

***DEFENSA DE LAS MARCAS HECHO:
RECONOCIMIENTO JURISPRUDENCIAL y
COMPARACIÓN CON LAS MARCAS DE DERECHO***



**UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21.
ABOGACÍA - 2011.
GUADALUPE VIRASORO**

AGRADECIMIENTOS

A Dios por haber llegado a este momento.

A mi esposo Javier por alentarme y apoyarme incondicionalmente.

A mis hijos Máximo y Constanza por tener que aceptar a su mamá ocupada en el estudio.

A mis padres por tenerme tanta paciencia.

A mis hermanos, cuñados y sobrinos por confiar en mí.

A mi suegros Silvia y Antonio por ayudarme en el cuidado de mis hijos.

A la Dra. Noelia Rigamonti por ayudarme con el material.

Al Dr. Enrique Gatti por enseñarme todo lo que se sobre marcas y ayudarme con la jurisprudencia extranjera.

RESUMEN

¿Quién no consume algún producto, servicio que no tenga una marca?

Pensemos un instante y seguramente se nos viene a la memoria un montón de ejemplos como aquellas importante marcas de autos, computadoras, celulares, gaseosas y como olvidar la ropa que tanto nos gusta especialmente al género femenino.

Las empresas propietarias de las marcas invierten mucho dinero en posicionarlas en el mercado, haciendo publicidades muy ingeniosas, convirtiéndolas en prestigiosas y conocidas por el público consumidor,

El conflicto marcario nace con quien se aprovecha del lugar privilegiado que poseen las marcas imitándolas, falsificándolas para así ganar dinero. Esto lo podemos ver no solo entre las marcas que fueron registradas sino también de aquellas que tiene un uso intensivo, formación de clientela y no fueron registradas con anterioridad.

Este trabajo nos va a introducir en el mundo del Derecho Marcario Argentino, vamos a conocer con profundidad tanto la legislación vigente, la doctrina sobre el tema, como así mismo analizaremos el importante aporte de la jurisprudencia, vamos a conocer además el gran avance a nivel estatal desde la Dirección General de Aduanas con el nacimiento del Foro de Lucha contra el fraude marcario para impedir el ingreso a nuestro país de productos provenientes del extranjero que se encuentran en infracción marcaria.

Los invito a que juntos comencemos a conocer que es “La Defensa de las Marcas de Hecho”

ABSTRACT

Who does not consume any product, service that does not have a trademark?

Think a moment and surely comes to memory a lot of examples like those important brands of cars, computers, cell phones, soft drinks and as forget the clothes so we especially like female gender. Proprietary brands companies invest heavily in position in the market, making very clever advertisements, making them in prestigious and known to the consuming public, The trademark conflict is born who takes advantage of place privileged have trademarks imitating them, faking it for money as well. This can see you not only among the brands that were recorded but also of those that has intensive, customer training and were not recorded before. This paper will introduce to the world of the Argentine TrademarkRight, we are going to know in depth so much legislation, doctrine on the subject, we will also analyses the important contribution of the jurisprudence, we announced the breakthrough at the State level from the General Customs Directorate with the birth of the Forum to combat trademark fraud to thus prevent entry to our country of products originating from abroad are in brand infringement. I invite them together begin to get to know it is "The defenses of the brands of fact"

ÍNDICE

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN	7
INTRODUCCIÓN.....	8
OBJETIVOS.....	12
MÉTODO	13
CAPÍTULO 2: MARCAS DE HECHO Y DE DERECHO	16
CONCEPTO DE MARCA	17
FUNCIONES DE LA MARCA.....	18
CONCEPTO DE MARCA DE HECHO	18
REQUISITOS DE LAS MARCAS DE HECHO.....	20
EL FUTURO DE LAS MARCAS DE HECHO. RIGUROSIDAD EN SU ADMISIÓN	22
CONCEPTO DE MARCA DE DERECHO	23
IMPORTANCIA DE REGISTRAR LA MARCA	25
CONFUSIÓN MARCARIA	25
CAPÍTULO 3: ACCIONES CIVILES.....	27
CONCEPTO	28
ACCIÓN DE CESE DE USO.....	28
ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.....	31
ACCIÓN DE NULIDAD.....	34
IMPORTANCIA DE LA PRUEBA EN LAS MARCAS DE HECHO.....	35
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LAS MARCAS DESDE EL FUERO CIVIL	35
LA DEFENSA DE LAS MARCAS DE HECHO EN CÓRDOBA	43
LA DEFENSA DE LAS MARCAS DE DERECHO	50

CAPÍTULO 4: ACCIONES PENALES	54
CONCEPTO	55
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DESDE EL FUERO PENAL.....	58
CAPÍTULO 5:FORO DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE MARCARIO	61
REUNIONES DEL FORO	62
CONCLUSIÓN	67
BIBLIOGRAFÍA	69
ANEXOS	72
Crece la falsificación de marcas	73
Conflicto: la falsificación de marcas, un delito en alza	77
Falsificación de marcas: urge un cambio en el Código Penal	82
La falsificación de marcas y el trabajo esclavo en la base del desarrollo chino.....	85

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Al comenzar a indagar sobre el tema partimos del concepto de marca, entendemos que “Marca” es todo signo con capacidad distintiva, que permite diferenciar un producto o servicio de otro.

La marca juega un papel importantísimo en el terreno de la competencia dado que la calidad de los productos o servicios serán conocidos por el público a través de su identificación que los designa.

De allí que en muchos casos, el valor de “la marca” sea mayor que el que representan otros bienes que pueda poseer la empresa dado que la misma permite al empresario captar y consolidar una clientela quien consumirá el producto y/o servicio, generando entonces un incremento en las ventas para el sostenimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa, de allí la gran importancia que posee la marca.

Podemos advertir además que la marca sirve para distinguirse frente a los demás competidores, indicando la procedencia empresarial, señalando la calidad y características constantes, realizando y reforzando la función publicitaria.

Marcas de Hecho

Las marcas de hecho no están definidas en nuestro sistema legislativo. El concepto surge de la doctrina y jurisprudencia.

Nuestros tribunales han ido estableciendo pautas, así podemos ver que hay dos requisitos jurisprudenciales a saber:

1. Uso Intensivo de la marca.
2. Formación de clientela al amparo de dicho uso.

El fallo *Fromageris c/ Ivaldi*¹, conocido como “La Vaca que Ríe” marcó un importantísimo aporte, En este caso la justicia declaró la nulidad de una marca inscripta en nuestro país, por consistir en una copia servil de una marca registrada en el extranjero.

Del análisis de casos podemos extraer las siguientes consideraciones:

Que los envases pueden constituir una marca de hecho y como tales merecen protección jurídica.²

¹ CSJN, “*Fromageris Bel SA c/ Ivaldi Enrique s/ Nulidad de Registro de Marcas*”, fallo 253-267 (1962)

Que las combinaciones de colores aplicadas a un lugar determinado del producto o envases pueden constituir marcas de hecho.³

Que los titulares de marcas de hecho están facultados para disponer de la exclusividad de uso a favor de otro quien a su vez se halle legitimado para oponerlas a terceros.⁴

Que la forma de los productos puede constituir una marca de hecho y como tales merecen protección jurídica. Para acceder a esta protección debe probarse además del uso intensivo y la formación de clientela, que la forma del producto es la necesaria.⁵

Que la tutela del artículo 50 del ADPIC se extiende a las marcas de hecho y en virtud de ello puede solicitarse la traba de una medida cautelar que consista en el cese de uso en función del nombre de dominio.⁶

Que los sellos o marcas de garantía pueden constituir marcas de hecho.⁷

Marcas de Derecho

En nuestro ordenamiento jurídico encontramos como legislación madre la ley 22362 “Ley de Marcas” sancionada en el año 1980.

El artículo 1º establece que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios.

El artículo 4º prescribe que la propiedad de la marca y la exclusividad de uso se adquieren con su registro. Lo que implica que para defender la marca debiera estar inscripta en el registro de la propiedad intelectual llamado INPI cuya sede se encuentra ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acciones

La ley de marcas nos proporciona dos acciones para proteger el derecho de propiedad: La Acción penal y la Acción Civil.

² Cam civil y Comercial “ Akapol SA c/ Dos Mil SRL s/ Cese de Uso”, sala 3, Causa 86970 (1988)

³ Cam Civil y Comercial “ Unilever de Argentina SA s/ Medias Cautelares”, Sala 2, CAUSA 3192/01 (2001)

⁴ Cam Civil y comercial “Busquier Alberto c/ González José”, Sala 3, (2003)

⁵ Cam. Civil y Comercial, “Jacob Suchard SA c/Alberto Fehrman SA s/ Cese de uso de Marca, Sala 2, (2003)

⁶ Cam. Civil y Comercial, “Banelco SA c/ Michel Gustavo Emilio s/ Cese de uso” Sala 2, (2006)

⁷ Cam. Civil y Comercial, “FV c/Videsur SA y Otros/ Medidas Cautelares”, sala 3, Causa 8726/03,(2003)

La acción penal establece las penas de privación de la libertad y/o aplicación de multa a quien falsificare o imitare fraudulentamente una marca registrada como así también a quien comercialice los productos y servicios en infracción.

El artículo 31° establece el tipo penal: “Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa al que falsifique o emite fraudulentamente una marca registrada o una designación; el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente emitida o perteneciente a un tercero sin su autorización; el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

La acción Civil pretende el cese del uso más el pago de daños y perjuicios.

El artículo 35 establece: “En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas.

Si no se presta caución real, el demandante podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando, si fuera solicitada, caución suficiente.”

El trámite ante nuestros tribunales puede comenzar con la traba de una medida cautelar en la cual se pretende como reza el artículo 38° de la citada ley, con el embargo, descripción e inventario como así también con el secuestro de los objetos en infracción.

El fin de la medida cautelar es de suma utilidad para la defensa de la marca registrada en sede civil dado que permite con el embargo la no comercialización de los productos detectado en infracción. El secuestro de uno de los productos a los efectos de la prueba es muy importante ya que al concluir la medida se acompaña al expediente junto con el inventario y descripción que nos permite tomar la dimensión del caso.

Luego a los quince días de la medida se deberá presentar la demanda en sede de los Tribunales Federales que tendrá trámite de juicio ordinario.

Jurisprudencia

El fallo Lara Rafael Basurto s/ Denuncia⁸ le da trámite del juicio correccional según lo establece el artículo 33° de la ley 22362. Así mismo se encuadra en el delito que establece el artículo 31° inc. D dado que se comercializó un servicio de espectáculo con marca registrada, falsificándola.

En el fallo Muñoz Raúl s/ Infracción ley 22362⁹ también podemos ver la aplicación del artículo 31 inc. D en la cual se tiene por acreditado el delito de estafa de Muñoz con la venta de filtros de aceite con marca falsificada fraudulentamente.

Un fallo que tuvo mucha repercusión social es el de la adulteración de productos medicinales dictado el 18 de noviembre de 2008 en los Tribunales de la Plata en el cual podemos observar que se comercializaban en un mayorista denominado “San José” los medicamentos falsificados como la crema “Colorín”, “Ratisail Gel”, “Salicrem con Benzocaina”, “Rayito de Sol” entre otras.

El caso Tosselli en la cual se obligó a una persona a dejar de usar un correo electrónico porque el nombre de usuario y el dominio correspondían a una importante marca del mercado inmobiliario.

En Córdoba hubo un fallo¹⁰ en el establecimiento “Tekila Pub” de la localidad de Villa del Rosario tuvo que cesar en el uso dado que implicada similitud fonética provocando confusión con el público consumidor, con la marca registrada “ Tequila” quien posee locales bailables en la CIUDAD DE Buenos Aires como así también en la ciudad de Punta del Este.

Foro de lucha contra el fraude marcario

Un gran avance en estos días, es la creación del Foro de Lucha contra el fraude marcario, una de las grandes ideas plasmadas por la Dirección General de Aduanas, demostrando que la colaboración del sector público y privado interesado, no solo potencia lo que se actúa desde uno y otro lado, sino que se vuelve imprescindible a la hora de dar respuestas o buscar resultado.

