes de la difusión masiva de la noticia de popularidad de ese videojuego en Argentina, un particular (se dedique o no a la venta de juguetes) decida inscribir la misma marca «AMONG US (mixta)» en la clase 28, con el diseño y el idéntico modelo industrial que ampara el diseño del mismo «tripulante» del videojuego.



- (286) Entiende el tribunal que el *periculum in mora* viene dado en este caso por la posibilidad cierta de que el demandado comience a operar en el mercado nacional, en forma concreta, bajo la marca y diseño registradas por él, generando una clientela que identifique el servicio o productos con esos signos, lo que ocasionaría a la actora un perjuicio de difícil reparación ulterior. A lo que se agrega la duración de un eventual juicio por nulidad de marca para el caso de que la accionante logre la concesión en nuestro país de los registros a su favor. Asimismo, consentir la probable utilización de la marca y diseño idénticos a los de la actora, iría en contra de la protección del público consumidor que creerá que se trata de productos relacionados con el videojuego estadounidense cuando ello no es así (confusión indirecta). Lo que podría provocar eventuales confusiones en el público consumidor al tratarse eventualmente de juguetes que de por sí son de consumo masivo, generalmente de precios no prohibitivos y por estar ambas marcas y diseños destinadas al mismo público consumidor, cuyos eventuales adquirentes son, en una proporción importante, personas de corta edad que no prestan atención a quien resulta el fabricante.

- (287) Por todo ello, el tribunal concedió la medida cautelar a Innersloth consistente en la imposibilidad impuesta al Sr. Carlos Valentino GOLFETTO de utilizar de cualquier forma la marca «AMONG US (mixta)» y el modelo industrial que ampara el diseño de un «tripulante».
- (288) En el supuesto planteado en la **Sentencia del 30 de agosto de 2022 de la Sala I de la Cámara Federal de la Plata – esfera de chocolate** no se demostró que la parte demandada hubiera incurrido en infracción de la normativa marcaria, como así tampoco se pudo acreditar un daño atribuible a un obrar ilegítimo por parte de la señora Pascale en tanto demandante: más allá del resultado de la pretensión de la actora, ello no deriva en un obrar ilegítimo o abusivo de derecho por parte de la accionante. El art. 208 del CPCCN establece que cuando se dispusiere a levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución la condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte la hubiere solicitado. El peticionario debe demostrar el perjuicio ocasionado y la relación de causalidad entre este último y la traba de la medida.
- (289) Si bien se revocó en primera instancia el cese en la utilización de los signos por parte de los apelantes, de ello no deriva automáticamente la responsabilidad de quien solicitó la medida cautelar, ni un ejercicio abusivo del derecho. Cabe recordar que «no hay responsabilidad si no hay daño causado, es decir que no se puede imponer la sanción resarcitoria donde no hay daño que reparar». Por todo ello, el tribunal decidió desestimar la reconvención planteada.

8.3 Prescripción

- (290) Sobre el ejercicio de acciones y la presentación de recursos de forma extemporánea, la **Sentencia n.º 11480/2023 de 31 octubre de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, de Argentina**, resuelve un recurso contra la Disposición N° DI-2023-APN-DNM#INPI de la Directora Nacional de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que rechazó la solicitud de declaración de nulidad de la marca «**MEDITRONICA ELECTROMEDICINA RAYOS X y diseño**», que se fundamenta en la eventual prescripción de la acción ejercitada.
- (291) Contra el acto administrativo denegatorio, el recurrente interpuso el recurso contemplado en el último párrafo del art. 24 de la Ley N° 22.362, que establece: «La resolución que recaiga en materia de nulidad de marca será apelable en el plazo de treinta (30) días hábiles desde la notificación, solo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal...». En consonancia con ello, el decreto reglamentario de la ley 22.362 dispuso en su artículo 24 que: «La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento para la resolución de las

nulidades de marca en sede administrativa, correspondiente al inciso a) del artículo 24 de la Ley N° 22.362 y sus modificaciones...».

- (292) La Disposición objeto de recurso fue publicada en el Boletín de Marcas del 7 de junio de 2023. Y la accionante articuló el recurso directo sometido a estudio el día 18 de agosto de 2023. El magistrado a cargo del Ministerio Público Fiscal computó correctamente el plazo legal, destacando que los días 17, 19 y 20 de junio, como el 9 de julio de 2023 resultaron inhábiles conforme a lo establecido en la Ley N° 27.399. Asimismo, ponderó que durante los días 17 al 28 de julio de 2023, se extendió la feria judicial establecida. El artículo 15 del Anexo al Decreto Reglamentario N°242/19, señala que el INPI establecerá la forma en que se efectuarán todas las notificaciones previstas en la Ley de Marcas.
- (293) La Resolución 61/20 del INPI, establecía sobre la notificación de resoluciones: «A excepción de las notificaciones del procedimiento de resolución de oposiciones, los plazos comenzarán a correr a los TREINTA (30) días corridos, contados desde su publicación en el Boletín de Marcas, a fin de que los interesados puedan tomar conocimiento de los fundamentos». Por tanto, el plazo previsto en el art. 24 de la Ley de Marcas iniciaría su computo a partir de que transcurran 30 días desde la publicación en el Boletín de Marcas. En atención a lo expuesto, el recurso interpuesto con fecha de 18 de agosto de 2023 no está prescrito.
- (294) Igualmente, interesa mencionar nuevamente la **Sentencia de la Cámara Federal de Mar del Plata, de 12 de febrero de 2021 – AMENTA FIDEL MARCELO Y OTRO c/ MINGRONE RICARDO JUAN Y OTRO**, por cuanto se suscitan cuestiones relevantes sobre la prescripción de acciones y la acción de indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
- (295) El tribunal manifestó que para atender a la posible prescripción del ejercicio de acciones se deberá acudir a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de marcas, que dispone «El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción, o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho».
- (296) Sobre esta cuestión, la jurisprudencia ha interpretado que la acción de cese de uso es, en los hechos, imprescriptible, puesto que cada acto de uso de la marca interrumpe el plazo de la prescripción. De manera que en el reclamo por cese de uso de marca se da una situación similar a la secuela del delito en el derecho penal, en el cual la nueva comisión de un delito interrumpe la prescripción de los anteriores. Pero como aquí también se da una acción civil por daños y perjuicios derivados del uso indebido de la marca en cuestión, en este específico supuesto, sería plenamente aplicable el plazo legal del art. 36, de la Ley 22.362, toda vez que este último es claramente aplicable en los casos de daños y perjuicios derivados de una infracción civil de marca.

- (297) La acción se ejercitó el 20 de diciembre de 2012. El plazo de prescripción de la acción de daños que corresponde aplicar aquí es el de un año, contado desde el día en que los propietarios de la marca «Inolvidables 15» tuvieron conocimiento de la infracción por parte de los demandados. Se acreditó que el conocimiento de la infracción acaeció el 18 de enero de 2012 y se inició la acción el 20 de diciembre de 2012, por lo que no se encuentra prescrita.
- (298) La mencionada **Sentencia de 16 de septiembre de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – Bremen**, presenta cuestiones interesantes también en materia de prescripción de acciones. Bremen Automotores S.A. y Bremen Motors S.A. (Córdoba), iniciaron demanda contra Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) solicitando que se declarase: «a) El cese de uso y modificación de la razón societaria “Bremen Motors S.A.”, así como también la designación comercial “Bremen Motors”; b) El cese de uso de la expresión “Bremen” en cualquier función o forma; y c) La cancelación de la titularidad del nombre de dominio bremen.com.ar».
- (299) El tribunal rechazó la demanda interpuesta por Bremen Automotores S.A y Bremen Motors S.A. (Córdoba) y admitió la reconvencción presentada por Bremen Motors S.A. (Buenos Aires). En consecuencia, declaró la nulidad parcial de la marca «BREMEN» cuya titularidad correspondía a Bremen Automotores S.A. (Córdoba). Asimismo, se decretó el cese de uso del dominio “bremenautomotores.com.ar” y de las designaciones comerciales «BREMEN» y «BREMEN MOTORS» utilizadas por las accionantes para distinguir la actividad de comercialización de automóviles.
- (300) Todo ello provocó que la parte actora planteara recurso de apelación solicitando: «a) La resolución efectuó una errónea interpretación del derecho aplicable y de las pruebas aportadas, lo que la torna arbitraria e injustificada debiendo ser descalificada como un pronunciamiento judicial válido; b) La sentenciante omitió considerar que la actora se constituyó en 1989 como sociedad de responsabilidad limitada desarrollando tareas como taller mecánico y Bremen Automotores S.A. es su continuadora. Al respecto, destaca que, desde ese entonces, utiliza la designación “BREMEN”. Asimismo, refiere que, en 1994, con anterioridad a que la contraparte se constituyera, modificó su objeto social incorporando la compraventa de automotores y servicios de concesionario; c) La a quo no analizó la proximidad y complementariedad que tiene lugar entre los servicios de concesionario y taller mecánico, establecidos en las clases 35 y 37 del Nomenclátor Internacional; d) La Sra. Jueza no ponderó que Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) jamás solicitó la nulidad de la marca “BREMEN”, registrada en la clase 37 del Nomenclátor Internacional, propiedad de su mandante y tampoco explicó el motivo de su abstención; e) No se encuentra configurada la supuesta causal de nulidad de la marca “BREMEN” registrada en las clases 35 y 36 del Nomenclátor Internacional. Sobre el tópico, destaca que es evidente que al solicitar su registro poseía interés legítimo; f) La

Magistrada de grado no tuvo en cuenta el principio general en derecho marcario según el cual la propiedad y exclusividad del uso de las marcas se adquiere con su registro; g) Yerra la Sra. Jueza al declarar infundada la oposición formulada por su mandante. En ese orden de ideas, dice que existe afinidad y superposición de los servicios que presta con respecto a los pretendidos por la demandada; h) No debió despojarse a su mandante del nombre de dominio. Al respecto, alega que la a quo desconoció el principio según el cual asiste derecho a quien primero lo registra ante Nic Argentina, aunque existan otros titulares de marcas y designaciones con similar interés. Asimismo, expresa que su nombre de dominio se corresponde con su razón social y designación comercial vigente desde 1989; i) Se equivoca la sentenciante al disponer el cese de uso de la designación comercial “BREMEN”. Manifiesta que aquéllas se adquieren con el uso y con relación al ramo en el que se desarrollan destacando que su mandante la utiliza desde 1989. Asimismo, expresa que no fue analizada la defensa de prescripción deducida en la contestación de la reconvención; y finalmente, j) Cuestiona la imposición de los gastos causídicos».

- (301) Respecto de la prescripción de acciones, el artículo 29 de la Ley N° 22.362 dispone que la acción de infracción marcaria prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla pública y ostensiblemente o desde que el demandante tuvo conocimiento del uso ilegítimo. En este sentido Bremen Automotores S.A. (Córdoba) alegó que el giro comercial de su negocio se realizó mediante la utilización indistinta de los nombres comerciales «Bremen», «Bremen Automotores» y «Bremen Motors», lo que realiza desde el año 1989, por lo que la acción interpuesta estaba prescrita. Recuerda el tribunal que la propiedad de un nombre comercial se adquiere por su uso durante el plazo de un año, siempre que se involucren los sectores efectivamente incluidos en su explotación o en otros que, por la conexidad de sus operaciones o su vinculación inmediata, resultaran susceptibles de generar la posibilidad de errores en los consumidores.
- (302) El tribunal recuerda que la marca despliega sus efectos si se realiza un uso público, pacífico, abierto, ostensible y dotado de cierta permanencia del signo que haga presumir su conocimiento por los consumidores y la autorización tácita de eventuales titulares de nombres o marcas iguales o semejantes. De igual modo que consideró que el uso de las designaciones «Bremen», «Bremen Motors» y «Bremen Automotores» por parte de Bremen Automotores S.A. (Córdoba) con relación al sector de la comercialización de automóviles no se desarrolló con los caracteres señalados por la ley marcaria. La actividad llevada a cabo por Bremen Automotores S.A. (Córdoba), en lo relativo a la compraventa de automóviles o más bien como concesionaria oficial de la marca extranjera de coches de alta gama de Mercedes Benz, surgió a partir del año 2009. Por su parte, la empresa Bremen Motors S.A. (Córdoba) no realizó ningún tipo de operaciones ni declaró ingresos por

comercialización de vehículos o cualquier otro tipo de actividad vinculada con ese sector, al menos en los Estados contables cerrados en fechas 31.12.2009 y 31.12.2010.

