



## DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

# Derechos de propiedad intelectual para el crecimiento sostenible





Felipe Palau Ramírez - [fpalau@upv.es](mailto:fpalau@upv.es)

## Índice del compendio









### Recapitulación valorativa comparada

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















## Introducción

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

## Introducción

-  Puntos críticos:
  -  Armonización posible pero insuficiente:
    -  Escasa eficacia del Protocolo MERCOSUR (ratificado solo por 3 países: PY, UY y BO).
    -  Necesidad de un marco supranacional más ambicioso, al estilo UE.
  -  Necesidad de convergencia práctica:
    -  Intercambio sistemático de jurisprudencia.
    -  Bases de datos públicas y accesibles.
    -  Diálogo técnico-jurídico con sistemas avanzados (UE).

## Signos que pueden ser marca

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

## Signos que pueden ser marca



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



Las excepciones técnicas o funcionales limitan el acceso al registro.



Se recomienda:





Estudiar signos no visuales.









Avanzar hacia mayor armonización.



## Prohibiciones de registro

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

## Prohibiciones de registro





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






## Prohibiciones



Claves para el desarrollo regional:

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

## Derecho a la marca

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

## Derecho a la marca



### Claves para el desarrollo regional:

● La apertura al registro fomenta la actividad económica, pero exige **mecanismos sólidos contra el abuso**.

● Recomendable una **armonización mínima** en la región que:

- Evite registros de mala fe.
- Permita proteger derechos legítimos no registrados.
- Facilite el acceso al registro sin requisitos excesivos.



**En futuros desarrollos del Compendio, sería clave profundizar en:**

- La delimitación del “interés legítimo”.
- Las acciones disponibles frente a registros abusivos.
- La posible convergencia hacia un modelo MERCOSUR más coherente y eficaz.



## Contenido del derecho de marca

### ¿Qué protege el derecho de marca?

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

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

 La protección abarca:

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

## Contenido del derecho de marca

### Usos relevantes e infracciones

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

✗ No hay infracción si:

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



Se analiza la responsabilidad en mercados online:

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

## Contenido del derecho de marca

### Protección de marcas no registradas



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

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

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

## Contenido del derecho de marca

### Agotamiento del derecho

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

 En MERCOSUR:

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







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

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

## Contenido del derecho de marca



### Claves para el desarrollo regional:

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



## Obligación de uso de marca

### Naturaleza y función del uso obligatorio

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

### Requisitos del uso válido

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

## Obligación de uso de marca

### Aspectos territoriales

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

### Cuestiones clave en las que profundizar

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

## Obligación de uso de marca



Claves para el desarrollo regional:

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

## La marca como objeto de propiedad

### Puntos clave:

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

### Sentencias destacadas:

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

## La marca como objeto de propiedad



Claves para el desarrollo regional:

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

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

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

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

## Extinción del derecho de marca

### Nulidad:

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

### Caducidad por falta de uso:

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

### Carga de la prueba:

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

### Diversidad en criterios nacionales:

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

## Defensa del derecho de marca

### Acción de indemnización de daños y perjuicios:

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

### Cuantificación del daño:

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

## Defensa del derecho de marca



### Otras acciones en defensa:

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



### Prescripción de acciones:

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



## Defensa del derecho de marca



### Protección por competencia desleal:

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



### Uso leal y mala fe:

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

## Nombres comerciales y otros signos distintivos

### **Conflicto entre nombres comerciales y nombres de dominio:**

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

### **Protección de las designaciones anteriores:**

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

# ¡GRACIAS!