⁸ CSJN “Lara Rafael Basurto s/ Denuncia”, (1996)

⁹ Juzg.Federal San Martín Nº1, Sala 1, Causa 54/97 “ Muñoz Raúl s/ Infracción Ley 22362” (1997)

¹⁰Juzg. Civil y Com. Córdoba Nº1, Causa 315/07 (2007)

OBJETIVOS

Objetivo Principal

- Demostrar que las marcas de hecho (no registradas) son tan defendibles que las marcas de derecho (registradas).

Objetivos Específicos

- Describir y explicar que son las marcas de hecho y de derecho.
- Establecer el régimen de protección de la Ley 22362 junto con los artículos 953 del Código Civil, el artículo 159 del Código Penal y artículo 50 del Adpic.
- Analizar y comparar la jurisprudencia en materia de defensa de marcas de hecho y de derecho.
- Describir la creación del Foro de Lucha contra el fraude marcario y analizar las distintas reuniones.

MÉTODO

El método a utilizar estará orientado de manera descriptiva y cualitativa a:

Análisis de Legislación:

Dado que se denomina legislación al cuerpo de leyes que regulan en materia o ciencia; encontramos en nuestro ordenamiento jurídico Argentino la siguiente legislación que analizaremos

- Ley 22.362.
- Artículo 953 del Código Civil Argentino.
- Artículo 159 del Código Penal Argentino.
- Artículo 50 del Acuerdo ADIPC, Ley 24481.

Análisis de Doctrina:

Teniendo en cuenta que la doctrina jurídica es lo que piensan los distintos juristas respecto de diferentes temas del derecho, tomaremos lo expuesto sobre marcas de los siguientes libros y publicaciones:

- Derecho de Marcas Tomo 1 y Tomo 2. Cabanellas Guillermo, Bertone Luis Eduardo.
- Derecho de Marcas. Otamendi Jorge.
- Las marcas de hecho. Evolución Legal y de la Jurisprudencia. O'Farrel Ernesto.
- Mayor protección para las marcas de hecho. Otamendi Jorge.
- Marcas de hecho, efectos jurídicos de la Marca no registrada y del Uso Marcario. Cuadernos de Propiedad Intelectual. Manoff Héctor A.
- Protección de las marcas de hecho. Martínez Medrano Gabriel.
- Conflicto, la falsificación de marcas, un delito en alza. Diario la Nación. Salgueiro Andrea.

Análisis de Jurisprudencia

Visto que la jurisprudencia es el conjunto de los fallos de los tribunales judiciales que sientan precedentes, y que todas las sentencias conforman la jurisprudencia, analizaremos en este trabajo los siguientes fallos:

- Adulteración de productos medicinales de modo peligroso para la salud en concurso ideal con falsificación o imitación de marcas registradas.
- Brucco Osvaldo c/ Tekila Pub.
- Brucco Osvaldo c/ Tequila Nueva C
- Akapol SA c/ Dos mil SRL s/ cese de uso.
- Unilever de Argentina SA s/ medidas cautelares.
- Puntas y Bolígrafos SAIC c/ The Gillette Company s/ cese de oposición al registro de marca.
- FV SA c/ Videsur SA y otros s/medidas cautelares.
- Busquier Alberto c/ González José.
- Jacob Suchard SA c/ Alberto Fehrmann SA s/ cese de uso de marca.
- Lionel´s SRL s/ medidas cautelares.
- Banelco SA c/ Michel Gustavo Emilio s/ cese de uso de marca.
- Haras Don Alberto s/ Nulidad de registro. República de Chile.
- Oposición al registro de la marca Olvan´s. Perú
- Burger King vs. Hoots. Estados Unidos

Análisis de reuniones del Foro Aduanero

El foro aduanero de Lucha contra el Fraude Marcario nació en el año 2008, es habitual que en sus reuniones se discuta y se determine el plan a seguir contra el ingreso a nuestro país de mercadería en infracción marcaria.

Analizaremos entonces las siguientes reuniones:

- Nota externa N°62/2008
- Reunión 10
- Reunión 11
- Reunión 12
- Reunión 13
- Reunión 14
- Reunión 15
- Reunión 16

- Reunión 17
- Reunión 18
- Reunión 19
- Reunión 20
- Reunión 21
- Reunión 22
- Reunión 23

CAPÍTULO 2
MARCAS DE HECHO
Y DE DERECHO

CONCEPTO DE MARCA

Partiremos del concepto de marca diciendo que es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro¹¹.

Con la marca podemos saber con precisión la procedencia de los productos y/o servicios, nos permite poder identificarlos, poder elegirlos y reelegirlos.

Dentro de las definiciones de marcas buscadas entre los diferentes autores podemos citar, entre otras las siguientes:

- 1- Bruer Moreno¹² define a la marca como “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.”
- 2- Fernández¹³, expone que “puede definirse la marca como el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías”.
- 3- Etcheverry¹⁴, siguiendo a Halperin, define la marca como “el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares.”
- 4- Busse¹⁵ dice al respecto que “la marca es un signo distintivo que distingue a las mercaderías del titular de la marca respecto de las mercaderías de otros, en relación a su procedencia, en los negocios de la empresa.”

Como podemos observar todas las definiciones toman dentro del concepto la palabra “signo”.

Entendemos por “Signo”¹⁶ “cosa perceptible por los sentidos, principalmente por la vista y el oído, que se emplea para representar algo”. Es también” señal, marca o dibujo que se emplea en la escritura”.

¹¹ Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, LexisNexis Adeledo-Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2002

¹² Tratado de marcas de fábrica y de comercio, Buenos Aires, 1946, p.31. cit. Luis Eduardo Bertone Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Heleiasta, Buenos Aires, (2003) pág.17

¹³ Código de Comercio comentado, Buenos Aires, 1950, t.II, p.153. cit. Luis Eduardo Bertone Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Heleiasta, Buenos Aires, (2003) pág.17

¹⁴ Manual de Derecho Comercia, Buenos Aires, 1978, p.424. cit. Luis Eduardo Bertone Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Heleiasta, Buenos Aires, (2003), pág.17

¹⁵ Warenzeichenrecht, Berlin, 1976, p.52. cit Luis Eduardo Bertone Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Heleiasta, Buenos Aires, (2003), pág.18

¹⁶ The free dictionary, <http://www.es.thefreedictionary.com/signo>. (acceso el 05/04/2011)

FUNCIONES DE LA MARCA

La principal función que cumple la marca es la de “distinguir” identificar los productos y servicios, saber quién es el fabricante.

Podemos conocer quien crea el producto mediante la etiqueta que posee como por ejemplo en las prendas de vestir podemos ver la etiqueta con la marca, número de CUIT de la empresa, etc.

Algunos autores como Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”¹⁷ cita como funciones de la marca la indicación del origen ya que se creía tradicionalmente que la marca identificaba el origen del producto, que el público consumidor supiera quienes eran los distintos fabricantes siempre y cuando no crea confusión.

Otra de las funciones que podemos destacar es la de garantía, entendemos por ella, “la de garantizar una calidad uniforme, quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad.”¹⁸

La ley de marcas no otorga acción sobre la función de garantía de calidad al consumidor, lo que significa que se tendrá que intentar mediante otra vía.

La publicidad es otra de las funciones que cumple la marca dado que la misma se hace conocida por medio de los avisos publicitarios ya sean en medios televisivos, radiales, gráficos en revistas, en carteles en la vía pública.

Las empresas que son propietarias o que explotan la marca invierten sumas muy grandes de dinero para hacer conocer su marca por medio de la publicidad, esto lleva a que se cometan delitos marcarios dado que los infractores aprovechan el status que poseen las marcas para sacar su propio beneficio, un ejemplo de esto es la masiva falsificación de la marca “Adidas” “Lacoste” que se vende en puestos callejeros, ferias, etc.

CONCEPTO DE MARCA DE HECHO

Al definir las marcas de hecho diremos de que no hay un concepto que surja de la legislación más bien la enunciación parte de la doctrina y jurisprudencia por lo tanto

¹⁷Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, LexisNexis Abeledo-Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2002

¹⁸Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, cuarta edición Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.10

podemos decir que son la oposición a las marcas de “derecho” por ende a las marcas registradas.

Las marcas de hecho, que ciertamente no son ilegítimas, son merecedoras de tutela jurídica cuando a su amparo, se han desarrollado una actividad comercial lícita y a través de ella su titular ha conseguido formar una clientela.

Las marcas de hecho, tal como su nombre lo indica son una realidad fáctica que resulta aprendida por el ordenamiento jurídico a través de los Tribunales Judiciales. En la legislación positiva argentina no se encuentran mencionadas, por ello la solución adoptada por los tribunales pasa por tensar la cuerda del sistema positivo vigente a los fines de brindarles solución ¹⁹

Es por ello que el fundamento jurídico en que los distintos juzgadores y la doctrina se han apoyado para sostener tales soluciones, ha sido por un lado los principios generales del derecho, el artículo 953 del Código Civil que no le asigna valor alguno a los actos que atacan la moral y que contradicen a las buenas costumbres; el artículo 24 inc. B de la ley 22.362 que establece la nulidad de “aquellas registraciones marcarias, donde su titular conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero” la norma extiende entonces la posibilidad de declarar nula la registración por la que se intenta enervar el derecho de una marca de hecho, que era parte del conocimiento o debiera serlo, del solicitante.²⁰

En la legislación penal destacamos el artículo 159 del Código Penal Argentino que establece como conducta punible las maquinaciones fraudulentas, sospechosas y malévolas o cualquier medio de propaganda desleal a quien tratarse de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

A nivel de tratados internacionales hacemos referencia al artículo 50 del ADPIC que prescribe la interposición de medidas provisionales y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana.

¹⁹ Gabriel Martínez Medrano, La protección de las marcas de Hecho, La ley, T2006-A, Sec. Doctrina.

²⁰ Luis Eduardo Bertone Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Heleia, Buenos Aires, (2003)

Podemos decir que antes de la vigencia del ADPIC, nuestros tribunales en situaciones excepcionales en las que el derecho del actor aparece prima facie incontestable, han resuelto que el titular de una marca “de hecho” puede conseguir en sede judicial una medida precautoria tendiente a salvaguardar sus legítimos derechos. En tal sentido han sostenido que si bien el art. 38 de la ley de marcas solo concede medidas precautorias a los titulares de marcas registradas, ello no significa en absoluto que el titular de una marca de hecho, que efectivamente explota y a cuyo amparo se ha formado una clientela, carezca por completo de protección frente a una conducta reprochable de un competidor, consistente en el ilegítimo uso de la misma marca para obtener un lucro indebido y desviar la clientela. Como ya anticipamos la propia Ley de Marcas, en su art. 4, dispone que “para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere interés legítimo... del oponente”. Entonces en manera de síntesis podemos extraer lo siguiente:

- Las marcas de hecho poseen valor jurídico y son protegidas frente a situaciones disvaliosas.
- El criterio para asignarles tal protección, es de excepción, ante la duda se estará a favor de la marca registrada.

REQUISITOS DE LAS MARCAS DE HECHO

Los requisitos surgen de la jurisprudencia siendo de suma importancia ya que los mismos son los que nos brindarán protección por lo tanto podemos establecer los siguientes:

1. Uso intensivo de la marca.
2. Formación de clientela al amparo de dicho uso.

Los requisitos de uso y clientela son acumulativos, es decir que probar el uso no es suficiente sino que además se debe probar que el mismo es intenso y que se ha formado una clientela.

Un hito de trascendencia en el reconocimiento de las marcas de hecho es el fallo dictado en autos Fromageries Bel c/ Ivaldi Enrique s/ Nulidad de Registro de Marca,²¹ también conocido como “La Vaca que Ríe” solicitada para distinguir quesos únicamente. En este

²¹CSJN, “Fromageris Bel SA c/ Ivaldi Enrique s/ Nulidad de Registro de Marcas”, fallo 253-267 (1962)

caso la justicia decretó la nulidad de una marca inscripta en nuestro país, por consistir la misma en copia servil de una marca registrada en el extranjero precisamente en Francia quien su propietario había inscripto la marca “La Vache qui Rit” (en castellano la Vaca que Ríe) para distinguir toda clase de productos alimenticios y, en especial, quesos que comercializada en su país de origen y en el resto del mundo.

El Tribunal estimó que corresponde admitir que la copia meramente servil de una marca extranjera, con posibilidad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella, no es lícita. Se contempla así las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, protegidos también por la ley de marcas.²²

Este fallo fue dictado durante la vigencia de la ley 3.975 (antigua ley de marcas).