- (303) En el año 2009, la demandada reconvenida solicitó el cese en el uso de los signos controvertidos. De ello el tribunal consideró que las demandantes no utilizaron los signos distintivos de forma pacífica e ininterrumpida, como lo exige la ley marcaria argentina. La solicitud de cese alteró el uso pacífico de los nombres durante el plazo de prescripción, por lo que las actoras no llegaron a adquirir la propiedad de los nombres comerciales y, por ende, la acción de cese de uso no estaba prescrita.
- (304) Asimismo, las designaciones comerciales se adquieren por su efectivo uso en el sector en el que se utilizan, por lo que el uso que realizó la sociedad Bremen Automotores no tuvo relación con la venta de automóviles ni con su comercialización, sino que se vinculó exclusivamente a tareas desarrolladas como taller mecánico y de reparaciones, especializado en automóviles de la marca Mercedes Benz. De manera que estas actividades no podían considerarse para otorgarle derecho prioritario al uso de las denominaciones comerciales.
- (305) El tribunal también desestimó las manifestaciones vinculadas a la supuesta estrecha vinculación existente entre los servicios de reparación de automóviles y aquellos de compraventa como concesionario. Ahora bien, no concurre tal yuxtaposición de actividades puesto que entre estas categorías existen diferencias de tal significación que no hay posibilidad real de superposición. Por todo ello, se desestimó la petición relativa a que la acción de cese de uso se encontraba prescrita.

8.4 Tutela complementaria por competencia desleal

- (306) Respecto de la complementariedad de las acciones por competencia desleal e infracción marcaria la **Sentencia de 14 de junio de 2022, del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Cuarto Turno de Uruguay (Montevideo), caso COLGATE.**, se pronuncia sobre un supuesto en el que el titular de la marca DENTO utilizaba los términos TOTAL, TOTAL12, TRIPLE ACCIÓN, TRIPLE 1,2,3 HERBAL y ZIGZAG para confundir a los consumidores respecto del origen empresarial de sus productos y servicios y evocar a la marca COLGATE.
- (307) En primer lugar, el Tribunal entendió que en el caso se trata de una marca compleja o conjunto de marcas como aquella integrada por elementos homogéneos que puede conjugar elementos no protegibles y elementos protegibles al considerar que TOTAL, TOTAL12, TRIPLE ACCIÓN, TRIPLE 1,2,3 HERBAL y ZIGZAG son expresiones de un conjunto marcario sin exclusividad. Aquellos signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas legalmente podrán formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos. La inclusión en una

marca con términos descriptivos, denominaciones usuales o vulgarizadas y otros que carezcan de novedad, especialidad y distintividad, además de sus traducciones a idioma extranjero, no imponen la existencia de derechos privativos sobre los mismos. No podrán ser marcas las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que describan productos o servicios, es decir que se utilicen para expresar determinadas cualidades o atributos de los productos o servicios. También se excluye de la calificación como marca a las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general.

- (308) Seguidamente, para el ejercicio de la acción por competencia desleal acumulada a la infracción marcaria deberá acreditarse el empleo de usos o prácticas deshonestas en el mercado concurrente, desviación de clientela, concurrencia de un hecho ilícito, culpa, nexo causal y daño, respectivamente, que sean imputables a la parte que realice el daño.
- (309) De reconducirse la competencia desleal al ámbito de la responsabilidad extracontractual deberá acreditarse la existencia de daño para reclamarse el resarcimiento, normalmente verificado por desviación de clientela o aprovechamiento parasitario del esfuerzo ajeno. De acumularse la acción marcaria con la acción de competencia desleal sin distinguirse el perjuicio dimanado, no existirá un hecho dissociable de la infracción, aunque existan en realidad hechos materialmente diversos con consecuencias dañosas diferenciadas. El ilícito concurrencial requiere un *quid pluris* respecto de la mera infracción marcaria, además de existir confundibilidad de signos y productos, debiendo realizarse un análisis concreto y no abstracto apoyándose además en hechos diversos a los contemplados para la acción marcaria.
- (310) Dentro de este mismo apartado interesa mencionar el caso brasileño que enfrentó a **SOIN y AROMASIL (Proceso 1000664-78.2021.8.26.0260 2ª Vara Regional Empresarial y de Conflictos relacionados con la Arbitraje, Jueza Andrea Palma Galhardo, fallado el 17 de julio de 2023)**, en el que la cuestión principal es si la demandada (AROMASIL) llevaba a cabo actos de competencia desleal mediante la imitación de la identidad visual de los envases (*trade-dress*) de la línea de uno de los productos del demandante (SOIN), concretamente, el difusor de aromas con varillas «SECAR». La protección del *trade-dress* (suma de elementos visuales y sensitivos que traducen una forma peculiar y suficientemente distintiva, vinculándose a su identidad visual, de presentación del bien en el mercado) garantiza a sus autores la propiedad de las marcas y otros signos distintivos, por el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país.
- (311) En el caso analizado, la demandada comercializó productos que imitan los productos del demandante, lo que derivaba en la consecución de un acto ilícito. Efectivamente, la protección del conjunto-imagen encontraba respaldo legal, ya que su usurpación encontraba obstáculos en la represión de la competencia desleal. En esta línea, para

la comprobación de la competencia desleal en casos de *trade-dress*, es necesario realizar una pericia técnica.

- (312) Se observa que en el supuesto analizado se realizó la prueba pericial que analizó si a partir del análisis de la distintividad, funcionalidad y la eventual reproducción de los elementos por parte de la demandada podría causarse confusión, error, asociación o conexión al consumidor, de lo que derivó la concurrencia de competencia desleal. Así, se demostró que la demandada utilizó indebidamente el conjunto-imagen del demandante, cometiendo así competencia desleal.
- (313) En cuanto a las indemnizaciones solicitadas, se reconoció que una vez identificada la práctica desleal debido a la violación de *trade-dress*, los daños materiales y morales son presumidos (*in re ipsa*). Así, el daño moral, por la efectiva violación de marca es evaluable *in re ipsa*, es decir, su configuración deriva de la mera comprobación de la práctica de una conducta ilícita, resultando innecesaria la demostración de perjuicios concretos o prueba del efectivo daño moral, dado que la violación del distintivo, una vez demostrada, acarreará, como consecuencia lógica, la vulneración de su buen nombre, reputación o imagen.
- (314) Ulteriormente, también debe citarse el caso brasileño que enfrentaba a **MALHARIA E CONFECÇÕES ROSANA ZURITA LTDA E LOLITTA ZURITA HANNUD contra LE REVE BANDAGE E ACESSÓRIOS EIRELI** (Proceso Digital nº: 1131383-46.2021.8.26.0100, TJSP, 2ª Vara Empresarial y de Conflictos relacionados con el Arbitraje de la Comarca de la Capital, Juez Guilherme de Paula Nascente Nunes, juzgado el 16 de agosto de 2022), en el que se analizaba principalmente si hay prácticas de competencia desleal por parte de la demandada (LE REVÊ), al vender productos (artículos de vestir de lujo) similares a los de la demandante (LOLITTTA), que opera en el mismo segmento de mercado.
- (315) El juez reconoció que la reputación de la demandante permitió asociar sus creaciones con su marca, por lo que la fabricación de prendas de vestir muy similares generaba una asociación indebida de su origen empresarial, con la consiguiente desvalorización de la marca de la demandante. Así, un informe pericial evidenció la existencia de similitudes entre los productos de las partes, capaces de generar confusión entre los consumidores y la consecuente práctica de competencia desleal, que derivó en el reconocimiento de las indemnizaciones. El Tribunal incidió en que, una vez identificada la práctica de competencia desleal, los daños materiales y morales se presumen (*in re ipsa*).
- (316) Asimismo, interesa destacar la **Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de São Paulo (Proceso Digital nº 1002394-56.2023.8.26.0260), caso DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A., DASS SUL CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e**

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO vs. HARLEY MODAS LTDA ME (HARLEY MODAS).

- (317) En este supuesto, la parte actora solicitó el cese en la utilización y explotación de todos los productos que indebidamente ostentaran las marcas de la actora (**UMBRO y FLAMENGO**); más específicamente, artículos de confección, gorras, gafas y otros productos falsificados con la inserción de las marcas de la parte actora. Así, la sentencia juzgó procedente la solicitud para declarar que la demandada debía cesar en cualquier acto que vulnerase los derechos de marca UMBRO y FLAMENGO. Además, la demandada fue condenada al pago de indemnización por los daños materiales causados a las autoras.
- (318) El caso evidencia aspectos importantes sobre la explotación comercial no autorizada y la práctica de competencia desleal. La sentencia refuerza la importancia de proteger la integridad de las marcas y evitar que actos de infracción puedan perjudicar la reputación y el valor comercial de las entidades autoras. La condena al pago de indemnización por los daños materiales tiene como objetivo resarcir a las autoras por los perjuicios sufridos y disuadir futuras infracciones.
- (319) Esta decisión sirve como un hito en la jurisprudencia sobre protección de marcas y competencia desleal, destacando que la explotación indebida de signos distintivos ajenos es pasible de sanciones legales severas. La sentencia contribuye a la creación de un ambiente de negocios más justo y competitivo, donde los derechos de propiedad intelectual son efectivamente resguardados.
- (320) Como ya se ha dicho, en **la Sentencia n.º 1001671-37.2023.8.26.0260 de la Vara Regional Empresarial y de Conflictos Relacionados con el Arbitraje de Brasil – META**, se analizó si existía una infracción marcaria, así como la concurrencia de alguna práctica de competencia desleal consistente en cualquier imitación capaz de causar confusión o asociación.
- (321) Respecto de la competencia desleal, se desestimó también la demanda al considerar que el mero uso de una marca debidamente registrada no constituye un acto de competencia desleal. De hecho, como regla general, la utilización de un signo marcario obtenido regularmente ante el INPI no puede ser entendida como una conducta fraudulenta o deshonesta practicada con el fin de atraer o desviar, ilícitamente, la clientela de terceros. Aunque el acto administrativo de registro pueda ser anulado judicialmente, no se puede imputar a la recurrida la práctica de un acto de competencia desleal simplemente por identificar los servicios que presta mediante el uso de la marca concedida por el órgano estatal competente. Además, el éxito de la pretensión deducida en este sentido, en la medida en que implicaría una grave restricción al derecho titular del propietario de la marca impugnada, exigiría la comprobación de la práctica de conducta fraudulenta (art. 195, III, de la LPI) o de su

mala fe al solicitar el registro (art. 124, XXIII), circunstancias cuyo examen está prohibido en sede de recurso especial. En resumen, si en la sentencia recurrida no se establecieron premisas fácticas que permitan concluir que la recurrida abusó de su derecho para capturar el eventual prestigio de la marca de la recurrente, no hay, dada la naturaleza del presente recurso, hablar de competencia desleal.

- (322) Por ello, el Tribunal, que ya había desechado la existencia de violación de nombre comercial y marcas de titularidad de la actora, también rechazó que se hubiera producido cualquier práctica de competencia desleal prevista en el artículo 195 de la Ley de Propiedad Industrial. Primero, porque con la reputación consolidada de la actora a lo largo de sus treinta años de actuación, no es creíble suponer que la demandada, plataforma internacional, ampliamente conocida, se embarcaría en una conducta de aprovechamiento del prestigio de la actora para así, de alguna forma, desviar su clientela. Segundo, porque no se puede colegir de la simple utilización del término META, la intención de confundir al consumidor y desviar la clientela. Por lo tanto, no se produce un escenario de competencia desleal y, en consecuencia, el tribunal juzgó improcedente la acción.