Hasta ese momento la jurisprudencia y en igual sentido la doctrina, privilegiaban a los titulares de marcas registradas sobre aquellos que acreditaban uso previo.

Regresando a los requisitos diremos que el uso que se haga de la marca de hecho debe ser legítimo. Debe tratarse de una marca que su vez no constituya la violación de otro derecho preexistente.²³

Debe ser un uso intensivo que haya generado una clientela. Este uso no debe haber sido aprovechando el prestigio ajeno o induciendo a error al público consumidor por su confusión con otras marcas registradas con anterioridad. Debe ser un uso efectuado sin mala fe.²⁴

Además el uso debe ser pacífico lo que significa que no haya sido declarado el cese de uso. La marca de hecho debe ser usada pública y externamente, es decir que tenga presencia en el mercado. Debe ser utilizada mediante la distribución de los productos a través de los canales de distribución y circuitos comerciales.²⁵

El uso, para generar derecho también debe ser continuo y debe tener como destino el consumidor indeterminado. Para acreditar el uso, en consecuencia, no se deberá probar en el instante en el cual tiene lugar, sino la continuidad del mismo en el tiempo.²⁶

²² C.S.J.N fallo 253:267, 1962

²³ Jorge Otamendi, Mayor protección para las marcas de hecho”, La Ley, t 1999-D.

²⁴ Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, LexisNexisAdeledo-Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires ,2002

²⁵ Gabriel Martínez Medrano, La protección de las marcas de Hecho, La ley, T2006-A, Sec. Doctrina.

²⁶ Gabriel Martínez Medrano, La protección de las marcas de Hecho, La ley, T2006-A, Sec. Doctrina.

En cuanto a la cifra de ventas, la doctrina ha señalado quien se encuentra en relación de dependencia directa con otros factores...la cifra de ventas mínimas para acreditar un uso efectivo y real de la marca no será un número concreto y determinado, sino que se deducirá de la relación proporcional que deriva del tamaño de la empresa, por un lado, y de la índole del artículo de marca, por otro.²⁷

Podemos decir entonces que:

- El signo debe ser usado con intensidad ostensible y pacífica, que ese empleo se prolongue por un tiempo razonablemente extenso.
- El signo debe ser registrable, es decir que por más que se haya usado intensamente si es un signo no susceptible de ser registrado no confiere ningún privilegio.
- El uso debe ser de buena fe, es decir un signo usado por una persona que conocía o debía conocer que este pertenecía a un tercero no confiere derecho alguno.

Por lo tanto podemos concluir que “en la medida en que han sido intensamente explotadas y que a su amparo han formado una clientela...su titular puede solicitar el cese de uso de una marca confundible”, “Lo contrario importaría sumir al titular de una marca de las características aludidas en un estado de desprotección frente al ilegítimo uso de la misma marca por un tercero, para aprovechar el prestigio ajeno o desviar la clientela”²⁸

EL FUTURO DE LAS MARCAS DE HECHO. RIGUROSIDAD EN SU ADMISIÓN²⁹

La marca de hecho es una creación jurisprudencial y no legislativa. Su existencia está basada en normativa extra marcaria y en normas de la Ley de marcas que aluden a ella sólo en forma indirecta.

Teniendo en cuenta que la marca de hecho solamente puede acreditar sus derechos con prueba de su uso y del conocimiento del demandado de su existencia, creemos que los estándares probatorios para su reconocimiento deben ser muy altos. La prueba a rendirse

²⁷ Gabriel Martínez Medrano, La protección de las marcas de Hecho, La ley, T2006-A, Sec. Doctrina.

²⁸ Causa 2025/98, “Bustos, Elida Claudia c/ Revista Imagen SA”, Sala I (1999)

²⁹ Cuadernos de Propiedad Intelectual “Héctor A. Manoff”, Nro. Pág. 53 a 56

por quien no registró su marca y pretende hacer valer sus derechos, debe ser cuantiosa y muy convincente para el juzgador.

Como contrapartida, en casos de conflicto entre una marca registrada y la marca de hecho, debe evitarse que el titular marcario tenga que rendir prueba de tipo negativa, de difícil y costoso acceso. Creemos aconsejable aumentar la severidad probatoria para aquellos casos donde la marca de hecho no tiene el carácter de notoria y donde hay afectación concreta de clientela existente.

Con respecto a las medidas cautelares a favor de las marcas de hecho, parece apropiado exigir a los titulares de las marcas no solo que justifiquen la verosimilitud de su derecho, sino también que justifiquen el peligro en la demora, en los mismos términos del Código Procesal Civil y Comercial, ya que las medidas cautelares de la ley de marcas deben ser reservadas específicamente a quienes pueden justificar su título marcario.

CONCEPTO DE MARCA DE DERECHO

Las marcas de derecho son la contracara de las marcas de hecho ya que las mismas se encuentran registradas acorde a la legislación vigente que las regula, para lo cual partimos de la ley madre Nro 22362 la cual fue sancionada y promulgada el 26 de diciembre de 1980 con el Congreso de la Nación.

En su artículo 1° establece que “signos” pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios como por ejemplo una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; entre otros.

Este “signo” posee protección jurídica y ello surge de la citada ley, que establece que el mismo será protegido siempre y cuando esté inscripta en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual “INPI”.

El artículo 2°³⁰ establece que no puede ser utilizado como marca: a saber los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características; los nombres; palabras; signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro; la forma que se dé a los productos; el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

³⁰ Se refiere al artículo 2 de la ley 22362, ley de marcas

Adquisición del Derecho

De la ley de marcas surge el sistema atributivo de propiedad lo que significa la existencia de la intervención de una dependencia administrativa registradora.

El artículo 4º de la mencionada ley, establece que la propiedad de “una marca y la exclusividad de su uso se obtiene mediante el registro”

Entonces para adquirir la propiedad de la marca, nos referimos al Título emanado del Instituto Nacional de Propiedad Industrial se necesita cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Presentación de una solicitud la que deberá contener:
 - 1- Nombre.
 - 2- Domicilio Real.
 - 3- Domicilio Constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 - 4- Descripción de la marca.
 - 5- Identificación del producto o servicio que va a distinguir.
- La marca deberá tener un uso dentro de los cinco años de otorgado el registro bajo pena de perder su titularidad.
- La marca tiene una vigencia de diez años la cual podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales.
- Se publicará en el boletín de Marcas por un día, dentro de los 30 días de realizada la publicación, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará sobre su registración.

En caso de que hubiera algún interesado que tuviere un mejor derecho sobre la marca solicitada, deberá oponerse al registro de la misma, dentro de los treinta días corridos de la publicación, las que deberán hacerse por escrito, con indicación del nombre, domicilio real, domicilio constituido del oponente y los fundamentos de la oposición.

En caso de divergencia sobre el registro y las oposiciones, el trámite se iniciará ante el Instinto Nacional de Propiedad Industrial dentro de los diez días de recibida la demanda el que luego será remitido al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta.

El proceso judicial tramitará como juicio ordinario.

En este aspecto que regula la ley de marcas podemos encontrar uno de los mayores conflictos con las marcas de hecho ya que como pudimos ver con anterioridad se dan muchos casos controvertidos cuando quien pretende inscribir su marca se encuentra con la oposición por quien alegue un mejor derecho aunque el mismo no haya inscripto su marca. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con los plazos que nos indica la ley ya que pasados los 30 días de la publicación y sin haber presentado la oposición caduca el derecho. Volviendo a las marcas de derecho es relevante tener en cuenta la extinción del derecho adquirido y como prescribe el artículo 23 de la ley 22362 el derecho de propiedad se extingue por:

- a) Renuncia de su titular;
- b) Vencimiento del término de vigencia sin que se renueve su registro; (lo que significa que al no renovar su registro pasaría a ser entonces una marca de hecho)
- c) Por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.

IMPORTANCIA DE REGISTRAR LA MARCA

La importancia de registrar la marca de productos y/o servicios radica en que la propiedad de la misma con la posibilidad de oponernos al registro en caso de quien pretenda adquirir una marca que pueda prestar a confusión a los consumidores, además el registro nos proporciona poder defender la propiedad y explotación de la marca contra aquellos que pretendan imitarla y/o falsificarla mediante la interposición de demanda civil y /o penal como así lo prescribe la ley de marcas 22.362 en sus artículos 31, 32 y 35 respectivamente que luego trataremos en detalle en el capítulo correspondiente.

CONFUSIÓN MARCARIA

Hace a la esencia del sistema marcario que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar.³¹

³¹ Otamendi Jorge, "Derecho de Marcas", Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.141

La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no sólo es base suficiente para deducir oposición para declarar la nulidad de una marca ya registrada además puede ordenar el cese de uso de una marca de hecho y hasta para que se configuren los delitos marcarios.³²

La confusión puede producirse en:

- Confusión Visual: Es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro por su simple observación.³³
Este tipo de confusión puede ser dada por similitud ortográfica, gráfica, en dibujos o envases, como así también de la combinación de colores.
- Confusión Auditiva: Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión. Puede ocurrir que a una palabra determinada, de un idioma extranjero, se le atribuyan dos pronunciaciones, la que le daría quien sabe el idioma y la que le daría el que no lo sabe.³⁴
- Confusión Ideológica: Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles “Vanhaus” con “Van Heusen” porque suscitan la idea de apellidos de origen Irlandés.³⁵

Dentro de la confusión marcaria también podemos hacer encontrar:

- Similitud conceptual de dibujos: Aquellos que representan una misma cosa.
- Similitud conceptual entre una palabra y un dibujo: Es la que existe entre una palabra y el dibujo que representa esa palabra, como por ejemplo la figura de un pingüino y la palabra pingüino.³⁶

³² Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.142

³³ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.147

³⁴ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.151

³⁵ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.154

³⁶ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.159

CAPÍTULO 3
ACCIONES CIVILES

CONCEPTO

Podemos decir que la acción civil es “la que corresponde a una persona para exigir judicialmente sus derechos de índole privada”³⁷

ACCIÓN DE CESE DE USO

Esta acción es la más importante que nos brinda la ley de marcas ya que su finalidad es justamente cesar en el uso indebido de una marca ajena.

El artículo 4º de la ley de marcas establece que cualquier persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una marca.

Esta norma nos abre el camino para poder aplicarla en los casos de marcas de hecho dado que al decir “cualquier persona con interés legítimo” bien podría serlo quien tuviere un uso intensivo y formación de clientela contra quien no pudiese demostrar mejor derecho que el titular marcario de hecho peticionando el cese de uso de una marca similar o confundible.

El artículo 31 de la ley 22.362 establece que actos serán punibles a saber:

- a) el que falsifique o emite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
- b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente emitida o perteneciente a un tercero sin su autorización;
- c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
- d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

La jurisprudencia ha resuelto que “nadie, sin autorización del titular del registro en nuestro país, puede invadir el ámbito otorgado a su marca y que, si así lo hace, al margen de sus intenciones, se configura un ilícito civil susceptible de tutela en este fuero”³⁸

La doctrina menciona que “el evitar la confusión que puede causar el uso de una marca es el motivo más usual de las acciones tendientes a obtener la cesación de uso”.³⁹

³⁷ <http://www.definicionlegal.com/definicionde/Accioncivil.htm>

³⁸ Causa 3139 “Francomode SA v Dante SRL”, Sala 1, (1995) cit. Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, p 277.