9. NOMBRES COMERCIALES Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

- (323) Sobre los nombres comerciales, interesa mencionar la ya citada **Sentencia argentina de 16 de septiembre de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – Bremen**. Sobre este caso, Bremen Automotores S.A. y Bremen Motors S.A. (Córdoba), demandaron a Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) con el objetivo de que se declarase: «a) El cese de uso y modificación de la razón societaria “Bremen Motors S.A.”, así como también la designación comercial “Bremen Motors”; b) El cese de uso de la expresión “Bremen” en cualquier función o forma; y c) La cancelación de la titularidad del nombre de dominio bremen.com.ar». Ante esta acción, el tribunal rechazó la demanda interpuesta por Bremen Automotores S.A y Bremen Motors S.A. (Córdoba) y admitió la reconvenición deducida por Bremen Motors S.A. (Buenos Aires). En consecuencia, declaró la nulidad parcial de la marca «BREMEN», de titularidad de Bremen Automotores S.A. (Córdoba). Todo ello provocó que la parte actora planteara el correspondiente recurso de apelación.
- (324) Respecto de los nombres comerciales, el tribunal recordó que el nombre o la designación comercial, es aquel bajo el cual el comerciante ejerce los actos de su profesión, se vincula con su clientela y distingue el establecimiento comercial o sus negocios. Al igual que las marcas registradas, se protegerán los nombres comerciales que sean claramente distintivos. Además, «...para la viabilidad de una acción por cese de uso ... debe existir identidad con lo que es la actividad mercantil, ..., no bastando la aproximación en los ramos...».

- (325) Entiende el tribunal que existe estricta coincidencia en las actividades desarrolladas por ambos negocios. En efecto, ambos se encuentran dirigidos a explotar la actividad de comercialización de automóviles de alta gama de origen alemán. La actora lo realiza desde el año 2009 para la marca Mercedes Benz; mientras que la demandada recurrente es concesionaria de BMW desde el año 1996. No solo las actividades estaban comprendidas en un mismo sector de actividad, sino que atienden a las mismas necesidades y pertenecen a un mismo orden de intereses comerciales.
- (326) A su vez, las designaciones empleadas por las partes del proceso son casi idénticas («Bremen Motors» y «Bremen Automotores»), por lo que ello dificulta su convivencia al estar operando en el mismo sector de actividad correspondiente al de la comercialización de automóviles. Las diferencias se encuentran en los términos «automotores» o «motors» que son designaciones genéricas frecuentemente utilizadas en el nombre comercial de las firmas o establecimientos comerciales dedicados a la compraventa de automóviles (y actividades vinculadas), por lo que ello no es relevante a la hora de determinar su distintividad por cuanto el elemento definitorio que es el término «Bremen» es coincidente en ambas. Si a ello se le suma el riesgo de vinculación y asociación entre los consumidores al poder considerar de que se trata de la misma entidad ubicada en diferentes lugares, se deduce la decisión final del tribunal en desestimar la petición de la parte recurrente.
- (327) Igualmente, interesa mencionar que la citada sentencia argentina aborda la cuestión relativa al cese de uso del dominio «bremenautomotores.com.ar». Cabe precisar respecto a la materia que se examina que los nombres de dominio permiten a los titulares de determinados sitios de internet poner sus productos o servicios a disposición de los usuarios conectados a la red, a través de un nombre fácil de memorizar. De este extremo se deduce la importancia de elegir un nombre de dominio adecuado y atractivo que logre permanecer en la memoria del público, o la posibilidad de vincularlo a las marcas principales de una empresa. De esta forma, adquieren relevancia para lograr o mantener la fidelización de los consumidores-clientes. En otros términos, el nombre de dominio tiene una característica esencial que es el de actuar como «identificador». Es decir que, de la misma manera que la marca y la designación comercial, ejerce una función distintiva e identificatoria de un determinado origen empresarial.
- (328) En esta materia rige la regla *first come first*, según la cual el primero que solicita un identificador tiene preferencia frente al segundo solicitante. Ahora bien, este principio no es absoluto, sino que el primero en llegar subsistirá en la medida en que no haya actuado de mala fe, es decir, que no haya intentado aprovecharse del prestigio o notoriedad ajena o haya copiado un signo ajeno con el propósito de obtener algún beneficio a expensas de un tercero.

- (329) En el caso de los nombres de dominio en Internet, contrariamente con lo que sucede con las marcas, abarcan a todos los productos o servicios, pues no rige el principio de especialidad vigente en materia marcaria, por lo que podría darse la posibilidad de que hubiera más de una persona, con igual interés legítimo, para registrar un mismo nombre de dominio. Ese interés legítimo puede provenir, por ejemplo, de la titularidad de otra marca utilizada en una clase distinta del nomenclátor o bien de las actividades desarrolladas.
- (330) De ello se sigue que la mera titularidad de una marca no determina per se el derecho sobre un nombre de dominio que coincida con esa designación, aunque sí constituye un antecedente que, en el supuesto de conflicto, se deberá confrontar con el interés del titular del dominio invocado de acuerdo con las circunstancias de hecho acreditadas en cada caso, sin prescindir de otras como por ejemplo: la notoriedad, la intensidad del uso o la aptitud distintiva de la marca opuesta que impida presumir una «casualidad milagrosa» en su elección por el registrante del dominio, entre otras.
- (331) En el caso presentado, la actora reconvenida registró el nombre de dominio «bremenautomotores» el día 15.09.2010; mientras que la demandada, por su parte, procedió al registro del nombre de dominio «Bremen» el 02.07.1997. En este sentido, la demandada reconvenida desarrolló sus actividades vinculadas a la comercialización de automóviles desde el año 1996 con cierta notoriedad y prestigio en el sector citado. De esta forma, con su sitio de Internet activo (bremenmotors) y con la continua publicidad efectuada de su actividad, es razonable sostener que su dominio adquirió una función adicional: convertirse en signo identificatorio de la actividad por ella desarrollada.
- (332) Así pues, el tribunal consideró que Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) tenía la atribución para impedir que terceros registrasen, usasen o promocionasen nombres de dominio similares para acceder a sitios en los que se ofrecían servicios similares o idénticos, como sucede en el caso. Pues bien, la demandante presentó su solicitud de registro de nombre de dominio en el año 2010. En esa época, la marca de hecho y designaciones comerciales de su contraria, en cuanto a la identificación de la actividad de comercialización de automóviles, ya se encontraba en el mercado con gran notoriedad y prestigio. Pese a ello, solicitó un nombre de dominio marcadamente similar con el de la accionada (bremenautomotores) para distinguir idénticas actividades, extremo que según el tribunal no podía tolerarse.
- (333) A esta circunstancia se le debe sumar el posible riesgo de confusión en el público consumidor que puede derivarse, al intentar comunicarse con un sitio determinado sin saber con precisión cuál es el exacto nombre de dominio; máxime cuando los internautas suelen escribir el nombre del producto o servicio que buscan y la empresa

o la marca identificatoria del servicio buscado, especulando con que terminarán conectándose con la página web de la persona, empresa o producto/servicio buscado.

- (334) Por todo ello, el Tribunal consideró que si se permite la convivencia de términos confundibles en similares actividades o servicios o incluso, como es el caso, en actividades estrictamente iguales, se estaría lesionando o diluyendo los derechos de propiedad industrial de la demandada y, además, se llevaría al público consumidor a una indebida confusión de origen.

III. RECAPITULACIÓN VALORATIVA COMPARADA

- (335) El Compendio recoge sentencias elegidas y facilitadas a los expertos por los jueces participantes en el Proyecto Al-Invest Verde que dan cuenta de las resoluciones judiciales y de órganos administrativos más recientes y significativas en materia de marcas, con lo que se obtiene una muestra representativa, que no exhaustiva, del estado alcanzado en los países de MERCOSUR y Chile. Sin duda, se trata de un primer paso en el análisis de la aplicación judicial y de los órganos administrativos (con competencias equiparables en cierta medida a los órganos jurisdiccionales), que abre el camino a nuevos desarrollos que se centren en aspectos más concretos que en esta recapitulación valorativa se indican para conseguir unas mejores prácticas.
- (336) Sin perjuicio de la atención que se va a realizar a las distintas cuestiones de una manera más concreta, una primera valoración de carácter general es positiva en los dos enfoques que se planteaban al iniciar el Compendio: la consecución de una mayor armonización y de *best practices*.
- (337) Desde el primer enfoque, salvo en algún punto particular, y dejando aparte cuestiones procesales, no existen grandes diferencias entre los países miembros de MERCOSUR y Chile en la aplicación del Derecho marcario, por lo que se está en condiciones óptimas para acometer una verdadera armonización del Derecho con normas de mínimos en un nivel más alto o -incluso- con una regulación de MERCOSUR con aplicación directa en los distintos países, que podría adoptarse en un momento posterior, a imagen de lo que ha sucedido en la Unión Europea, posibilitando la coexistencia de los derechos nacionales con un título propio de MERCOSUR. La armonización debería ser más ambiciosa que la pretendida por el Protocolo sobre armonización de normas sobre propiedad intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen (en adelante, el el Protocolo MERCOSUR o el Protocolo), que no ha tenido demasiado éxito al ser ratificado solo por Paraguay y Uruguay, únicos países en los que está en vigor, junto con Bolivia por su adhesión a MERCOSUR posterior a su firma, y que, en cualquier caso, no supone un nivel de armonización que supere el establecido por el Convenio de la Unión de París y por el Acuerdo de los ADPIC, tratados internacionales que han sido ratificados por los países de MERCOSUR, de manera que poco aporta el Protocolo más allá de algunas normas a las que más adelante se hará referencia. Sin duda, cualquier avance en la armonización de las normas sobre propiedad intelectual incidiría positivamente en la consecución de un mercado interior.
- (338) Desde el segundo enfoque, las sentencias y resoluciones analizadas son de gran altura técnico-jurídica, por lo que la consecución de *best practices* debe basarse, en

el continuo intercambio de conocimiento y en la mejora de acceso a las resoluciones mediante la creación de bases de datos, de manera que pueda contrastarse las prácticas y la doctrina sentada por los tribunales con la de aquellos sistemas más avanzados, con mayor número de casos, bases de datos consolidadas y una mayor experiencia en la resolución de casos y la armonización del Derecho, como es el caso de la Unión Europea. Por ello, a continuación, en la medida que permiten las resoluciones reseñadas, se introduce una valoración *in-out*: entre las resoluciones de los distintos países participantes y con la doctrina y jurisprudencia europea.

Signos que pueden ser marca.

- (339) Para poder ser objeto de una marca los signos deben tener una determinada estructura que les haga aptos para distinguir productos y servicios en abstracto, lo que plantea la aptitud de los colores para constituir un signo protegido como marca. Si en un principio el color puede considerarse una propiedad de un producto y, por ende, resultar excluido de su protección como marca, no puede descartarse que puesto en relación con un producto o servicio adquiera distintividad y pueda cumplir las funciones de la marca (STJUE C-104/01 de 6 de mayo de 2003 – Libertel, ECLI:EU:C:2003:244), siempre que analizado el contexto su titular no obtenga indebidamente una ventaja competitiva, tal y como considera acertadamente la Sentencia argentina n.º 2837/2016/CA1, de 30 de abril de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III – IPS SAICyF (marca figurativa), y como se recoge también en la STJUE C-49/02 de 24 de junio de 2004 – Heidelberger Bauchemie (ECLI:EU:C:2004:384).
- (340) La misma pregunta sobre la aptitud para cumplir la función esencial de la marca por su carácter ornamental se plantea respecto de las marcas consistentes en un patrón, signo que no podrá acceder al registro cuando difícilmente los consumidores puedan asociar la marca-patrón con un determinado origen empresarial, si bien se admite su registro en los casos de *secondary meaning*, tal y como acertadamente ha señalado la Sentencia de la Sala 31 del Tribunal Federal de Río de Janeiro de 2 de abril de 2016 – marcas figurativas «griego» y «arroz» – HAVAIANAS, y se sigue también en la STGUE T-275/21 de 19 de octubre de 2022 – Louis Vuitton (ECLI:EU:T:2022:654).
- (341) La forma de los productos puede ser protegible como marca siempre que no sea la forma necesaria o impuesta por la naturaleza o función del producto o su forma usual o corriente, pues en estos casos se trata de una forma arbitraria o característica que puede ser tan distintiva o diferenciadora como cualquier signo (Sentencia de 30 de agosto de 2022 de la Sala I de la Cámara Federal de la Plata – esfera de chocolate; Sentencia N.º 661/2020, de 22 de diciembre de 2020 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Uruguay – CROCS; Sentencia de la Sala 9 del Tribunal Federal de Río de Janeiro de 2 de abril de 2017 – Vigor Gregor).