³⁹ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas, Lexis Nexis – Abeledo Perrot”, p278

De lo precedentemente expuesto podemos extraer que la acción civil pretende el cese del uso cuando se realicen actos de:

- Imitación fraudulenta:

Se configura cuando se copia una marca registrada de manera tal de provocar confusión en el público consumidor⁴⁰, la imitación tiende a obtener un aspecto de conjunto que representa más o menos analogía con la marca original, sin que una u otra de sus partes hayan sido necesariamente objeto de una copia servil.⁴¹

Para nuestros tribunales deben darse tres requisitos para que exista imitación fraudulenta: la imitación propiamente dicha que se establece por cotejo; la posibilidad de confusión que resulta del parecido y la mala fe o intención dolosa.⁴²

- Falsificación:

Cubre una gran variedad de casos que no están tipificados en el Artículo 31 inc. B de la ley marcas, pero que en definitiva constituyen una usurpación, una violación, del derecho exclusivo. Tradicionalmente se ha considerado al supuesto más típico de este delito al acto de aplicación de la marca al producto o al envase.⁴³

Puede afirmarse que el primer requisito, y quizás el único, es el uso de la marca sin autorización, más allá de la confusión que pueda causar.⁴⁴

Pouillet explica a su vez que “lo que el legislador ha querido es castigar la usurpación de la marca en cualquier forma en que se presente; es asegurar por una acción penal y eficaz, la propiedad privativa de esa marca; lo que ha querido es impedir que con ayuda de esta usurpación el público mismo pueda ser engañado. Por eso ha buscado prever todos los casos, todos los géneros de fraude.”⁴⁵

⁴⁰ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas, Lexis Nexis – Abeledo Perrot p238

⁴¹ Braun, A., Précis..., cit., p.275.cit. Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot p. 238

⁴² Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot p. 239

⁴³ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot p. 240

⁴⁴ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot p.242

⁴⁵ Pouillet, Eugene, Traite...,cit.,p.277.cit.Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”,p. 241

Legitimación activa:

La legitimación activa en la promoción de la acción de cese de uso está en cabeza, en principio, del titular registral de una marca.⁴⁶

No obstante, tanto la jurisprudencia como la doctrina han ido ampliando la legitimación activa a favor de titulares de marcas notorias o renombradas y aún de marcas de hecho intensamente usadas.⁴⁷

Legitimación pasiva:

La legitimación pasiva está dada por la persona que, en el curso de actividades comerciales, usa la marca de un tercero o un signo susceptible de causar un riesgo de confusión directa o indirecta con marca de un tercero.

En la mayoría de las ocasiones, la noticia de una infracción marcaria le llega al titular sin tener certeza de quien es el infractor. Para su determinación ha de emplearse el procedimiento cautelar por medio de la interposición de medidas preliminares y de prueba anticipada. Estas medidas tienden a determinar con la mayor certeza posible la persona del infractor y la magnitud del hecho.⁴⁸

Objeto de la acción:

La acción de cese de uso tiende a impedir un uso que está en curso de ejecución, a prohibir la reanudación de un uso indebido discontinuado y a remover los efectos del uso indebido. Asimismo, puede tender a la publicación de la sentencia en medios de difusión general a costa del infractor.

El artículo 34 de la ley 22.362 establece:

El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:

1. el decomiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción;
2. la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos; el juez, a pedido de parte deberá

⁴⁶[Http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm](http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm). La Protección Judicial de la marca. Acción de cese de uso y daños y perjuicios, Gabriel A. Martinez Medrano y Gabriela M. Soucasse.

⁴⁷ Otamendi Jorge, "Derecho de Marcas", Lexis Nexis – Abeledo Perrot p.320

⁴⁸[Http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm](http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm). La Protección Judicial de la marca. Acción de cese de uso y daños y perjuicios, Gabriel A. Martinez Medrano y Gabriela M. Soucasse.

ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio.⁴⁹

El dinero procedente de la venta de las mercaderías puede ser imputado, a pedido del actor a la cuenta resarcitoria proveniente de la infracción.⁵⁰

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS⁵¹

En materia de marcas la responsabilidad civil se rige por las reglas generales contenidas en el Código Civil, artículo 1109 y ss. No obstante, la doctrina y jurisprudencia han establecido reglas específicas en orden de facilitar la prueba de los daños, estableciendo ciertas presunciones.

La doctrina civilista establece los presupuestos del deber de reparar los cuales son.

1. Hecho ilícito: Se configura por quien use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización.
2. Factor de atribución: La jurisprudencia en materia de propiedad industrial ha señalado que la culpa es suficiente como factor de atribución. Así ha resuelto: “la existencia de una conducta dolosa, si bien puede constituir un elemento a ponderar a los efectos de determinar el resarcimiento, no basta para la procedencia de éste”⁵²
3. Daño: En materia de infracciones a la propiedad industrial, la doctrina⁵³ y la jurisprudencia se deciden por entender que toda infracción se deriva en un perjuicio. La existencia del daño resulta automático de la violación de la marca, queda por determinar el quantum, la magnitud de la infracción, para lo cual se perfilan tres sistemas: las pérdidas del titular del derecho, las ganancias del infractor o el criterio de la regalía presunta.

⁴⁹[Http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm](http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm). La Protección Judicial de la marca. Acción de cese de uso y daños y perjuicios, Gabriel A. Martinez Medrano y Gabriela M. Soucasse.

⁵⁰[Http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm](http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm). La Protección Judicial de la marca. Acción de cese de uso y daños y perjuicios, Gabriel A. Martinez Medrano y Gabriela M. Soucasse.

⁵¹[Http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm](http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm). La Protección Judicial de la marca. Acción de cese de uso y daños y perjuicios, Gabriel A. Martinez Medrano y Gabriela M. Soucasse.

⁵² O’farrel, E., nota al fallo de causa 7407, LL 1991-e-328

⁵³ Cam.Nac.Civ y Com.Fed., “Barmayón, Ricardo v. American Demin SA s/ daños y perjuicios” Sala 3, CAUSA 6950/1991

4. Relación de causalidad entre el hecho ilícito: Así la doctrina ha dicho “establecido que el autor de un acto ilícito previó o pudo prever un resultado dañoso (culpabilidad), responde a todos los demás resultados normales de su acto (causalidad), aunque él no los previera ni pudiera proveerlos y aunque aquel solo resultado previsto o previsible para él no se haya producido.”⁵⁴

Probada la existencia del daño, el Código Procesal establece el deber judicial de fijar el importe, aunque no esté justificado su monto (art.165 in fine).

Tribunal competente

El artículo 33 de la ley 22.362 establece que la justicia Federal en lo Civil y Comercial es la competente para entender en las acciones civiles.

Procedimiento

Las acciones civiles seguirán el trámite del juicio ordinario, regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Prescripción de la acción

El artículo 36 prescribe que “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”

Esta norma se aplica a todos los actos de “usurpación”, que dan lugar a la acción de cesación de uso. Al igual que con los delitos, el plazo de prescripción se interrumpe cada vez que se repite el ilícito civil.⁵⁵

Incidente de Explotación

El artículo 35 de la ley prevé un procedimiento mediante el cual el titular de la marca registrada puede asegurarse una garantía si el uso de la marca, cuya cesación persigue, ha

⁵⁴ Alterini Atilio “Responsabilidad Civil”,1992,Ed Abeledo Perrot,p.151

⁵⁵ Causa 1925, “Mi Placer SRL v Severino Ponte”, del 23/05/1967,cit.Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”,Lexis Nexis – Abeledo Perrot p.283

de continuarse durante la sustanciación del juicio. Así establece que “en los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas”.

“Si no se presta caución real, el demandante podrá exigir la suspensión de la exploración y el embargo de los objetos en infracción, otorgando si fuera solicitada, caución suficiente.”

Junto con la demanda, o luego de iniciada, ya que no hay plazo para hacerlo. El actor puede solicitar al juez que se intime al demandado a que manifieste si ha de continuar en el uso de la marca. El demandante deberá, en ese mismo acto, solicitar se fije caución para el caso en que la respuesta sea afirmativa, e inclusive ofrecer, medidas de prueba cuya producción permita la fijación de una caución adecuada. La caución debe ser real, según lo manda la ley en forma taxativa.⁵⁶

Medidas precautorias

La ley de marcas establece en el artículo 38 que “Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca en infracción conforme a lo establecido en el artículo 31, puede solicitar ante el juez competente:

- a) el embargo de los objetos;
- b) su inventario y descripción;
- c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.

Los fines buscados con estas medidas precautorias son:⁵⁷

- Prevenir o impedir que se produzca un daño, o un daño mayor, al permitirse el embargo de la mercadería;
- Obtener el cuerpo del delito, que se logra con el secuestro del ejemplar que se deposita en el juzgado;

⁵⁶ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot p.284-285

⁵⁷ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot p.287

- Tratar de conocer el origen de la mercadería, es decir su fabricante o vendedor, y también a quienes les ha vendido aquel que las tiene en su poder; y obtener otros datos que permitan determinar la magnitud de la infracción, y así del daño causado.

Las medidas solo las puede entablar el titular registral de la marca.

Las medidas precautorias pueden ser pedidas en cualquier momento antes o durante la tramitación del juicio, aunque la práctica profesional lleva a coincidir que es recomendable entablarlas antes de la demanda ya que permite concentrar prueba y sorprender infraganti al infractor en la consecución del delito, de lo contrario ya estaría alertado y podría esconder prueba algo muy frecuente en nuestros días.

Medidas precautorias en las Marcas de Hecho

Como bien pudimos observar precedentemente, la legislación vigente respecto a las marcas de hecho para la interposición de medida cautelares es el artículo 50 ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

Podemos decir que tiene esencialmente la misma regulación que la ley 22362 (Ley de Marcas).

El artículo 50 del ADPIC en su párrafo tercero establece que para conceder esta medida debe probar el requirente la titularidad del derecho que invoca además darse confunbilidad y debe haber peligro en la demora.

Bajo el amparo de la regulación que estamos tratando aquí también (como la ley 22.362) nos habilita al secuestro, inventario y embargo de los productos en infracción.

Así mismo para que se conceda la medida se deberá dar contracautela como todas las medidas cautelares.

Por lo tanto volvemos a resaltar que la defensa de las marcas de hecho no se aparta de la ley 22.362 sino que son defendidas por diferentes vías.

ACCIÓN DE NULIDAD

A partir del momento de su registro, la marca constituye un derecho adquirido, que solo puede ser atacado en su validez cuando concurren a su respecto circunstancias de

excepción, debiéndose decidir la procedencia de la acción de nulidad conforme al criterio restrictivo que impera en materia de nulidades en general.⁵⁸

El artículo 24 establece que “Son nulas las marcas registradas:

- a) En contravención a lo dispuesto en esta ley;
- b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero; (la ley no aclara que debía ser de propiedad de un tercero que registró su marca para lo cual nos da la posibilidad de que se oponga al registro quien tenga una marca de hecho demostrando su uso intensivo y formación de clientela)
- c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.”

La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.

IMPORTANCIA DE LA PRUEBA EN LAS MARCAS DE HECHO

Este aspecto en el proceso judicial es importantísimo como bien sabemos se ganan y se pierden juicios por las pruebas que se presenten y se demuestren.

Pero mucho más deben tenerse en cuenta a la hora de defender una marca de hecho, como sabemos las dos pruebas fundamentales son demostrar el uso intensivo y la formación de clientela que se podrá demostrar como por ejemplo presentado facturas de compra y venta que realice el comercio lo cual nos aportará la fecha cierta de ese uso y la magnitud del negocio, otra prueba importante podría ser la publicidad que se hiciera ya que la misma además de demostrar la fecha para así acreditar el uso previo, nos brindará la dimensión de la marca. No podemos dejar de nombrar la prueba testimonial que colabora siempre para demostrar cómo es la marca, como se usa y quien la usa.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LAS MARCAS DESDE EL FUERO CIVIL

El análisis de jurisprudencia en el tema de defensa de marcas de hecho es la “clave” de su nacimiento ya que como dijimos precedentemente las mismas son creación de las sentencias que los jueces fueron fallando sobre el tema.

⁵⁸ Luis Eduardo Bertone Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Heleiaasta, Buenos Aires,(2003)pag.225

Es por ello que analizaremos algunas sentencias que fueron marcando tendencias sobre el tema, las agruparemos⁵⁹ y aportaremos lo más relevante de cada una.

Los envases:

- AKAPOL SA c/ DOS MIL SRL S/ CESE DE USO DE MARCA. Causa 86970(con nota de Ernesto O´farrell) Sala 3,año1988

En esta causa la actora invoca ser titular de una marca de hecho que consiste en el envase de un pegamento o adhesivo.

La actora ha detectado que la demandada estaba utilizando el envase de un adhesivo, idéntico al que ella utilizaba para comercializar su producto “Voligoma”.

Del fallo dictado por la Sala 3 podemos establecer que los “envases” donde se comercializan los productos, pueden constituir una marca de hecho dado que los mismos no son registrables y como tales merecen protección jurídica. Para acceder a esta protección debe probarse, además del uso intenso y la formación de clientela, que el envase posee capacidad distintiva

La Sala 3 resolvió hacer lugar a la demanda y en consecuencia condenó a la demandada a cesar en el uso del envase que emplea para la comercialización del producto “tryky”, que consiste en un pegamento y asimismo hizo lugar al resarcimiento económico por daños y perjuicios.