- (342) Faltan en el Compendio resoluciones que hubieren podido abordar la aptitud para acceder al registro de signos denominativos, que en general gozan claramente de distintividad, pero que por su finalidad o que por su extensión pueden carecer de ella, como ocurre por ejemplo con algunos eslóganes o lemas publicitarios cuando se componen de textos complejos y difíciles de recordar (véase, STJUE C-299/99 de 18 de junio de 2002 – Philips, ECLI:EU:C:2002:377). En relación con esta cuestión, es muy interesante la Sentencia de la Sala 9 del Tribunal Federal de Río de Janeiro, de 2 de abril de 2016– O MUNDO É DOS NETS, que deniega el acceso al registro de esta frase o lema por su finalidad publicitaria, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley nº. 9.279, de 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, y no haberse acreditado su distintividad sobrevenida.
- (343) El registro como marca de algunos signos no convencionales como las denominadas marcas de posición se ha admitido solo si el consumidor es capaz de identificar tal posición (en el caso, el color rojo en la suela del zapato) con la procedencia empresarial del producto, como se ha reconocido Sentencia nº 5082257-22.2023.4.02.5101/RJ, 13ª Vara Federal de Río de Janeiro – Clermon et Associés vs. INPI – Louboutin, y en la Unión Europea en la STJUE C-184/21 de 22 de diciembre de 2022 – Louboutin (ECLI:EU:C:2022:1016).
- (344) No se han incorporado en esta versión sentencias que aborden el acceso al registro de marcas no visuales o no representadas gráficamente en el registro. Esta es una cuestión de importancia por las diferencias legislativas entre los países, en especial por la previsión expresa de la legislación brasileña de que solo son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles - «*São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis*»- (art. 122 de la Ley nº. 9.279, de 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial – *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*), que ha llevado a que el Protocolo prevea que los estados parte podrán exigir que los signos registrables sean visualmente perceptibles (art. 5.2 del Protocolo). Ello no obstante, en la Sentencia uruguayaya N.º 58/2020 de 15 de febrero de 2024 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo – BIMBO, se aborda la confusión entre dos signos consistentes en melodías, por lo que puede afirmarse que no se plantea obstáculo para aceptar las marcas sonoras. En Europa, hasta la reforma de 2018 se exigía que los signos pudieran ser representados gráficamente, lo que no impidió la admisión de los signos sonoros siempre que pudieran identificarse de forma clara y precisa visualmente (STJCE C-283/01 de 27 de noviembre de 2003 – Shield Mark (ECLI:EU:C:2003:641). Tras la desaparición de este requisito cabe su registro por otros medios, como grabaciones sonoras. No se ha admitido, en cambio, el registro como marca de los signos olfativos debido a la dificultad hoy en día de que los olores se conserven de

forma duradera y estable (STJCE C-273/00 de 12 de diciembre de 2002 – Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748). Para nuevos desarrollos del Compendio sería de interés incidir el estudio del registro de signos sonoros y olfativos para determinar el grado de admisibilidad de estos en los distintos países y, en su caso, proponer avances en la armonización legislativa tomando como referencia el estado de la cuestión en la Unión Europea.

Prohibiciones de registro.

- (345) En sede de prohibiciones absolutas se han incluido sentencias en las que se analizan las prohibiciones de inscribir signos descriptivos y engañosos cuya aptitud distintiva se analiza en relación con los productos que identifican. En el Acuerdo y Sentencia N.º 694 de 19 de octubre de 2022, de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Sala Penal – pallet, se admite el registro de una marca tridimensional consistente en la figura de un pallet para servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes porque, aunque a nivel conceptual es un signo descriptivo o genérico, la reivindicación de los colores le dota de distintividad o *secondary meaning*. En cambio, la Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de 23 de noviembre de 2023 – TAKIS, no admite el registro de la marca tridimensional consistente en un barquillo doblado en forma de espiral en tonos azul para identificar alimentos como papas fritas, nueces, distintos tipos de semillas, bocadillos a base de maíz o palomitas de maíz por considerar la marca figurativa descriptiva o genérica e inducir a error y desorientar a los consumidores sobre las características o cualidades de los productos identificados. Otras sentencias incluidas rechazan el registro de signos que consisten en indicaciones geográficas comunes (Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile de 29 de noviembre de 2023 – Mar de Juan Fernández) o en denominaciones que pertenecen al acervo cultural común (Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile de 19 de enero de 2023 – SHEUEN). Posteriores desarrollos del Compendio podrían incluir resoluciones sobre otras prohibiciones absolutas como las formas que dotan de un determinado valor a los productos o servicios (STJUE C 205/13 de 18 de septiembre de 2014 – Hauck, ECLI:EU:C:2014:2233), si bien la diferenciación estética que dota de dicho valor adicional puede tenerse precisamente en cuenta para acreditar la distintividad de la forma por su identificación con una determinada procedencia empresarial como ha señalado la STPICE T-460/05 de 10 de octubre de 2007 – Bang & Olufsen, ECLI:EU:T:2007:304); las indicaciones que vulneran las reservas de denominación establecidas para las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas o denominaciones varietales; o que entran en conflicto con la Ley, el orden público o las buenas costumbres (como por ejemplo, se ha analizado en las SSTGUE T-683/18 de 12 de diciembre de 2019 – Conte [Cannabis Store Amsterdam], ECLI:EU:T:2019:855, y T-1/17 de 15 de marzo de 2018 – La Mafia se sienta a la mesa, ECLI:EU:T:2018:146).

- (346) Las resoluciones sobre prohibiciones relativas seleccionadas se han centrado en el análisis comparativo entre marcas para determinar si existe riesgo de confusión. La confusión debe determinarse a partir de un examen o apreciación de conjunto de los signos enfrentados, comprobando las semejanzas desde un punto de vista gráfico, fonético (Sentencia de la 1ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo [Apelación Civil n°: 1068017-67.2020.8.26.0100] – IBAR/IBR) y conceptual, desechando un análisis de detalle que haga prevalecer las diferencias frente a las semejanzas (Acuerdo y Sentencia del 3 de julio de 2023, de la Corte Suprema de Justicia, sala Penal – NILSON VALENTINO), y en el que los términos genéricos o que se hayan convertido en usuales no tendrán relevancia o esta será mínima (Sentencia n.º 2678/2014 de 21 de octubre de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina, Sala II – SEPAREMOS JUNTOS; Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile de 29 de noviembre de 2023 – Mar de Juan Fernández; Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo [Apelación Civil n°: 1047850-58.2022.8.26.0100] – ZEOLITA ULTRAFINA).
- (347) En esta labor comparativa se toma como referencia el consumidor promedio cuando se trata de productos de consumo masivo (Sentencia N.º 58/2020 de 15 de febrero de 2024 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Uruguay – BIMBO). Convendría profundizar en el estudio del estándar de consumidor medio en los países de MERCOSUR, sobre todo para comprobar en ulteriores sentencias y resoluciones si existe alguna delimitación del consumidor medio más concreta y valorar si es trasladable el estándar jurídico europeo que parte de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (STJCE C-421/04 de 9 de marzo de 2006 – Matratzen, ECLI:EU:C:2006:164), cuyo grado de atención variará según el supuesto analizado, difiriendo según se trata de productos de consumo generalizado y de escaso valor o de productos complejos y valiosos en cuyo caso el estándar del consumidor puede llegar a asimilarse al de un profesional altamente especializado (STJCE C-361/04 P de 12 de enero de 2006 – Claude Ruiz-Picasso, ECLI:EU:C:2006:25).
- (348) En materia de confusión, la construcción de pautas de enjuiciamiento a partir de las mencionadas de carácter general mediante la incorporación de nuevas resoluciones y sentencias es una línea futura de trabajo, de modo que pueda conocerse la posición de los tribunales sobre aspectos concretos como los términos extranjeros, la relevancia de los signos gráficos en marcas mixtas o la influencia del grado de conocimiento de la marca (véase, sobre este último aspecto, STJCE C-342/97 de 22 de junio de 1999 – Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323). Igualmente, sería de interés contar con los criterios para determinar la identidad o similitud de productos y servicios, que no depende de la pertenencia a una u otra clase del Nomenclátor

Internacional sino de la naturaleza, destino, utilización o canales de venta y del carácter sustitutivo, complementario o accesorio que unos productos y servicios tengan con otros a juicio del consumidor (STPICE T-150/04 de 11 de julio de 2007 – Mülhens, ECLI:EU:T:2007:214); así como con resoluciones que aborden el riesgo de asociación (como, respecto de una marca renombrada ha hecho, Acuerdo y Sentencia N° 147 del 18 de julio de 2016, de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Sala Penal – GUCCI) y la confusión con otros derechos anteriores (derechos de propiedad industrial e intelectual, nombres de dominio, nombres de personas físicas, razones o denominaciones sociales).

- (349) De las sentencias incluidas en el apartado de marca notoria y renombrada se infiere que el concepto de confusión no difiere de lo dicho respecto de las marcas ordinarias. Como recoge la Sentencia n.º 7790/2017, de 16 de abril de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal– NORDELTA, el juez debe situarse en el lugar del público consumidor y atender a la impresión de conjunto de un consumidor medio, mediante la aprehensión espontánea de las marcas enfrentadas, sin desmenuzarlas, examinándolas globalmente y en forma sucesiva (véase, también, Sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile de 10 de mayo de 2023 – CALVIN KLEIN). Esta Sentencia distingue las marcas notoriamente conocidas del artículo 6 bis CUP de las marcas celebres o renombradas, pero parece otorgar este último carácter a las marcas que, por su difusión entre el «público relevante» puedan ser objeto de aprovechamiento de su prestigio o de dilución. Hubiera sido más adecuado hacer depender la calificación de marca célebre o notoria del conocimiento de la marca más allá del «público relevante», esto es, de los destinatarios de los productos o servicios, hecho que justifica su protección fuera del principio de especialidad en los casos de confusión y su defensa frente a las conductas de aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca renombrada anterior. Este efecto se produce cuando se evoca o se produce una conexión entre signos del que derive un perjuicio para el titular de la marca renombrada o un aprovechamiento indebido de su prestigio (Sentencia de la Sala 31 del Tribunal Federal de Río de Janeiro de 2 de abril de 2012 – GUCCI y GUCCIO GUCCI), por ejemplo, por la existencia de un grupo de marcas con un término coincidente (STGUE T-518/13 de 5 de julio de 2016 – Future Enterprises, ECLI:EU:T:2016:389) o la adición de un sufijo o prefijo a un signo reputado (Acuerdo y Sentencia N° 147 del 18 de julio de 2016, de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Sala Penal – GUCCI).
- (350) El carácter notorio o renombrado de una marca debe acreditarse a partir de factores como los recogidos en el Proceso Digital n°: 1000565-40.2023.8.26.0260, 2ª Vara Regional Empresarial y de Conflictos relacionados con la Arbitraje, Juez Andrea Palma Galhardo, juzgado el 04/08/2023, DJe 08/08/2023. BALENCIAGA contra TINA BOUTIQUE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA.: 1) el grado de conocimiento o

reconocimiento de la marca en el sector relevante del público; 2) la duración, alcance y área geográfica de cualquier uso de la marca; 3) la duración, alcance y área geográfica de cualquier promoción de la marca, incluida la publicidad o la publicidad y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos y/o servicios a los que se aplica la marca; 4) la duración y área geográfica de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen el uso o reconocimiento de la marca; 5) el historial de aplicación exitosa de los derechos en la marca, en particular, la medida en que la marca fue reconocida como bien conocida por las autoridades competentes; 6) el valor asociado con la marca; factores que no difieren de los tenidos en cuenta por la jurisprudencia europea (SSTJCE C-375/97 de 14 de septiembre de 1999 – General Motors, ECLI:EU:C:1999:408 y C-301/07 de 6 de octubre de 2009 – PAGO International, ECLI:EU:C:2009:611) y que son conformes con las indicaciones recogidas en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI de 1999. Por lo demás, las sentencias analizadas aclaran que la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas se produce «a futuro» frente a signos posteriores a la adquisición de dicho carácter (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil de 13 de agosto de 2018 – MAC D’ORO).