Podemos extraer de este caso es que el “envase” de los productos puede ser marcas de hecho, que el envase que identifica el producto por el tamaño y color llevaría al público consumidor a tomar la plasticola porque ya conoce que la tapa amarilla y el barrilete significa que está comprando la plasticola Voligoma y no presta atención que en el nombre impreso en el producto, es por esta razón que se condenó el cese de uso por el infractor quien pretendía perjudicar al actor.

La combinación de colores:

- UNILEVER DE ARGENTINA SA s/MEDIDAS CAUTELARES. Causa 3192, Sala 2, año 2001.

⁵⁹ Clasificación sugerida por la Dra. Noelia Rigamonti, especialista en la defensa de Marcas del Estudio Sena & Berton Moreno

La actora sostenía que la demandada estaría copiando las combinaciones de colores que llevan los envases del desodorante Rexona.

Del fallo dictado por la Sala 2 podemos decir que las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado del producto de los envases pueden constituir una marca de hecho y que a los fines de obtener una medida por cese de uso (como se pretendió en este caso) debe acreditarse que esas combinaciones de colores han logrado constituirse en elementos identificatorios de los productos, de modo tal que sea posible reconocer en esas combinaciones la aptitud distintiva que es elemento esencial de una marca. Como así también debe acreditarse el uso continuado y la formación de clientela.

La Sala 2 resolvió revocar la medida otorgada por el Juez de Primera Instancia, por entender que no se hallaban acreditados los extremos necesarios para admitir que las combinaciones de colores invocadas por la actora constituyan una marca de hecho.

La actora no aportó ningún medio de convicción, pues los envases arrimados permiten realizar un cotejo entre ellos, aunque ciertamente no son elementos aptos para demostrar el uso continuado y la formación de clientela, recaudos necesarios para otorgar protección a una marca que no se encuentra registrada.

- PUNTAS Y BOLIGRAFOS SAIC c/ GILLETTE COMPANY s/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA. Causa 4565/02, Sala 3, año 2003.

La actora solicitó el registro de una marca que consistía en una combinación de colores aplicables a máquinas de afeitar: el blanco en la parte en que se inserta el filo y el negro en el cuerpo y el cubre filo. La demandada, The Gillette Company, se opuso al registro sosteniendo que ella utilizaba esa misma combinación de colores, ubicada en los mismos lugares y en idénticos artículos, protestó el registro por estimar que provocaría confusiones con las máquinas de afeitar que fabricaba dese hacía muchos años.

La actora insistió en que la combinación de colores blanco-negro pretendida era susceptible de equívocos en el público consumidor, alegando que la había usado en forma pública y ostensible con anterioridad a la solicitud de la contratante.

Del fallo dictado por la Sala 3 podemos precisar que las combinaciones de colores pueden constituir una marca de hecho y para ser merecedores de protección debe probarse la importancia de su uso y su poder identificatorio en el producto.

La Sala 3 confirmó la sentencia de Primera Instancia, en consecuencia se declaró fundada la oposición deducida por la demandada.

La conclusión que podemos arribar con los dos casos es que la solicitud de medidas cautelares no siempre son concedidas en cuanto se pretenda que se produce confusión marcaria precisamente por utilizar la misma combinación de colores es por ello que lo más relevante del primer caso (Unilever de Argentina S.A s/ Medidas Cautelares) es que nos proporciona que una marca de hecho puede pedir el cese de uso pero deberá demostrar el uso intensivo de esa combinación de colores y que la misma cotejada con la marca aunque registrada pero en infracción marcaria presente confusión, engañando al consumidor y obteniendo ganancias a costa de dicha imitación.

El segundo caso se destaca que la combinación de colores puede producir confusión marcaria y aunque se tratare de una marca de hecho no es motivo suficiente para restarle toda protección jurídica y por lo tanto puede oponerse al registro de una marca.

Los Sellos o marcas de garantía:

- FV SA c/ VIDESUR SA Y OTRO s/ MEDIDAS CAUTELARES. Causa 8726/03, Sala 3, 2003.

Los demandados copiaron el sello de garantía que utiliza FV SA para la venta de grifería sanitaria. Ante esta conducta la actora solicitó una medida cautelar en los términos del art. 50 del ADPIC.

Del fallo dictado por la Sala 3 podemos concluir que los sellos o marcas de garantías pueden constituir una marca de hecho y como se sabe, marcas de esa especie, que ciertamente no son ilegítimas, son merecedoras de 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.

El uso de una marca sin registrar no implica en modo alguno, que ese uso sea ilegítimo, porque registrado o no el elemento que se usa para identificar un producto y distinguirlo de otro u otros configura una marca perfectamente lícita, que presenta la particularidad de recibir amparo jurídico por aplicación de los principios generales del derecho y de las normas concretas del Código Civil (arts. 953, 1071 y 1198).

La Sala 3 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora.

Podemos decir entonces, que los sellos pueden constituirse en marcas de hecho, la circunstancia de que tales signos no hubieran, por el momento, obtenido el registro que contempla el art. 4 de la ley 22.362, no es razón que se las prive de toda protección contra actos de “piratería marcaria” por quien lucra indebidamente con el prestigio obtenido por una marca de hecho, desviando ilícitamente la clientela.

Por lo tanto se podrán interponer medidas cautelares mediante lo prescripto por el artículo 50 del ADPIC destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de la propiedad intelectual especialmente en supuestos en los que existe la probabilidad de que cualquier retraso sea susceptible de causar al titular un daño irreparable.

Los escudos:

- BUSQUIER ALBERTO E c/ GONZALEZ JOSÉ. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, año 1988

El actor había celebrado un convenio de exclusividad con el Colegio San José para comercializar prendas y/o uniformes con los emblemas y/o monogramas pertenecientes al colegio. Asimismo, había solicitado el registro como marca de estos escudos a su nombre (hay que tener en cuenta que cuando inició la acción las solicitudes estaban en trámite y que durante la tramitación del juicio las marcas fueron concedidas).

Es por ello que al advertir que el Sr. González se encontraba comercializando prendas con el mismo emblema, le inicio demanda para obtener su cese.

Mediante este fallo la Sala I reitera la jurisprudencia que atenúa el principio atributivo y otorga protección al uso de las marcas sin registro.

Lo relevante de esta resolución es que el Tribunal reconoce que los titulares de marcas de hecho (en este caso el Colegio San José), están facultadas para disponer de la exclusividad de su uso a favor de otro (en este caso el Sr. Busquier), quien a su vez se halla legitimado para oponerla a terceros.

La Sala I consideró que el convenio celebrado entre el Colegio y el actor es oponible al demandado, y que el Sr. Busquier estaba legitimado para demandar el cese de uso de los emblemas. Por ello confirmó la sentencia de Primera Instancia en cuanto condena al demandado a cesar en el uso de los escudos y rechaza la pretensión de daños y perjuicios.

Podemos destacar entonces, que los emblemas y/ o monogramas pueden constituir marcas de hecho y podrán ser utilizados para solicitar en cese de uso. Insistimos nuevamente que para defender a una marca de hecho es indispensable la prueba que se aporta y en este caso el contrato de exclusividad con el colegio fue la clave del éxito además de demostrar el uso intensivo y la formación de clientela.

La forma de los productos:

- JACOB SUCHARD SA c/ ALBRTO FEHRMANN SA s/ CESE DE USO DE MARCA. Sala 2, año 2003.

La actora ha detectado que la demanda estaba usando para la comercialización de sus chocolates la misma forma que ella utiliza para comercializar los suyos conocidos en el mercado como “Toblerone”.

Del fallo dictado por la Sala 2 podemos concluir que la forma de los productos puede constituir una marca de hecho y como tales merecen protección jurídica. Para acceder a esta protección debe probarse, además del uso intensivo y la formación de clientela, que la forma del producto no es la necesaria.

Se ha considerado que cuando un signo sin registro ha sido intensamente explotado y a su sombra se ha formado una clientela, los principios que salvaguardan la buena fe, la moral y las buenas costumbres, la lealtad comercial y el ejercicio regular de las prerrogativas propias, la hacen merecedora de tutela en su carácter de marca de hecho.

La Sala 2 confirmó la sentencia de Primera Instancia y en consecuencia hizo lugar a la demanda condenando al demandado a cesar el uso indebido.

Como conclusión podemos decir que también son marcas de hecho la “forma” de los productos en este caso la forma del Chocolate Toblerone que es característica bastante difundida entre el público consumidor y como tal merece también toda protección jurídica contra actos ilegítimos.

Las marcas de hecho como fundamento de medidas cautelares:

- LIONEL´S SRL s/ MEDIDAS CAUTELARES. Causa 6080/98, Sala 2, año 1998

La firma Lionel's invocó ser titular de la marca de hecho "Gloria" para distinguir juguetes en general, con expresa exclusión de aquellos que pudieren incluir o contener artículos de librería, papelería o instrumentos de escritura.

En virtud de esta titularidad, solicitó una medida cautelar contra Dimare y Ankah, a fin de suspender de inmediato, la explotación de la marca Gloria en juguetes en general de la clase 28 internacional, que estas firmas venían realizando.

Este fallo significó una evolución en nuestro régimen marcario. Toda vez que para fundamentar su decisión la Sala 2 recurrió a varias normas de nuestro derecho, invocó:

El artículo 4 de la ley 22362, en cuanto dispone que "para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del oponente".

El artículo 953 del Código Civil, que veda los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres-

El artículo 159 del Código Penal, que reprime los actos de competencia desleal.

El ADPIC: Sobre este en particular la Sala 2 sostuvo que el acuerdo Trips-Gatt es derecho vigente en nuestro país, directamente operativo a través del trámite procesal de las medidas cautelares. Y ese precepto, tendiente a acentuar la protección de los derechos de los titulares de marcas, no excluye de su tutela a aquellos signos que cumpliendo cabalmente su función aún no hayan alcanzado el carácter de marcas registradas. Esta interpretación es singularmente valiosa en la medida en que es concorde con la asignada, desde antiguo, a la legislación interna, conformado de tal modo un sistema general que protege el titular marcario legítimo contra actos reprochables de una competencia desleal.

El mayor aporte de esta sentencia es reconocerle a las marcas de hecho la protección que otorga el acuerdo ADPIC a los titulares de derechos de propiedad intelectual.

La Sala 2 hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la actora resolviendo ordenar a Dimare y Ankah a suspender de inmediato la explotación de la marca Gloria en juguetes en general de la clase 28 internacional. Asimismo ordenó disponer se practique un inventario los elementos presuntamente en infracción y trabar embargo sobre ello y oficiar a la Administración Nacional de Aduanas a fin de que suspenda el despacho a plaza de bultos de juguetes identificados con la marca Gloria, a los efectos de impedir su puesta en circulación en el mercado interno.

La doctrina de este fallo marcó una tendencia y esto se ve reflejado en las sentencias posteriores que adoptaron idéntico criterio.

- BANELCO SA c/ MICHEL GUSTAVO EMILIO s/ CESE DE USO DE MARCA.
Sala 2, año 2006

El demandado, sin autorización del titular de las marcas “tarjetas Banelco” (marcas de hecho) y “Banelco” (marca registrada), el nombre de dominio “tarjetabanelco.com.ar”, no inscripto como sitio en la red con anterioridad. Para hacer cesar la infracción a sus derechos marcarios, Banelco S.A. solicitó y obtuvo el dictado de una medida cautelar en los términos del artículo 50, apartados 1 y 2 del acuerdo TRIPs – GATT.

Mediante este fallo la Sala 2 afirma que la tutela del art 50 del ADPIC se extiende a las marcas de hecho y en virtud de ello puede solicitarse una medida cautelar que consista en el cese de uso de una marca en función del nombre de dominio.

El uso sin derecho de la marca ajena, aunque se lo haga a través de un sitio de dominio de internet, es por sí causa de daño, porque la propiedad exclusiva aparece indebidamente compartida con un tercero sin derecho de uso

La sala 2 confirma la resolución de Primera Instancia que admitió la traba de la medida cautelar.

Podemos concluir que al amparo de las marcas de hecho, se reconoce a sus titulares la posibilidad de acceder a medidas cautelares en defensa de sus legítimos intereses con la particularidad de la tutela del régimen del ADPIC.

Así mismo el caso Lionel’s marco una tendencia y esto lo podemos ver reflejado en las posteriores sentencias que se dictaron quienes adoptaron idéntico criterio como por ejemplo el segundo fallo BANELCO SA c/ MICHEL GUSTAVO EMILIO y el fallo dictado en la acusa FV SA c/ VIDESUR Y OTRO s/ Medidas Cautelares , el cual analizamos anteriormente.

Reivindicación de las marcas de hecho:

- FUNDACIÓN AMIGOS DE LA TIERRA ARGENTINA c/ TARRAUBELLA RODOLFO ALEJANDRO s/ NULIDAD DE MARCA.

La fundación Amigos de la tierra Argentina, que utiliza un isólogo como elemento de identificación, celebró un contrato de licencia de dicho isólogo con “Tarraubella S.A. Compañía Financiera” para su aplicación a una tarjeta de crédito en particular; contrato que se convino con una duración de cinco años a partir de la fecha de su concertación el día 8 de octubre de 1993. La mencionada financiera fue suspendida en forma total el 14 de abril de 1995 por el Banco Central de la República Argentina y, a partir de entonces, el señor Rodolfo Alejandro Tarraubella comenzó a negociar por cuenta y nombre, iniciándose con el pedido de registro a su nombre de la marca que le había sido licenciada a su ex compañía financiera, la que le fue concedida por la autoridad de aplicación. Por este motivo la Fundación Amigos de la Tierra Argentina promovió contra la demandada acción de reivindicación de marca.

Este fallo reconoce la legitimación del titular de una marca de hecho para pretender su reivindicación en el supuesto de que un tercero la registre a su nombre. La Sala 2 admitió la queja de la actora en cuanto que se dan los presupuestos que hacen viable la acción de reivindicación marcaria, con los aspectos singulares que la caracterizan y en cierto modelo colocan matices respecto de la acción reivindicatoria del Código Civil (arts. 2758, 2759 y concs). El accionado registró a su nombre, a sabiendas que el signo mixto pertenecía desde por lo menos desde el año 1992 a la actora, y que intimada a restituirlo a su verdadero titular se negó rotundamente a hacerlo. Es decir, se apropió de la marca ajena dolosamente, registrándola en el INPI y haciendo valer ese registro por sobre la marca de hecho y en uso por seis años por parte de la fundación.

La Sala 2 resolvió hacer lugar a la pretensión de la actora y en consecuencia ordenó que se registre la marca cuestionada a nombre de la Fundación Amigos de la Tierra Argentina.

LA DEFENSA DE LAS MARCAS DE HECHO EN CÓRDOBA

En nuestros tribunales Cordobeses también podemos decir que los jueces resuelven algunos casos sometidos a ellos sobre derecho marcario especialmente haremos referencia al caso “Tequila” que si bien luego veremos a continuación un caso de cese de uso en el cual titular registral de la marca Tequila logró poner fin a su uso no autorizado veremos en esta parte del trabajo la interposición de una medida desde la aplicación de la legislación vigente para las marcas de hecho.

Haremos referencia que el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba quien ordenó al titular de un local bailable cesar de inmediato en el uso de una designación comercial en cuestión, de titularidad del accionante, al resultar “evidente la incidencia que puede tener esta utilización de la marca de hecho, nombre comercial y de establecimiento del actor por quien no está autorizado para ello”.⁶⁰

El demandante había encuadrado su pedido de medida cautelar en el artículo 50 del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, aprobado por ley 24425 -el cual habilita ese tipo de medidas, de contenido diverso al consagrado por la ley 22362 y el decreto 6673/63, que le permiten al demandado continuar con el uso si ofrece suficiente contracautela-, argumentando que el convenio se encontraba vigente.⁶¹

En cuanto a la vigencia y operatividad del acuerdo, el fallo consideró zanjada la cuestión por la jurisprudencia de la Corte Suprema en los casos de Gesellschaft mit y Pfizer contra el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que dejaron establecido que se aplazó la aplicación del acuerdo hasta el 1 de enero de 2000. “Por consiguiente, la medida peticionada, en cuanto a la mecánica procesal a aplicar, resulta procedente”, se indicó.⁶²

Por tratarse de un cese de uso, se consideró que el accionante acreditó ser el titular de la marca ‘Tequila’ para toda la Clase 43 (alimentación), tanto de Buenos Aires como de Punta del Este, sobre lo cual el magistrado recordó que Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, señala que “si bien el artículo 50 puede ser invocado por el titular de una marca registrada, se ha extendido su aplicación a titulares de marcas de hecho”.⁶³

Además, se justificó la cautelar por la necesidad de evitar que “a merced de la identidad o similitud de una marca, el público pueda ser inducido a engaño dado que el nombre comercial también tiende a que los consumidores no sean llamados a confusiones”.⁶⁴

Lo particular del caso es que el titular de la marca “TEQUILA” lo está en la clase 43 que ampara los servicios gastronómicos, pero no la tiene registrada en la clase 41 que cubre los servicios de educación y esparcimiento.

⁶⁰<http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/06/21>

⁶¹<http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/06/21>

⁶²<http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/06/21>

⁶³<http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/06/21>

⁶⁴<http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/06/21>

El demandado poseía un establecimiento que consistía esencialmente en un local bailable, el encuadramiento marcario apropiado es el de los servicios de esparcimiento de la clase 41, sin perjuicio de que en el mismo se ofrezca la venta de bebidas y alguna comida y de allí lo excepcional del caso dado que este último servicio clasifica en la clase 43. El juez solo tuvo en cuenta que la actividad principal es la de esparcimiento y como actividad secundaria la de venta de bebidas es por ello que concedió de todas formas la medida cautelar pero no desde la protección de la ley de marcas.

Como podemos destacar en este caso que se fundó la medida en la aplicación del artículo 50 del ADPIC, por considerar a la marca “Tequila” para este caso, MARCA DE HECHO por no estar registrada en la clase que correspondiere para justificar la medida como marca registrada. Ello abre un gran camino en nuestros tribunales federales ya que no es muy habitual encontrar casos de defensas de marcas y menos aún de marcas de hecho, pero creemos que se está avanzado bastante en el tema y más aún que se está buscando proteger a los titulares marcarios contra actos ilegítimos.

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA EXTRANJERA EN LA DEFENSA DE MARCAS DE HECHO

De la búsqueda de jurisprudencia extranjera sobre la defensa de las marcas de hecho podemos hacer referencia a los siguientes fallos:

República de Chile

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Departamento de Propiedad

Intelectual, Expediente Nro. 2281-2004

Marca: HARAS DON ALBERTO

El demandante solicita la nulidad del registro de la marca denominativa “HARAS DON ALBERTO” que distingue criadero de animales y criaderos de caballos.

El demandante afirma que es el creador y quien ha hecho un uso relevante en el rubro, desde hace muchos años y por cierto anteriormente a la fecha en que el demandado solicitó el registro impugnado.

El actor afirma que funda esta demanda también en el hecho de haberse inscripto de mala fe la marca impugnada, toda vez que el demandado tenía conocimiento del signo HARAS DON ALBERTO, de todas formas, solicitó su registro precisamente en las coberturas en las cuales ha sido usada relevantemente por la actora. De la misma manera y demostrando claramente su mala fe, requirió las solicitudes de registro de las marcas HARAS MOCITO GUAPO Y HARAS DEL SHEIK, que se encuentran en la misma situación que la actora, es decir que todas ellas son “marcas extra registrables” y que por años han distinguido en Chile los servicios de criaderos de caballos y animales vivos.

En efecto, a situación descripta demuestra que no estamos frente a un acto aislado, sino a una actividad planificada por el demandado que ha realizado un evidente mala fe.

Asimismo debe acogerse la infracción de la letra f) del artículo 20 de la ley 19.039⁶⁵ invocada por el actor, respaldada con toda la documentación acompañada que hace más de quince años que se asocia la denominación HARAS DON ALBERTO con la actora, siendo usada como marca comercial desde antes de la presentación de la solicitud de autos, permite concluir que la marca impugnada será causa de error o confusión en el público consumidor respecto de las cualidades y el origen de los servicios a distinguir, no cumpliendo los requisitos de novedad y distintiva exigidos por Ley de Propiedad Intelectual.

El Tribunal resolvió hacer lugar a la demanda de nulidad ordenando la cancelación del registro presentado por la demandada.

Perú

Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual

Resolución N° 836-2006/TPI-INDECOPI

Expediente N° 204885-2004

El demandado solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación OLVAN para distinguir camisas, pantalones, corbatas etc. todas de la clase 25 de la nomenclatura internacional.

⁶⁵El artículo citado establece que no serán registradas “Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos”

El actor formuló oposición al registro del signo solicitado, señalando que viene comercializando productos de la clase 25 bajo el signo OLVAN´S FASHION desde hace tres años y que incluso el demandado es su cliente, lo que muestra claramente que conoce la existencia de su marca. Agregó el actor que la denominación por él creada corresponde a las letras iniciales de los segundos nombres de sus hijas.

Si bien el tribunal destaca que no es una marca registrada la que se opone al registro, le da legítimo interés para formular la oposición al registro y que ha sido solicitada con evidente mala fe.

El tribunal afirma que la buena fe se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inc D⁶⁶ de la Comunidad Andina, según el cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

En el caso que estamos analizando se presentaron pruebas como la partida de nacimiento de las hijas del actor, las facturas de venta de mercaderías, etiquetas para colocar en la ropa, impresiones de la página web etc., lo cual nos permite advertir que el actor tiene un uso intensivo y formación de clientela.

Al respecto la Sala precisó que si bien los signos en cuestión no resultan idénticos, éstos presentan elementos fonéticos y gráficos que podrían hacer pensar al público consumidor que uno constituye una variación del otro y viceversa. Conviene señalar que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que la primera solicitud de uno de ellos configure una conducta desleal, hace falta que además se transgreda uno de los deberes de la leal y limpia competencia comercial. En efecto privar del derecho de prelación al primer solicitante por el solo hecho de que el posterior solicitante venía usando con anterioridad un signo idéntico o confundible para productos iguales o semejantes significaría otorgar protección legal a la marca en virtud de su uso, supuestos contrarios al principio registral y

⁶⁶ Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:(...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

de territorialidad que rigen el ordenamiento jurídico del derecho de marcas andino y nacional de Perú. Sin embargo, en el presente caso, teniendo en cuenta los hechos acreditados con las pruebas presentadas no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, lo que hace inferir que el demandado tuvo la intención de perjudicar al actor obstruyendo su actividad y pretendiendo desviar la clientela para obtener un beneficio económico con dicho comportamiento desleal.

En tal sentido se consideró que el demandado actuó de mala fe lo cual llevó al tribunal a rechazar la solicitud de registro.

Estados Unidos de Norteamérica

Burger King de Florida, Inc. vs Hoots

Corte de Apelaciones 7 Circuito de 1968

La apelación de los acusados radica en el conflicto entre el derecho de la parte actora para utilizar la marca “Burger King” que registraron bajo la Ley de Federal⁶⁷ y los demandados que utilizaban la misma marca bajo la Ley de Illinois⁶⁸, sin previo aviso de uso anterior por parte de la actora.

⁶⁷ <http://www.publiccounsel.org/tools/publications/files/trademarkssp.pdf>

Leyes federales: La "cláusula de comercio" de la Constitución de los Estados Unidos le otorga al gobierno federal el derecho de regular a las marcas comerciales. La cláusula de comercio permite que el gobierno regule el comercio entre los estados y el comercio internacional. El Acto "Lanham" es la ley federal principal que gobierna a las marcas comerciales. El Acto expone los procedimientos para el registro federal de marcas, y también define las demandas y los medios judiciales civiles y penales disponibles en caso de una violación de sus normas. La Oficina de Patentes y las Marcas Comerciales de los Estados Unidos (la "USPTO" por sus siglas en inglés) también fue creada conforme al Acto. La USPTO es la principal organización responsable con respecto a las marcas registradas por el gobierno federal.