Derecho a la marca

- (351) Sobre el derecho a la marca se ha introducido en el Compendio la Sentencia n.º CSJ 691/2014(50-P) de 25 de agosto de 2015 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, Sala I – F-NANDITO, sobre la necesidad de acreditar un interés legítimo para solicitar el registro de una marca, exigencia que recoge la legislación argentina para evitar los registros especulativos y que contrasta con el principio de apertura total al registro de marca que rige en otros ordenamientos como el paraguayo o chileno, entre los países participantes, y el europeo (arts. 5y 6 RMUE) o español (art. 3.1 LM).
- (352) En realidad, a diferencia de lo que ocurre en otros derechos de propiedad intelectual, en los que existe un autor de la creación que tendrá derecho a la propiedad intelectual que la protege (*ad. ex.* la patente para el titular o causahabiente de la invención), no existe un verdadero derecho a la marca en tanto que el signo que se pretende proteger para la identificación de los productos no es propiamente una creación sobre la que ya exista un derecho. Y tampoco tiene sentido limitar el registro, como hace el artículo 121 de la mencionada Ley brasileña de marcas, a la actividad que se ejerza efectiva y lícitamente, de modo directo o a través de empresa, puesto que limita el interés de una empresa en registrar marcas para productos o servicios que puedan ser objeto de una actividad futuro; marcas que, además, no caducarán hasta transcurrido el plazo para cumplir con su obligación de uso.

- (353) Sí son importantes, en cambio, los mecanismos de defensa ante la apropiación indebida de marcas, como ocurre cuando con registros fraudulentos o en violación de obligaciones legales o contractuales se defrauden las expectativas legítimas de un tercero sobre derechos anteriores, que pueden consistir en una acción reivindicatoria de la marca, la solicitud de nulidad de la marca inscrita de mala fe o de manera fraudulenta y en el ejercicio de acciones por competencia desleal. Estas cuestiones de enorme interés deben abordarse en posteriores desarrollos del Compendio.

Contenido del derecho de marca

- (354) El derecho de marca otorga a su titular un derecho de exclusiva que le faculta a prohibir a los terceros, si no cuentan con su autorización o se amparan en una de las limitaciones o excepciones al derecho de marca, el uso de la marca en el tráfico económico para productos o servicios siempre que se menoscaben las funciones de la marca, tanto si se existe doble identidad de signos y productos y servicios en el caso de marcas ordinarias (STJCE C-17/06 de 11 de septiembre de 2007 – Céline, ECLI:EU:C:2007:497) o no es así, como sucede en el caso de las marcas renombradas, cuya protección alcanza a productos distintos (STJCE C-292/00 de 9 de enero de 2003 – Davidoff, ECLI:EU:C:2003:9).
- (355) En este sede, resulta de sumo interés profundizar en la determinación de los usos marcariamente relevantes, que son los usos en el tráfico económico en relación con productos y servicios, en el curso de operaciones comerciales (STJCE C-245/02 de 16 de noviembre de 2004 – Anheuser-Busch, ECLI:EU:C:2004:717) o de una actividad empresarial o profesional con ánimo de lucro, por contraposición a usos en el ámbito estrictamente privado (STJUE C-236/08 a C-238/08 de 23 de marzo de 2010 – Google France, ECLI:EU:C:2008:389) o que constituyan una manifestación de la libertad de expresión (Sentencia n.º 4527/2019 de 4 de junio de 2024 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – LALIGA).
- (356) Si en general el derecho de marca se atribuye a la marca registrada, el artículo 8 del Protocolo permite proteger a la «marca de hecho» frente al registro de posterior de una marca cuando el signo anterior ha sido usado de forma pública, pacífica y de buena fe durante un plazo mínimo de 6 meses. Ello implica que cualquier persona física o jurídica que en un país en el que esté vigente el Protocolo (Paraguay, Uruguay y Bolivia), use un signo en su país para identificar productos y servicios, podrá reclamar en dicho país o en otro en los que esté vigente el Protocolo protección ante la solicitud de un registro marcario posterior, siempre que a su vez solicite el registro de su marca. Pese a que el Protocolo no está vigente en Argentina y en su legislación marcaria no hay mención alguna a las «marcas de hecho», su protección ha sido reconocida por la jurisprudencia (Sentencia argentina n.º 3299/2023, de la Cámara Federal de Resistencia, de 17 de agosto de 2023 – CANAL 9, N9 FEDERAL y NG

FEDERAL). Esta protección de las «marcas de hecho» no tiene correspondencia en el sistema europeo, en el que el Derecho de marcas solo ofrece protección a las marcas usadas frente a registros fraudulentos o de mala fe (art. 59.1 *b* RMUE) o a las marcas notoriamente conocidas conforme al artículo 6 *bis* del Convenio de la Unión de París.

- (357) Convendría completar el Compendio con la introducción de nuevas sentencias sobre el alcance general de la protección jurídica de las marcas ordinarias, que abarca tanto el riesgo de confusión (Sentencia del 30 de agosto de 2022 de la Sala I de la Cámara Federal de la Plata – esfera de chocolate), como el riesgo de asociación (Sentencia N.º 122/2023 del Tribunal de Apelaciones Civil de 7º turno de Uruguay, de fecha 14 de junio de 2023– MERCADO LIBRE; Sentencia n.º 1001671-37.2023.8.26.0260 de la Vara Regional Empresarial y de Conflictos Relacionados con el Arbitraje de Brasil – META. En cuanto a la determinación de la confusión no se encuentran en esta sede diferencias respecto de lo visto en las resoluciones sobre nulidad (ver Sentencia de la Cámara de la ciudad de Posadas, de 21 de agosto de 2019 – Iguazú Jungle Lodge, o Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo (Proceso Digital n.º 1023011-65.2023.8.26.0477) – TITANIUM LUBRIFICANTES INDÚSTRIA LTDA - ME. vs. BERTLUB INDÚSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA), pese a que en materia de infracción podría prestarse mayor atención a circunstancias de mercado, además de centrar el análisis en la comparación de los signos y productos al modo en que ha de realizarse en materia de nulidad. Tampoco en la jurisprudencia europea está tan clara esta diferenciación.
- (358) En materia de infracción, ha suscitado la atención de los tribunales la imputación de responsabilidad a los operadores de mercado en línea. De forma muy acertada, se ha seleccionado para el Compendio la Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, de 21 de mayo de 2015, Sala III – NIKE, que sigue la doctrina de la STJUE C-324/09 de 12 de julio de 2011 – L’Oréal, ECLI:EU:C:2011:474, que atribuye la responsabilidad al operador de un mercado en línea cuando este optimiza la presentación de la oferta o venta o se encarga de promoverla, renunciando a una posición neutra entre el oferente y los potenciales clientes. En cambio, si no se adopta un comportamiento activo no puede afirmarse que el operador realiza un uso marcariamente relevante. De desempeñar este papel activo responderá cuando no tome las medidas tecnológicas necesarias para evitar que en su web se vendan productos que infrinjan derechos de marca. Tampoco se ha considerado que la prestación de servicios a favor del cliente de los operadores de mercados en línea es un uso marcariamente relevante y, por tanto, eventualmente infractor, como puede ser el caso de la prestación de servicios de referenciación de anuncios o adwords, que consisten en la utilización de marcas ajenas como palabras clave en los motores de búsqueda siempre que la marca utilizada no aparezca en la

publicidad o web asociada a los resultados de la búsqueda por palabra clave (STJUE C-236/08 a C-238/08 de 23 de marzo de 2010 – Google France, ECLI:EU:C:2008:389). Como tampoco se ha reputado responsable al operador de mercados *online* cuando en el mismo mercado se ofrecen productos y servicios propios y de terceros si no se establece «un vínculo entre los servicios ofrecidos por el operador y el signo en cuestión, debido a que un usuario normalmente informado y razonablemente atento podría creer que es ese operador quien comercializa en su propio nombre y por cuenta propia el producto para el que se utiliza dicho signo» (STJUE C-148/21 de 22 de diciembre de 2022 – Louboutin, ECLI:EU:C:2022:1016); cuando se realizan trabajos de maquila o similares en los que el empresario se limita a manipular el producto o la presentación del producto que ya porta la marca cuestionada a fin de efectuar las operaciones técnicas encomendadas (STJUE C-119/10 de 15 de diciembre de 2011 – Frisdranken Industrie Winters, ECLI:EU:C:2011:837); o se prestan servicios de depósito cuyo objeto son productos portadores de la marca ajena (STJUE C-567/18 de 2 de abril de 2020 – Coty Germany, ECLI:EU:C:2020:267). Evidentemente, distinta es la posición de los clientes de estos mercados *online* que ofrecen los productos o servicios con una marca ajena.

- (359) Otro apartado en el que cabe completar el Compendio es el relativo a las excepciones y limitaciones del derecho de marca. Podrían seleccionarse sentencias que abordaran el uso de los nombres y direcciones propios de una persona física o jurídica, la utilización descriptiva de la marca e, incluso, sobre los supuestos en que el derecho de marca no puede ejercerse contra una marca ajena registrada posteriormente. También sobre el agotamiento del derecho resultaría de interés profundizar en sus presupuestos y en sus excepciones, por ejemplo, en los casos de reembalaje o reetiquetado o sustracción de la marca original. En esta materia, se han introducido en el Compendio el Acuerdo y Sentencia N.º 1456, de 25 octubre de 2017 de la Corte Suprema de Justicia – ERAS GROUP, S.R.L. que destaca la relevancia que tiene para el libre comercio el principio del agotamiento. A diferencia de lo que ocurre en otros países de MERCOSUR como Argentina donde rige el agotamiento nacional (Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, de 21 de mayo de 2015, Sala III – NIKE), o de la Unión Europea donde el agotamiento tiene alcance regional (STJCE C-355/96 de 16 de julio de 1998 – Silhouette International, ECLI:EU:C:1998:374), en el Paraguay el agotamiento es internacional, lo que abre el debate sobre la conveniencia de introducir en el Protocolo MERCOSUR, que nada dice sobre el alcance territorial del agotamiento, una mención específica que establezca el agotamiento regional, más acorde en principio con los objetivos de MERCOSUR de lograr una zona regional de libre comercio. Por su parte la Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo (Apelación Civil n.º: 1074209-45.2022.8.26.0100) – Lorben, versa sobre agotamiento de la marca y su uso en mercados *online*. En la Sentencia del Tribunal

de Sentencia Penal de Asunción, Paraguay del 27 de agosto de 2012 – HERING se analiza un supuesto de reetiquetado de productos, que se enfoca desde el punto de vista penal, sin aportar doctrina sobre las condiciones en que el reetiquetado impide o no el agotamiento del derecho. En este punto es de interés la doctrina de la STJCE C-349/95 de 11 de noviembre de 1997 – Loendersloot (ECLI:EU:C:1997:530), en virtud de la cual el reetiquetado «no permite al titular de la marca oponerse a la nueva colocación de ésta cuanto tal utilización de su derecho de marca contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros y la nueva colocación de la marca se ha hecho de tal manera que se han respetado los intereses legítimos del titular de la marca. La protección de estos intereses legítimos implica, en particular, que el estado original del producto contenido en el envase no pueda resultar afectado y que la nueva colocación de la marca no se haga de forma que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular».

Obligación de uso de la marca

- (360) La obligación de uso de la marca es una institución central del Derecho de marcas que en las sentencias seleccionadas se ha abordado como causa de caducidad, aunque debería tener también relevancia en los procedimientos por infracción y de nulidad e, incluso, en el trámite de oposición al registro. Dicho esto, las sentencias seleccionadas, entre las que puede destacarse la Sentencia N.º 90 de fecha 7 de marzo de 2024, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Uruguay – CHAMPION, configuran la obligación de uso de modo equiparable a la jurisprudencia europea. Se exige que el uso sea real y efectivo, esto es, público y externo, a título de marca por cuanto debe establecer un vínculo claro entre el signo y los productos y servicios identificados (Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, de 10 de febrero de 2023, Sala III – UNITED COLORS OF BENETTON), que excluye todo uso simbólico o meramente aparente, sin que sirva la mera transferencia o licencia de la marca como un uso suficiente (Acuerdo y Sentencia N.º 8 del 6 de febrero de 2008 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil – LADO AVESSO), y exige ser realizado en forma que no altere el carácter distintivo del signo inscrito.
- (361) Los aspectos territoriales merecen atención separada por cuanto en Paraguay se aplica el artículo 16.2 del Protocolo MERCOSUR y, por consiguiente, el uso en cualquiera de los países parte de MERCOSUR impide el ejercicio de acciones de cancelación (Acuerdo y Sentencia N.º 164 del 23 de diciembre de 2021 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, de Asunción – EPK). La misma regla debería aplicarse en Uruguay, país que también ha incorporado el Protocolo. Sin embargo, llama la atención que no se ha considerado así debido a que normas posteriores a la ley que incorporó el Protocolo exigen que el uso debe darse en territorio nacional o a partir del mismo con fines de exportación (Sentencia N.º 90 de

fecha 7 de marzo de 2024, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Uruguay – CHAMPION). Una armonización en este punto parecería necesaria en MERCOSUR pese a la falta de una marca unitaria.

- (362) Dada la importancia de la obligación de uso, convendría abordar algunas cuestiones como la obligación de uso de la marca para todos los productos y servicios para los que se ha registrado, de modo que puedan comprobarse los criterios seguidos en los distintos países. Como se destaca acertadamente en la mencionada Sentencia CHAMPION, el uso obligatorio es un concepto jurídico indeterminado que debe interpretarse en términos más estrictos que el uso infractor, con dos consecuencias prácticas muy importantes: la primera, que ya se ha mencionado, es que el uso debe realizarse en forma que no altere el carácter distintivo del signo registrado, de modo que no basta con un uso en forma similar para cumplir la obligación sin perjuicio de que las acciones podrán ejercitarse para impedir el uso de marcas con signos similares; la segunda es que el uso en relación con unos productos o servicios no debe valer para todos los incluidos en la misma clase, ni para productos o servicios similares, sino solo para aquellos que formen parte del mismo concepto, categoría o subcategoría coherente de productos o servicios, sin perjuicio también de que el uso infractor puede darse por la utilización del signo confundible en productos o servicios simplemente similares (véase, STGUE T-269/18 de 8 de mayo de 2019 – Inditex, ECLI:EU:T:2019:306), o STPICE T-256/04 de 13 de febrero de 2007 – Mundipharma, ECLI:EU:T:2007:46). Este último aspecto ha merecido la atención del artículo 15.2 del Protocolo MERCOSUR al señalar que los «Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca podrán prever la caducidad parcial del registro cuando la falta de uso sólo afectara a alguno o algunos de los productos o servicios distinguidos por la marca».
- (363) Las causas justificativas de la falta de uso también podrían ser objeto de atención en posteriores desarrollos. Sobre este punto puede citarse la STJCE C-246/05 de 14 de junio de 2007 – Häupl, ECLI:EU:C:2007:340, en la que se consideró justificado el incumplimiento del deber de uso cuando es debido a una causa ajena a la voluntad del titular de la marca que, de forma directa, obstaculiza la realización del uso requerido a estos efectos, en el sentido de que determina que ese uso no sea razonable, y no de que necesariamente lo imposibilite absoluta y objetivamente, sin que el titular de la marca pueda evitar esta situación por medio de la adopción de medidas adecuadas como un cambio en su estrategia empresarial

La marca como objeto de propiedad

- (364) En el apartado relativa a la marca como objeto de propiedad se han introducido dos interesantes pronunciamientos argentinos sobre los problemas que plantea la regulación sobre copropiedad de la marca al exigir el acuerdo unánime de los

comuneros para la renovación de la marca cuando debe considerarse como un acto de administración diferenciado de los actos de disposición, para los que sí es apropiada la regla de la unanimidad (Sentencia n.º 11187/2021 de 24 octubre de 2024 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – GINEVRA y Sentencia n.º 14526/2015 de la Cámara Federal de Tucuman, de 6 de mayo de 2021 – Haure).

- (365) No se han abordado los contratos de cesión y licencia de marcas por cuanto, al igual que ocurre con la cotitularidad de la marca, el Derecho nacional juega un papel muy relevante como supletorio de las normas marcarias que son escasas en la materia. Por tanto, es un tema que queda abierto a futuros desarrollos del Compendio.

Extinción del derecho de marca

- (366) En materia de nulidad se han introducido dos sentencias: en la Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo (Apelación Civil n.º 1040575-58.2022.8.26.0100) – JAZZ RESTÔ E BURGERS se valora el uso previo para mantener la vigencia del registro posterior y evitar la declaración de nulidad, lo que constituye un criterio particular que no se ha utilizado en otros países ni en la Unión Europea con dicho alcance, aunque sí para determinar otros aspectos como la adquisición de distintividad del signo o del prestigio de la marca; en la Sentencia de 16 de septiembre de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina, Sala II – Bremen se considera nula una marca registrada por existir como derecho prioritario una «marca de hecho» y, en cierta manera, aunque no se reconoce expresamente, considerar el registro de mala fe o en fraude de los derechos del titular de la «marca de hecho».
- (367) Las sentencias sobre caducidad de la marca seleccionadas tienen como causa la falta de uso de la marca, cuestión que ya ha sido tratada en el punto 5 del Compendio, por lo que en este epígrafe solo se hace una referencia a los efectos de la caducidad, que no pueden equipararse a la cesión de la marca y a aspectos procesales como la carga de la prueba, que corresponde al titular de la marca cuya caducidad se solicita (Acuerdo y Sentencia N.º 42 del 22 de junio de 2015 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, cuarta sala de Asunción – AHYLEN), y la inadmisión como prueba, en tanto hecho nuevo, de un pronunciamiento sobre la obligación de uso de una jurisdicción ajena (Sentencia n.º 7363/2024 de 27 de junio de 2024 de la Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina, Sala II – MERCADO PLAY (& diseño).

Defensa del derecho de marca

- (368) En materia de acciones, la atención ha recaído en la acción de indemnización de daños y perjuicios, cuyos presupuestos y cuantificación ha suscitado el interés de los jueces participantes, aspectos en que las normas marcarias se integran con el Derecho común o privado nacional. Los pronunciamientos argentinos recogidos en la Sentencia de 30 de agosto de 2022 de la Sala I de la Cámara Federal de la Plata –

esfera de chocolate, Sentencia de la Cámara Federal de Mar del Plata, de 12 de febrero de 2021 – AMENTA FIDEL MARCELO Y OTRO c/ MINGRONE RICARDO JUAN Y OTRO y Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, de 21 de mayo de 2015, Sala III – NIKE, recogen los presupuestos de la acción: conducta antijurídica consistente en la infracción marcaria; imputación subjetiva y objetiva, siendo suficiente la culpa para dicha imputación, excluyéndose la exigencia de dolo; producción de un daño al titular del derecho; existencia de relación de causalidad entre la infracción marcaria y el daño causado al titular del derecho. La reclamación del daño moral se reconoce en el Proceso Digital n°: 1000565-40.2023.8.26.0260, 2ª Vara Regional Empresarial y de Conflictos relacionados con la Arbitraje – BALENCIAGA contra TINA BOUTIQUE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA., que permite otorgarlos a la persona jurídica. De las sentencias seleccionadas no se ha podido considerar si se distinguen los supuestos de primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados de otros supuestos de violación de marca, respecto de los que podría exigirse que el titular le advirtiera de la infracción para la procedencia del resarcimiento de daños. En todo caso, de no proceder dicho apercibimiento del titular de la marca podría entenderse que el infractor no ha incurrido en la negligencia o culpa necesaria para que procediera la acción.

- (369) En la jurisprudencia argentina parece consolidada la doctrina de los daños *in re ipsa*, como presunción *iuris tantum* de causación de los daños, al igual que ocurre en la jurisprudencia brasileña, y parece que es la línea que siguen los tribunales de los demás países como se compartió en las reuniones mantenidas durante la elaboración del Compendio. De modo que, como en algunas de las sentencias se destaca, el *quid* de la cuestión está en cuantificar el daño. Sobre esta cuestión, de los casos argentinos seleccionados, la Sentencia N.º 5647/2010 de 9 de noviembre de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III – ARCIEL recoge los criterios de cuantificación que reiteramos aquí: a) pérdida pecuniaria cada vez que alguien compra un producto con la marca objeto de infracción al creer que está comprando el producto original; b) pérdida de clientela o de futuras ventas si el producto que incluye la marca objeto de infracción es de mala calidad y su comprador no se percató de que no es el original o adecuado y abandona la marca para comprar un producto competidor, y c) daño a la reputación y prestigio del titular de la marca, cuando el comprador cree que el producto con la marca objeto de infracción es el legítimo y le atribuye al titular de la marca genérica la culpa de la mala calidad. La Sentencia n.º 1024277-63.2024.8.26.0506 del Tribunal Regional de Comercio y Arbitraje de Ribeirao Preto, CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO y NEW BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – FLAMENGO / NEW BALANCE, contiene los criterios seguidos en Brasil para cuantificar los daños: 1) las prestaciones que el perjudicado habría recibido si no se hubiera producido la infracción; 2) los beneficios obtenidos por el autor de la violación del derecho; o 3) la remuneración que el autor de la infracción habría pagado al titular del derecho

infringido por la concesión de una licencia que le permitiera explotar legalmente la propiedad. Acertadamente en esta sentencia se añade a los criterios seguidos en Argentina el de la licencia hipotética. Este criterio de cuantificación juega un papel muy relevante en aquellos supuestos de dificultad probatoria de los beneficios dejados de obtener o de los beneficios obtenidos por el infractor. La utilización de estos 3 criterios, junto con el reconocimiento de los daños morales como perjuicio indemnizable, es acorde con lo establecido en el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. No se ha observado que alguno de los países haya introducido en su legislación o los tribunales hayan concedido al titular de la marca como indemnización de daños y perjuicio un porcentaje mínimo de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, como reconoce el artículo 43.5 de la Ley de Marcas española. Para los casos de extrema dificultad probatoria podría valorarse la introducción de este mínimo indemnizatorio en una mejora de la armonización del Derecho de marcas en MERCOSUR.