⁶⁸ <http://www.publiccounsel.org/tools/publications/files/trademarkssp.pdf>

Leyes de los estados: Cada estado dentro de los Estados Unidos tiene su propio registro de marcas comerciales, junto con sus propias reglas, sus propias presunciones legales y sus propios medios judiciales. Además, los estados generalmente tienen reglas del derecho común que aplican a las marcas comerciales. Estas reglas no son parte de los reglamentos o códigos de los estados, pero sin embargo rigen como la ley del estado, ya que se han hecho a través de los años por los tribunales y los jueces cuando deciden los casos. Las leyes de un estado normalmente se aplican solo dentro del estado mismo. Por lo tanto, puede ser que la protección de los derechos marcarios bajo las leyes de un estado no sea suficiente para proteger a los derechos marcarios fuera de ese estado. Esta es una razón principal para el registro federal de una marca comercial.

Como podemos observar se trata de un caso de conflicto de leyes que el tribunal de distrito concluyó que el registro federal de la parte actora es una presunción de validez de la inscripción y de propiedad de la marca, que tiene además un derecho común y un derecho federal, Así mismo resolvió que los demandados comercializaban en la zona de expansión natural de la empresa que incluía todo Illinois, que realmente habían adoptado y utilizado continuamente la marca de buena fe e inocentemente, teniendo protección en ese mercado que es en el área de Matton con un radio de 20 millas a la redonda.

Por lo tanto el tribunal da la posibilidad de coexistencia de dos marcas iguales pero una limitada en un radio.

Es importante destacar que en EE UU se requiere para defender a una marca de hecho el “Uso Previo Continuo” y la “Buena fe” cuestiones demostradas en el caso que analizamos.

España

Según el artículo 2 de la ley 17/2001 de Marcas Españolas, el derecho de propiedad sobre un marca se adquiere por el registro válidamente efectuado.

Por lo tanto, no existe en España la posibilidad de reconocer a una marca de hecho.

Pero los únicos derechos que se otorgarían a las marcas no registradas, serían a las marcas “notorias” en el sentido del artículo 6 bis⁶⁹ del Convenio de París⁷⁰ que concede la

⁶⁹ El artículo 6 bis establece que:

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

⁷⁰ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

posibilidad de oponerse a una solicitud de marca de un tercero o a anularla, si se ha registrado, alegando que existe riesgo de confusión con aquella.⁷¹

Al citar a las marcas notorias haremos una breve reseña sobre las mismas, diremos que la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio.⁷²

La sola mención de la marca debe provocar inmediatamente asociación, como por ejemplo al decir “Coca Cola” pensamos en la bebida.

La notoriedad significa que la marca estará protegida en todas las clases más allá de que esté registrada en algunas de ella.

El titular de la marca notoria puede, según la norma del Convenio de Paris, reclamar que no se conceda el registro, que se declare la nulidad y se ordene el cese de uso de las marcas que constituyan la reproducción, imitación, traducción; susceptible de crear confusión con la marca notoria en el país que se reclama la protección.⁷³

El Convenio además establece que no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Como podemos advertir en este tratado también protege a los propietarios marcarios contra actos que no sean realizados de buena fe.

LA DEFENSA DE LAS MARCAS DE DERECHO

La defensa de las marcas de derecho parten de quien registró su marca por lo tanto en la defensa de las mismas se aplica la ley 22.362.

Analizaremos dos casos para poder destacar como se defienden desde la citada ley.

- CLUB ATHLETICO BOCA JUNIORS ASOCIACIÓN CIVIL c/ CASA ISENBECK s/ CESE DE USO. Cam. Nac. de Apelaciones en lo Civ. y Com., Sala 2.

La firma cervecera Isenbeck, llevó a cabo una serie de cruzadas publicitarias que llevaban diversas consignas como ser “Por una pasión genuina”, “¿Se puede ser hincha de los dos a

⁷¹ Aporte realizado por el Dr. Luis Alfonso Durán del Estudio Jurídico Durán- Corretjer.S.L.P, Barcelona, España

⁷² Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.342

⁷³ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.348

la vez?, “Si sos bostero, sos bostero. Si sos gallina sos gallina”. “Si sos de los dos sos sponsor”, Acompañando los lemas utilizó artículos deportivos, que llevaban impresos los colores azul y amarillo que dentro del contexto del futbol suele identificarse al club Boca Juniors.

El club Boca Juniors demandó a la cervecería a cesar en el uso indebido de su marca, signos distintivos, como así también en el uso de la designación “bosteros”. Asimismo reclamo el resarcimiento de daños y perjuicios con más sus intereses y costas.

La demandada incurrió en una conducta lesiva de los derechos marcarios al planificar su campaña publicitaria, omitiendo revisar las constancias del registro marcario, de signos con capacidad distintiva. Se incumplió con el deber genérico de no vulnerar derechos ajenos y por ejercer la labor profesional con un mínimo de responsabilidad.

A los efectos de determinar el quantum de la indemnización los jueces pueden recurrir a la una fijación prudencial que autoriza el art 165, última parte, del Código Procesal en función de la delicada apreciación de las condiciones de cada causa, entre las que cuentan la naturaleza de la mercadería en infracción, calidades del público consumidor, concurrencia de mala fe, proximidad de los negocios.

La Sala 2 condenó a la demandada a cesar en el uso y a pagarle a la actora una indemnización por un monto de \$ 70.000.

- BRUCCO OSVALDO c/ TEKILA PUB ORDINARIO LEY 22362. Juz. Fed. Civ. y Com. Córdoba Causa 315/07

El actor inicia demanda contra quien resulte titular del establecimiento “Tekila Pub” a fin de que se le condene a cesar en todo uso de designación en cualquier función denominativa y a modificarla por otra que no resulte confundible con la marca y nombre “Tequila”

Acreditado por la parte actora la titularidad de la marca en cuestión y conforme lo establece el artículo 4 de la ley 22362, el derecho nace - y la exclusividad inherente – con el registro de la misma tiene manifestación primera y principal, en la exclusividad. Este carácter otorga la facultad de impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión, e impedir usos de marcas que de cualquier manera pueda dañar la ya registrada. Esto implica, la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho.

A la luz de los conceptos reseñados resulta que de la marca “Tequila” (registrada) y la marca “Tekila Pub” utilizada por la demandada, la primera impresión que deja la marca en presunta infracción es el recuerdo de la marca registrada ya que no solo existe identidad a simple vista, sino también similitud fonética, razón por la cual genera confusión en el público consumidor.

Se ordenó cesar en el uso de la marca “Tekila” a la parte demandada.

Del análisis de los dos casos partimos del primero de dos marcas registradas a saber Isenbeck que produce y vende cerveza y la marca Boca Juniors que explota la actividad deportiva la controversia entre ambas radica en el uso no autorizado en publicidad que hace la demanda para así relacionar a su cerveza con el club de futbol.

En segundo caso de la marca Tequila también pretende el cese de uso de una marca que no está registrada a saber “Tekila Pub”. Como pudimos observar en la sentencia se ordenó el cese de uso por darse confusión fonética.

Conclusiones:

Luego de haber analizado la jurisprudencia podemos inferir que las marcas de hecho pueden ser defendibles y que dicha defensa es muy satisfactoria, lo cual nos lleva a concluir que la combinación de colores, los envases, la forma de los productos, los escudos, los sellos de garantía pueden ser marcas de hecho.

Así mismo podemos afirmar que se pueden trabar medidas cautelares como así también entablar la acción de cese de uso tanto para defender las marcas de hecho como las de derecho la diferencia entre ambas radica en la aplicación de diferentes normas y/o leyes del ordenamiento jurídico.

Volvemos a resaltar que el éxito de la defensa está en la prueba que se presente la cual nos llevara a ganar o perder el pleito.

Del análisis de las sentencias de las marcas de derecho, podemos advertir entonces que las marcas registradas poseen mayor facilidad y acceso a defensa ya que mostrando el título de propiedad que expide el Instituto de Propiedad Intelectual tienen una gran prueba a su favor, pero tengamos cuidado en la interpretación de lo que acabamos de decir ya que por más que se tenga el título marcario no nos garantiza el éxito, como bien sabemos se deberá presentar y demostrar prueba concreta en cada caso.

Respecto al análisis de jurisprudencia extranjera resaltamos que en los fallos de Chile y el de Perú hacen referencia a la “mala fe” cuestión que nuestros tribunales también tienen en cuenta, asimismo destacan el uso de marca, la prioridad que da ese uso como así también la creación del signo.

Podemos decir que los ordenamientos jurídicos que pudimos analizar, todos priman la buena fe y castigan la mala fe, desde distintas leyes todas protegen la lealtad comercial y se oponen a actos que tiendan a aprovecharse de quien no registro su marca.

Como pudimos ver en la legislación Española no se admiten las marcas de hecho pero encontramos que a las marcas notorias si se las protege aun si fuera marca no registrada en el Estado parte.

El Convenio de Paris tiene vigencia en 173 Países⁷⁴ lo cual permitiría citarlo. Todo ello nos lleva a decir que se abriría el camino para aplicarlo en aquellos ordenamientos jurídicos, como en el de España, en el que no tienen reconocimiento desde su legislación interna para la defensa de las Marcas de Hecho.

⁷⁴Países Contratantes del Convenio de París: Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Baréin, Barbados, Bélgica, Benín, Bielorrusia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Colombia, Chile, China, Croacia, Cuba, Dinamarca, Dominica, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guinea, Guatemala, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, República de Macedonia, Malasia, Malauí, Marruecos, México, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Noruega, Paraguay, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República Democrática Popular de Corea, República Dominicana, Rumania, Rusia, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Surinam, Tanzania, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela

CAPÍTULO 4
ACCIONES PENALES

CONCEPTO

La acción penal es el punto de referencia que se adopta para el estudio de la persecución del delito. Al señalarse que la prohibición de la autodefensa violenta que se consagra en el Estado moderno es fundamento de la acción, podemos apreciar que la acción, en tal afirmación, es tomada como potestad del Estado de hacer justicia penal, prohibiendo a los particulares el hacerse justicia por sus propias manos. En tal sentido, la acción penal importa dos contenidos básicos:

- 1) la acción penal como poder de coerción exigible del Estado, y
- 2) como derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (en relación al ciudadano agraviado por la comisión de un delito). La promoción de la acción penal recae, en la mayoría de los sistemas, en el Ministerio Público y, de modo excepcional, en las personas particulares (casos de querrela, por ejemplo).⁷⁵

La ley de marcas establece en su articulado lo siguiente:

El artículo 31 prescribe que “será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón trescientos sesenta y ocho mil australes (A1.368.000) a doscientos seis millones ciento ochenta y nueve mil australes (A206.189.000) (Montos según Resolución Sub. I y C 198/90. Según ley 23.928 ascienden a \$136,80 y \$ 20.618, 90):

- a) el que falsifique o emite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
- b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente emitida o perteneciente a un tercero sin su autorización;
- c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
- d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

El Poder Ejecutivo Nacional actualizará anualmente el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos”.

⁷⁵http://www.wikilearning.com/monografia/la_accion_penal/2231-1

La utilización de la palabra “comercialización” da la pauta de la aptitud del delito. Incluye todos aquellos actos mediante los cuales son entregados al comercio los mencionados elementos. Comercialización se refiere a los actos onerosos.⁷⁶

El artículo 32 de la ley 22362 establece que “La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley.”

Por lo tanto es una acción que debe ser promovida de oficio por el Ministerio Fiscal o por un juez, aunque también puede serlo sobre la base de una denuncia de un particular.⁷⁷

Competencia

El artículo 33 prescribe que “La justicia federal en lo criminal y correccional es competente para entender en las acciones penales que tendrán el trámite del juicio correccional; y la justicia federal en lo civil y comercial lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario.”

Conclusiones

De lo reseñado anteriormente podemos concluir que se configura delito tipificado en la ley de marcas cuando:

- Se usa la marca sin autorización de su propietario.
- Se aplica la marca, cuando de su uso delictivo, fraudulentamente imitada o falsificada se aplica a un producto.⁷⁸
- Se realiza relleno que se comete cuando un envase lleva una marca ajena registrada y es rellenado en envases usados con anterioridad.⁷⁹
- Se vende producto falsificado o fraudulentamente imitado.
- Se usa en publicidad la marca ajena. y cuando se realiza publicidad comparativa.
- Se usa marca ajena en papelería, anuncios, prospectos.
- Se revende productos legítimos sin autorización de su titular registral.