- (370) Ulteriores desarrollos del Compendio habrían de centrarse en el estudio de las otras acciones en defensa del derecho de marcas, tales como la acción de cesación, de remoción de los efectos de la infracción, con especial atención a la posibilidad de cesión de las mercancías infractoras con fines humanitarios, o la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Respecto de la acción de cesación, la Sentencia brasileña que se cita en el párrafo de anterior ordena el pago de multas coercitivas con periodicidad diaria para el aseguramiento de la orden de cesación, lo que es de enorme relevancia para la efectividad de la medida.
- (371) Sobre la tutela cautelar se han seleccionado varias sentencias argentinas que analizan los presupuestos de las medidas cautelares: *fumus bonis iuris* o apariencia de buen derecho de la pretensión del demandante, *periculum in mora* o peligro de que el retraso en la adopción de la resolución definitiva la deje sin efectividad y la contracautela o fianza que debe prestarse para asegurar los daños producidos al demandado en caso de que finalmente no prospere la acción de infracción (Sentencia de 15 junio de 2023, de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – MCDONOUGH; Sentencia n.º 3299/2023, de la Cámara Federal de Resistencia, de 17 de agosto de 2023 – CANAL 9, N9 FEDERAL y NG FEDERAL; Sentencia N.º 3299/2023 de 17 de agosto de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – Neutrogena, Sentencia n.º 10346/2023 de 5 de diciembre de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – AMONG US (mixta); Sentencia de 30 de agosto de 2022 de la Sala I de la Cámara Federal de la Plata – esfera de chocolate). La tutela cautelar se fundamenta, aparte de en las normas procedimentales argentinas, en el artículo 50 del Acuerdo ADPIC. En estos casos se analizan las denominadas medidas

innovativas, también conocidas como anticipatorias, como es la cesación provisional de la conducta presuntamente infractora. Se ha señalado que en estos casos la admisibilidad de la conducta debe observar un criterio estricto, de manera que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y ha de examinarse la correspondencia de la medida cautelar con el grado de verosimilitud de la infracción del derecho de marca (*ad. ex.* Sentencia del caso Neutrogena). Respecto del *periculum in mora*, que en casos agravados permite la adopción de medidas cautelares *inaudita parte*, puede destacarse el pronunciamiento de la Sentencia en el caso AMONG US en virtud de la cual este peligro viene dado por la posibilidad cierta de que el demandado comience a operar en el mercado nacional, en forma concreta, bajo la marca y diseño registradas por este de mala fe o en perjuicio de una «marca de hecho anterior», generando una clientela que identifique el servicio o productos con esos signos, lo que ocasionaría a la actora un perjuicio de difícil reparación ulterior. En el caso, el perjuicio se causaba al titular de una marca en el exterior que identificaba un popular videojuego que iba a difundirse de forma masiva en Argentina, por lo que el registro de la marca argentina pretendía obstaculizar la identificación del videojuego en el mercado nacional con la marca que se utilizaba en el extranjero.

- (372) Sobre la prescripción de las acciones se han incluido también varias sentencias argentinas, de entre las que cabe destacar la Sentencia de la Cámara Federal de Mar del Plata, de 12 de febrero de 2021 – AMENTA FIDEL MARCELO Y OTRO c/ MINGRONE RICARDO JUAN Y OTRO, que considera respecto de la acción de cesación que cada acto de infracción permite el ejercicio de la correspondiente acción de cesación, de modo que el cómputo del plazo de prescripción de la acción tiene como *dies a quo* cada uno de los actos infractores. Esta aproximación es acorde con la jurisprudencia del TJUE sobre el artículo 94 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (STJUE C-186/18 de 14 de octubre de 2021 – Cánovas Pardo, ECLI:EU:C:2021:849).
- (373) El epígrafe del Compendio dedicado a la defensa del derecho de marca termina con las resoluciones sobre la protección de los signos distintivos por competencia desleal. En este apartado destaca la excelente Sentencia de 14 de junio de 2022, del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Cuarto Turno de Uruguay (Montevideo) – COLGATE, que acoge la doctrina de la protección complementaria por competencia desleal de la marca, de manera que se acude a esta protección para signos no registrados, respecto de los cuales no puede ejercitarse las acciones de infracción marcaria, o en los casos en que se acredita la concurrencia de circunstancias adicionales al ilícito marcario, esto es, como dice la Sentencia, cuando exista un *quid pluris* respecto de la infracción marcaria. En el caso de confusión de signos se afirma que el análisis tiene

que realizarse en concreto, atendiendo a todas las circunstancias fácticas, y no mediante la simple comparación de signos, y deberá verificarse la desviación de clientela o el aprovechamiento parasitario del esfuerzo ajeno. Esta sentencia se acompaña de varias brasileñas que protegen por competencia desleal como signos distintivos no registrados el *trade-dress* (Proceso 1000664-78.2021.8.26.0260 2ª Vara Regional Empresarial y de Conflictos relacionados con la Arbitraje, Jueza Andrea Palma Galhardo, fallado el 17 de julio de 2023 – SOIN vs. AROMASIL), los diseños de vestidos (Proceso Digital nº: 1131383-46.2021.8.26.0100, TJSP, 2ª Vara Empresarial y de Conflictos relacionados con el Arbitraje de la Comarca de la Capital, Juez Guilherme de Paula Nascente Nunes, juzgado el 16 de agosto de 2022 – MALHARIA E CONFECÇÕES ROSANA ZURITA LTDA E LOLITTA ZURITA HANNUD contra LE REVE BANDAGE E ACESSÓRIOS EIRELI) y otros artículos y accesorios (Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo, Proceso Digital nº 1002394-56.2023.8.26.0260) – UMBRO y FLAMENGO). En esta última sentencia, las acciones por competencia desleal se suman a las de infracción marcaria para proteger a las marcas renombradas frente a los actos que perjudican la reputación y el valor comercial de la marca. Se observa en Brasil, un mayor recurso a la protección por competencia desleal de signos distintivos renombrados, sobre todo en el sector de la moda. Esta protección reforzada bien podría acogerse en sede de marcas para los casos de marca registrada, como hacen otros países de MERCOSUR y prevé el artículo 11 del Protocolo en general, sin acotarlo a las marcas renombradas, en estos términos: «El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo, y de impedir a cualquiera realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución (*sic*) de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular». Pese al carácter general de la previsión contra la dilución del valor comercial y el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o su titular, evidentemente este efecto difícilmente podrá darse si la marca no tiene algún grado de renombre, como por lo demás parece inferirse de los casos que han resuelto los tribunales sobre la marca renombrada incluidos en el apartado 2.2.2 del Compendio. En aras de una mayor armonización en el ámbito de MERCOSUR sería conveniente unificar las normas sobre protección de la marca renombrada, haciéndole residir en el Derecho de marcas, con una clara distinción entre la protección de las marcas ordinarias y renombradas, de manera que se indique claramente que la protección reforzada solo corresponde a esta últimas.

- (374) Especial atención merece la Sentencia n.º 1001671-37.2023.8.26.0260 de la Vara Regional Empresarial y de Conflictos Relacionados con el Arbitraje de Brasil – META,

en la que se afirma que el uso de una marca registrada no puede considerarse desleal si no se acredita una conducta fraudulenta o deshonesta para atraer o desviar ilícitamente la clientela de terceros o la mala fe al solicitar el registro. Aunque en el caso se rechazó también la acción de infracción marcaria, la doctrina de esta sentencia es importante porque admite que en caso de nulidad de una marca registrada por registro fraudulento o de mala fe, el uso mientras estaba vigente la marca puede calificarse de desleal. Esta es una cuestión que se ha resuelto, a mi modo de ver, de forma acertada, pero sobre la que no existe una previsión específica en la legislación marcaria y puede haber diferencias en la aproximación de los tribunales de los distintos países de MERCOSUR. En el artículo 16 del Reglamento de la Marca de la Unión se prevé que el titular de una marca registrada de la Unión solo podrá ejercer las acciones por violación contra otra marca de la Unión o una marca nacional registrada posteriores si estas pueden declararse nulas, pero no hay previsión expresa sobre la calificación del uso previo de la marca registrada mientras estaba vigente.

Nombres comerciales y otros signos distintivos

- (375) El Compendio se cierra con la Sentencia de 16 de septiembre de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina, Sala II – Bremen, sobre el conflicto entre nombres comerciales y nombres de dominio. Las designaciones y signos anteriores merecen protección frente a posteriores signos, incluidos los nombres de dominio, cuando las actividades distinguidas son idénticas y puede llevarse a los consumidores a confusión sobre la procedencia empresarial. Se alude en la sentencia a la posible consideración de las designaciones anteriores como marcas de hecho.

IV. APÉNDICE DE SENTENCIAS CITADAS EN EL COMPENDIO

Argentina

Sentencia n.º 11187/2021 de 24 octubre de 2024 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – GINEVRA.

Sentencia de 16 de septiembre de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – Bremen.

Sentencia n.º 7363/2024 de 27 de junio de 2024 de la Cámara Civil y comercial federal, Sala II – MERCADO PLAY (& diseño).

Sentencia n.º 4527/2019 de 4 de junio de 2024 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – LALIGA.

Sentencia n.º 3455/2010 de 16 de mayo de 2024 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – JOHN FOOS FD.

Sentencia n.º 2837/2016/CA1, de 30 de abril de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III – IPS SAICyF (marca figurativa).

Sentencia n.º 7790/2017, de 16 de abril de 2024, de la Cámara Civil y Comercial Federal –SI– KIER JOFFE, ELÍAS MARTÍN C/ NORDELTA SA S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS – NORDELTA

Sentencia N.º 10346/2023 de 5 de diciembre de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – Neutrogena.

Sentencia n.º 11480/2023 de 31 octubre de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, de Argentina – MEDITRONICA ELECTROMEDICINA RAYOS X y diseño.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, de 10 de febrero de 2023, Sala III – UNITED COLORS OF BENETTON.

Sentencia N.º 5647/2010 de 9 de noviembre de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III – ARCIEL.

Sentencia n.º 2678/2014 de 21 de octubre de 2023 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – SEPAREMOS JUNTOS.

Sentencia n.º 3299/2023, de la Cámara Federal de Resistencia, de 17 de agosto de 2023 – CANAL 9, N9 FEDERAL y NG FEDERAL.

Sentencia de 15 de junio de 2023, de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – MCDONOUGH.

Sentencia de 30 de agosto de 2022 de la Sala I de la Cámara Federal de la Plata – esfera de chocolate.

Sentencia n.º 6234/2021 de 2 marzo de 2022 de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II – AMONG US (mixta).

Sentencia de la Cámara Federal de Mar del Plata, de 12 de febrero de 2021 – AMENTA FIDEL MARCELO Y OTRO c/ MINGRONE RICARDO JUAN Y OTRO.

Sentencia de la Cámara de la ciudad de Posadas, de 21 de agosto de 2019 – Iguazú Jungle Lodge.

Sentencia n.º CSJ 691/2014(50-P) de 25 de agosto de 2015 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I – F-NANDITO.

Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, de 21 de mayo de 2015, Sala III – NIKE.

Sentencia n.º 14526/2015 de la Cámara Federal de Tucuman, de 6 de mayo de 2021 HAURE, CLAUDIA ROXANA Y OTRO c/ HAURE, JUAN ALBERTO – Haure.

Brasil

Sentencia de la Sala 9 del Tribunal Federal de Río de Janeiro, de 2 de abril de 2016– O MUNDO É DOS NETS.

Sentencia n.º 1024277-63.2024.8.26.0506 del Tribunal Regional de Comercio y Arbitraje de Ribeirao Preto, CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO y NEW BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – FLAMENGO / NEW BALANCE.

Proceso Digital nº: 1000565-40.2023.8.26.0260, 2ª Vara Regional Empresarial y de Conflictos relacionados con la Arbitraje, Juez Andrea Palma Galhardo, juzgado el 04/08/2023, DJe 08/08/2023. BALENCIAGA contra TINA BOUTIQUE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA.

Sentencia n.º 1001671-37.2023.8.26.0260 de la Vara Regional Empresarial y de Conflictos Relacionados con el Arbitraje de Brasil – META.

Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo (Proceso Digital nº 1023011-65.2023.8.26.0477) – TITANIUM LUBRIFICANTES INDÚSTRIA LTDA - ME. vs. BERTLUB INDÚSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de São Paulo (Proceso Digital nº 1002394-56.2023.8.26.0260), caso DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A., DASS SUL CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO vs. HARLEY MODAS LTDA ME (HARLEY MODAS) – UMBRO y FLAMENGO.

Proceso 1000664-78.2021.8.26.0260 2ª Vara Regional Empresarial y de Conflictos relacionados con la Arbitraje, Jueza Andrea Palma Galhardo, fallado el 17 de julio de 2023 – SOIN vs. AROMASIL.

Sentencia nº 5082257-22.2023.4.02.5101/RJ, 13ª Vara Federal de Río de Janeiro – Clermon et Associés vs. INPI, Louboutin.

Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo (Apelación Civil nº: 1047850-58.2022.8.26.0100), ZEOQUANTIC COMÉRCIO DE COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA vs. MARIANA RIBEIRO DE CAMPOS E TEDDY ALAN – ZEOLITA ULTRAFINA.

Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo (Apelación Civil nº 1040575-58.2022.8.26.0100), ANDRE JACINTHO BERTI vs LE JAZZ BAR E RESTAURANTE LTDA. – JAZZ RESTÔ E BURGERS.

Proceso Digital nº: 1131383-46.2021.8.26.0100, TJSP, 2ª Vara Empresarial y de Conflictos relacionados con el Arbitraje de la Comarca de la Capital, Juez Guilherme de Paula Nascente Nunes, juzgado el 16 de agosto de 2022 – MALHARIA E CONFECÇÕES ROSANA ZURITA LTDA E LOLITTA ZURITA HANNUD contra LE REVE BANDAGE E ACESSÓRIOS EIRELI.

Sentencia de la 1ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de San Pablo (Apelación Civil nº: 1068017-67.2020.8.26.0100), INDÚSTRIAS BRASILEIRAS DE ARTIGOS REFRAATÁRIOS IBRAR LTDA vs IBR INDÚSTRIA BRASILEIRA DE REFRAATÁRIOS – IBAR/IBR.

Sentencia de la 2ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial del Tribunal de Justicia de São Paulo (Apelación Civil nº: 1074209-45.2022.8.26.0100), caso IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES vs. ANDRESSA SANTOS DE SOUZA – Lorben.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Brasil de 13 de agosto de 2018 – MAC D'ORO.

Sentencia de la Sala 9 del Tribunal Federal de Río de Janeiro de 2 de abril de 2017 – «Vigor Grego».

Sentencia de la Sala 31 del Tribunal Federal de Río de Janeiro de 2 de abril de 2016 – marcas figurativas «griego» y «arroz», HAVAIANAS.

Sentencia de la Sala 31 del Tribunal Federal de Río de Janeiro de 2 de abril de 2012 – GUCCI y GUCCIO GUCCI.

Chile

Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de 29 de noviembre de 2023 – Mar de Juan Fernández.

Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de 23 de noviembre de 2023 – TAKIS.

Sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile de 10 de mayo de 2023 – CALVIN KLEIN.

Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de 19 de enero de 2023 – SHEUEN.

Paraguay

Acuerdo y Sentencia N° 287 del 3 de julio de 2023, de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. *Juicio: «Valentino S.p.A c. Res. N° 909 del 27 de Noviembre de 2020 dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)»* – NILSON VALENTINO.

Acuerdo y Sentencia N° 694 del 19 de octubre de 2022, de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. *Expediente: «Chep Technology PYTY LIMITED c. Res. N° 534 de fecha 18 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DINAPI)»*– PALLET.

Acuerdo y Sentencia N° 64 del 4 de octubre de 2022, de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. *Juicio: «Johnson & Johnson c. La Química Farmacéutica S.A s. nulidad de registro de marca»* – DESITIN.

Acuerdo y Sentencia N° 164 del 23 de diciembre de 2021 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, de Asunción. *Juicio: «Legal Star INC. c. Bridgewood Capital Inc. s. Cancelación de marca por falta de uso»* – EPK.

Acuerdo y Sentencia N° 5 del 28 de febrero de 2020, del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, Asunción. *Expediente: «Babyliss Sarl c. Voyager S.A. s. nulidad de registro de marcas»* – BABYLISS.

Acuerdo y Sentencia N° 8 del 6 de febrero de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, *Juicio: «M.A FALLEIRO & CIA c. Héctor R. Ortiz Saccarello s. Acción de cancelación por falta de uso de marca»* – LADO AVESSO.

Acuerdo y Sentencia N° 1456, de 25 octubre de 2017 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Acción de inconstitucionalidad: *«Eras Group SRL c. el Artículo 11, 16, 29 del Decreto N° 6674/2016; 1 del Decreto N° 8790/06; Artículo 1 de la Resolución S.G. N° 432/08»* – ERAS GROUP, S.R.L.

Acuerdo y Sentencia N° 147 del 18 de julio de 2016, de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. *Juicio: «GUCCIO GUCCI SPA c. Resolución N° 84 del 11/05/15 dictada por la DINAPI»* – GUCCI.

Acuerdo y Sentencia N° 42 del 22 de junio de 2015 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, de Asunción. *Juicio: «Industrias Alen S.A. de C.V c. Luis Roberto Sanabria Riveros s/ Cancelación de registro de marca por falta de uso» – AHYLEN.*

Sentencia Definitiva N° 160 del Tribunal de Sentencia Penal de Asunción, Paraguay del 27 de agosto de 2012. *Causa: «J.G.S.F y otros s/ violación del derecho de autor. Expediente N° 7717/2009» – HERING.*

Uruguay

Sentencia N.º 122/2023, de fecha 14 de junio de 2023 del Tribunal de Apelaciones Civil de 7º turno de Uruguay – MERCADO LIBRE.

Sentencia N.º 183 de fecha 18 de abril de 2024, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo – HAVANNA.

Sentencia N.º 90 de fecha 7 de marzo de 2024, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo – CHAMPION.

Sentencia N.º 58/2020 de 15 de febrero de 2024 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo – BIMBO.

Sentencia de 14 de junio de 2022, del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Cuarto Turno de Uruguay (Montevideo) – COLGATE.

Sentencia N.º 661/2020, de 22 de diciembre de 2020 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Uruguay – CROCS.

V. APÉNDICE DE SENTENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA CITADAS EN LA RECAPITULACIÓN VALORATIVA COMPARADA

STJUE C-184/21 de 22 de diciembre de 2022 – Louboutin (ECLI:EU:C:2022:1016)

STGUE T-275/21 de 19 de octubre de 2022 – Louis Vuitton (ECLI:EU:T:2022:654)

STJUE C-186/18 de 14 de octubre de 2021 – Cánovas Pardo, ECLI:EU:C:2021:849)

STJUE C-567/18 de 2 de abril de 2020 – Coty Germany (ECLI:EU:C:2020:267)

STGUE T-683/18 de 12 de diciembre de 2019 – Conte [Cannabis Store Amsterdam] (ECLI:EU:T:2019:855)

STGUE T-269/18 de 8 de mayo de 2019 – Inditex (ECLI:EU:T:2019:306)

STGUE T-1/17 de 15 de marzo de 2018 – La Mafia se sienta a la mesa (ECLI:EU:T:2018:146)

STGUE T-518/13 de 5 de julio de 2016 – Future Enterprises (ECLI:EU:T:2016:389)

STJUE C 205/13 de 18 de septiembre de 2014 – Hauck (ECLI:EU:C:2014:2233)

STJUE C-119/10 de 15 de diciembre de 2011 – Frisdranken Industrie Winters (ECLI:EU:C:2011:837)

STJUE C-324/09 de 12 de julio de 2011 – L'Oréal (ECLI:EU:C:2011:474)

STJUE C-236/08 a C-238/08 de 23 de marzo de 2010 – Google France (ECLI:EU:C:2008:389).

STJUE C-301/07 de 6 de octubre de 2009 – PAGO International (ECLI:EU:C:2009:611)

STPICE T-460/05 de 10 de octubre de 2007 – Bang & Olufsen (ECLI:EU:T:2007:304)

STJCE C-17/06 de 11 de septiembre de 2007 – Céline (ECLI:EU:C:2007:497)

STPICE T-150/04 de 11 de julio de 2007 – Mühlens (ECLI:EU:T:2007:214)

STJCE C-246/05 de 14 de junio de 2007 – Häupl (ECLI:EU:C:2007:340)

STPICE T-256/04 de 13 de febrero de 2007 – Mundipharma (ECLI:EU:T:2007:46)

STJCE C-421/04 de 9 de marzo de 2006 – Matratzen (ECLI:EU:C:2006:164)

STJCE C-361/04 P de 12 de enero de 2006 – Claude Ruiz-Picasso (ECLI:EU:C:2006:25)

STJCE C-245/02 de 16 de noviembre de 2004 – Anheuser-Busch (ECLI:EU:C:2004:717)

STJUE C-49/02 de 24 de junio de 2004 – Heidelberger Bauchemie, (ECLI:EU:C:2004:384)

STJCE C-283/01 de 27 de noviembre de 2003 – Shield Mark (ECLI:EU:C:2003:641)

STJUE C-104/01 de 6 de mayo de 2003 – Libertel (ECLI:EU:C:2003:244)

STJCE C-292/00 de 9 de enero de 2003 – Davidoff (ECLI:EU:C:2003:9)

STJCE C-273/00 de 12 de diciembre de 2002 – Sieckmann (ECLI:EU:C:2002:748)

STJUE C-299/99 de 18 de junio de 2002 – Philips (ECLI:EU:C:2002:377)

STJCE C-375/97 de 14 de septiembre de 1999 – General Motors (ECLI:EU:C:1999:408)

STJCE C-342/97 de 22 de junio de 1999 – Lloyd Schuhfabrik Meyer (ECLI:EU:C:1999:323)

STJCE C-355/96 de 16 de julio de 1998 – Silhouette International (ECLI:EU:C:1998:374)

STJCE C-349/95 de 11 de noviembre de 1997 – Loendersloot (ECLI:EU:C:1997:530)

VI. PARTICIPANTES

Han coordinado y elaborado el Compendio:

Felipe Palau Ramírez. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat Politècnica de Valencia. Abogado.

Eduardo Miranda Ribera. Profesor Ayudante Doctor de la Universitat Politècnica de Valencia.

En la elaboración del compendio han colaborado jueces, magistrados y profesionales especialistas en propiedad intelectual que a continuación se enumeran por país:

Argentina

Paula Andrea Castro. Jueza Nacional en lo Civil

Alfredo Gusman. Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Santiago Inchausti. Juez Federal del Juzgado n.º 3 de Mar del Plata

Brasil

Caroline Somesom Tauk. Jueza Auxiliar Tribunal Regional Federal da 2ª Região Brasil

Luis Felipe Ferrari Bedendi. Juiz de Direito Auxiliar da 1ª e 2ª Varas Empresariais e de Conflitos Relacionados à Arbitragem de São Paulo

Eduardo Palma Pellegrinelli. Tribunal de Justiça de São Paulo

Andrea Galhardo Palma. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Celso Araújo Santos. Juiz Federal - 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

André Salomon Tudisco. Juiz de Direito Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 1ª Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem

Chile

Pamela Fitch Rossel. Tribunal de Propiedad Industrial

Andrés Álvarez Piñones. Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial

Francisco Javier Béjar Pinedo. Relator Interino, Juez Titular Corte Suprema, 6º Tribunal Juicio Oral en lo Penal

Hector Andres Kompatzki Delarze. Juez Titular 1º Juzgado Letras de Iquique

Paraguay

Maria Gabriela Talavera García. Directora de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay

Helmut Hernan Fortlage Núñez. Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la circunscripción judicial de Central.

Javier Rodolfo Gómez Arce. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la circunscripción judicial de Central.

Edgar Agustín Rivas Laguardia, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital.

Uruguay

Edgardo Ettlin. Ministro de Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial

Maria Alexandra Facal Sosa. Jueza Letrada de Primera Instancia en la Civil Poder Judicial

Aurora Larramendi. Jueza Letrada de Primera Instancia en la Civil Poder Judicial

Diego Saravia. Juez Letrado de Primera Instancia en la Civil Poder Judicial

Ignacio Rivero. Juez Letrado de Primera Instancia en la Civil Poder Judicial