⁷⁶ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.260

⁷⁷ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.270

⁷⁸ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.424

⁷⁹ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.243

En cuanto a la defensa de las marcas de hecho desde el fuero penal como ya adelantamos el artículo 159 del Código penal nos abre la posibilidad de defenderlas pero solamente con la tutela derivada de las acciones por competencia desleal, esto surge de la doctrina pero no así de la jurisprudencia ya que la misma sostuvo que la tutela penal de los derechos marcarios, necesariamente requiere la previa y efectiva inscripción, tal como lo dispone el artículo 4° de la ley 22.362.⁸⁰

Por lo tanto en principio no puede haber falsificación o imitación fraudulenta de marcas que no estén registradas.⁸¹

Pero ello no significa que esté desprovisto de toda protección legal. Si quien copia la marca de hecho comete un acto de competencia desleal, el dueño de la marca de hecho puede recurrir al artículo 159 del Código Penal. Éste considera delito y, por ende, castiga a quienes mediante sospechas malévolas, propaganda desleal y maquinaciones fraudulentas intenten desviar la clientela ajena en provecho propio. Reproducir una marca ajena, o imitarla, aunque no esté registrada, tiene, mediante el engaño, la finalidad de captar clientela ajena.⁸²

Las maquinaciones fraudulentas están dadas por todo tipo de ardid o engaño inspirado en el dolo específico; por ejemplo, las ventas de un producto en envases con marca ajena, a menor precio del fijado por el dueño.⁸³

La propaganda desleal consiste en desacreditar a la competencia por un medio idóneo para desviar la clientela, pero contrario a las reglas de la buena fe usualmente aceptadas en el comercio.⁸⁴

Se requiere entonces para consumar el delito, que la víctima posea efectivamente una clientela que desviar, pues no resultan suficientes las posibilidades de tenerla.⁸⁵

⁸⁰ Cam. Nac. De Ap. en lo Civil y comercial “Cfr. Kobi Mario y otro”, sala I, 1986

⁸¹ Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.265

⁸² Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, p.265

⁸³ Dayenoff David Elbio, “Código Penal Concordancias Comentario Jurisprudencia Esquema de defensa”, AZ Editora S.A. 2003, pág.407

⁸⁴ Dayenoff David Elbio, “Código Penal Concordancias Comentario Jurisprudencia Esquema de defensa”, AZ Editora S.A. 2003, pág.407

⁸⁵ Dayenoff David Elbio, “Código Penal Concordancias Comentario Jurisprudencia Esquema de defensa”, AZ Editora S.A. 2003, pág.408

De acuerdo a lo dispuesto por el art.73 del Código Penal, el presente delito es perseguible sólo en forma privada y, por lo tanto, únicamente se procederá por querrela del agraviado, de sus guardadores o representantes legales.⁸⁶

De todas formas diremos que la defensa de las marcas de hecho en el fuero penal no es moneda corriente, de las consultas a expertos en defensa de marcas especialmente al Dr. Enrique José Francisco Gatti del Estudio Jurídico Sena & Berton Moreno extraemos que hubo un caso en virtud del cual el club River Plate solicitó que se tipificara delictualmente la imitación de su simbología para comercializar algunos productos que apareció en un aviso publicitario y la acción fue “sobreseída”, precisamente, porque para los productos involucrados no se encontraba registrada la marca RIVER PLATE y su combinación de colores característicos así mismo el juez consideró que no se había afectado el derecho a identificar y proteger el producto River ni que se haya producido a los consumidores alguna confusión sobre lo que se estaba publicitando.

Todo este análisis nos lleva a concluir que las marcas de hecho no darían efectiva protección penal además de ello la pena de multa que contiene el artículo 159 del CP resultó inaplicable, como dijimos hasta el momento no se defendió ninguna marca de hecho bajo el amparo de dicha regulación.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DESDE EL FUERO PENAL

No resulta práctica cotidiana en nuestros tribunales la defensa de las marcas en el fuero penal y más dificultoso aún en la defensa de las marcas de hecho.

Por lo tanto analizaremos un fallo sobre la defensa de las marcas registradas para destacar la aplicación de la ley 22.362.

- ADULTERACION DE PRODUCTOS MEDICINALES, DE MODO PELIGROSO PARA LA SALUD, EN CONCURSO IDEAL CON FALSIFICACION O IMITACION DE MARCAS (ARTS 200 C.P. Y 31 INC A) Y B) LEY 22.362).Cam Civ y Com Fed. Sala 2, año 2008

⁸⁶ Dayenoff David Elbio, “Código Penal Concordancias Comentario Jurisprudencia Esquema de defensa”, AZ Editora S.A. 2003, pág.408

Esta causa se inició en virtud de la denuncia formulada por el Director del Instituto Nacional de Medicamentos, ante la fiscalía, mediante la cual dio cuenta que en las estaciones férreas de las líneas ex Roca (estación constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y ex Sarmiento se habría detectado la presencia de vendedores ambulantes que ofrecían productos para uso médico presuntamente espurios, más concretamente el medicamento “Salicrem con benzocaína”

Asimismo a través de las diligencias practicadas por el personal del programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos del Instituto Nacional de Medicamentos se pudo establecer que tales productos serían comercializados por dos sujetos del sexo masculino., quienes trabajarían en la elaboración de los mismos en su domicilio.

En base a las escuchas telefónicas, se constató que funcionaría un mayorista denominado “San Jorge”, donde se comercializarían los medicamentos falsos.

Durante el transcurso de la investigación, se estableció que se fabricaría la crema denominada “Calorin”, además del producto “Mentisan”.

Cabe agregar que los productos eran colocados en el mercado, a través de mayoristas d la zona de los barrios porteños de Once y Constitución, Gran Buenos y del interior del país.

En efecto, de los allanamientos realizados en los domicilios se secuestró una importante cantidad de envases de “Calorin Crema”, “Mentisan” y “Ratisalil Gel”. Asimismo se incautaron otros productos medicinales y cosméticos falsificados tales como “Salicrem con benzocaína”, “Gel Darma Efecto Húmedo”, “Quitaesmalte Drama”, “Crema de ordeño.” y “Rayito de sol”.

Por último se comprobó la existencia de un tanque metálico de 500 litros, una hornalla y una envasadora, elementos que son usualmente utilizados para el calentamiento de sustancias sólidas a temperatura ambiente.

Los hechos investidos constituían infracción al art 200 del código penal que establece que “Será reprimido con reclusión o prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000), el que envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas”

En concurso ideal con el delito del artículo 31 inc. a y b de la ley 22362 que establece que “Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón trescientos sesenta y ocho mil australes (A1.368.000) a doscientos seis millones ciento ochenta y nueve mil australes (A206.189.000) (Montos según Resolución Sub. I y C 198/90. Según ley 23.928 ascienden a \$136,80 y \$ 20.618, 90):

a) el que falsifique o emite fraudulentamente una marca registrada o una designación;

b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente emitida o perteneciente a un tercero sin su autorización.

Tal encuadramiento de la conducta endilgada resulta adecuado toda vez que se haya comprobado que los imputados falsificaron marcas registradas de productos medicinales y cosméticos sin la debida autorización de los titulares marcarios pertinentes.

CAPÍTULO 5
FORO DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
MARCARIO

La creación del Foro Aduanero de Lucha contra el Fraude Marcario se realizó en el año 2008 en el cual se promueve la interacción entre la Aduana y el sector privado.

Su principal objetivo es fijar políticas de lucha de manera conjunta.

Este gran avance es muy importante ya que prohíbe la entrada a nuestro país de productos en infracción marcaria, si bien no paraliza totalmente el contrabando, al menos pone una barrera.

Es de destacar que es la primera vez que Estado y particulares trabajan conjuntamente sobre este tema constituyendo una asociación colaborativa garantizar la seguridad de la cadena logística internacional de mercaderías, como asimismo a facilitar el comercio lícito fomentando el desarrollo socio-económico de los países.

El Foro nació con reglamento Nro 62/2008 en el cual establece los objetivos, fines y demás que plantea esta institución que a continuación podemos decir que se establecieron pautas de trabajo referidas a los procedimientos operativos que se llevan a cabo por detecciones de mercadería falsificada o de copia pirata, que no sólo ordenaron las tareas de control sino que también dieron previsibilidad al sector privado, quien tiene conocimiento previo de las acciones que adoptará el organismo ante las situaciones apuntadas.

Se ha implementado el Sistema de Asiento de Alerta, a los efectos del control del fraude marcario.

Los titulares de marcas, apoderados, estudios jurídicos, empresas y otras entidades contarán con un espacio en el que pudieran plantear sus inquietudes y propuestas con relación a la operatoria del mencionado control, cuya gestión se encuentra a cargo del Servicio Aduanero.

Se institucionalizó el Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario, en el ámbito de la Dirección General de Aduanas teniendo funcionamiento permanente.

REUNIONES DEL FORO

El foro se reúne periódicamente con los distintos integrantes que lo componen allí discuten y plantean objetivos comunes.

De las diferentes reuniones podemos destacar los siguientes aportes:

Reunión N°10 realizada el 22 de mayo de 2008⁸⁷

Se propuso el encuadre como delito penal a la falsificación y al uso no autorizado de marcas, que se genere un mecanismo de control para las exportaciones realizadas por terceros de productos fabricados en el país, a fin de constatar la correspondiente autorización de comercialización.

Reunión N° 11 realizada el 19 de junio de 2008⁸⁸

Se trató la situación de los procesos Federales, Civiles y Penales, iniciados como consecuencia de la acción de control por parte de la Aduana. Se manifestó que una de las mayores preocupaciones por parte de los titulares de marcas es lograr el control y seguimiento en la tramitación de los expedientes (sumarios) iniciados como consecuencia del accionar de la Aduana tanto en zona aduanera primaria como secundaria, en razón a la imposibilidad de ser parte por la aplicación del Art. 1092 y 1093 del Código Aduanero. Se estableció que ante tal situación la única opción es que el titular recurra a la Justicia a fin de solicitarle que se disponga el embargo judicial, que se prolongaría hasta que finalice el proceso.

Reunión N° 12 realizada el 24 de julio de 2008⁸⁹

Se propuso un proyecto de modificación del Art. 46 de la Ley N° 25.986. El representante del Centro de Despachantes de Aduana aclara que la propuesta de modificación no ha sido impulsada por la institución que representa. No obstante entienden que si bien es un proyecto compatible con ADPIC, se advierte una limitación de las medidas de fronteras allí reguladas a la importación y exportación. Sin embargo consideran que las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial deberían implementarse en un futuro lo que será indispensable que los sectores públicos y privados trabajen en la formación de los funcionarios y en la actualización de los recursos tecnológicos.

⁸⁷<http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario/reunion10.asp>

⁸⁸<http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario/reunion11.asp>

⁸⁹<http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario/reunion12.asp>

Reunión N°14 realizada el 02 de octubre de 2008⁹⁰

Se propuso el funcionamiento del Sistema Informático María, en relación al Sistema de Asiento de Alerta.

Con respecto al “Sistema de Asiento de Alerta” se informa que el mismo cuenta con una base de marcas de acuerdo a las presentaciones registradas y autorizadas por la División Fraude Marcario.

Cuando el documento ingresa al sistema de acuerdo a la posición arancelaria declarada, se despliega en la pantalla las marcas registradas a fin de que opte por la que corresponda, en caso que no exista correspondencia con la que se declara, debe optarse por la opción “otra marca” y si se tratara de varias marcas el sistema le indicará que la debe documentar en ítems separados.

También el sistema cuenta con una base de CUIT relacionados con las posiciones arancelarias y marcas registradas, de tal manera que el sistema no acciona para las importaciones de los titulares que hayan registrado su marca.

Caso contrario se el sistema actúa bloqueando la destinación por el término de tres días hasta que la División Fraude Marcario la autorice.

Reunión 16 realizada el 17 de diciembre de 2008⁹¹

Se decidió sobre el tratamiento de destinaciones de mercaderías en tránsito, con relación a los derechos de propiedad industrial e intelectual.

Ante lo establecido en el Artículo 46 de la Ley 25986 modificado por la Ley 26458 que reza “ Prohíbese la importación o la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple verificación de la misma resultare que se trate de mercaderías con marca de fábrica o de comercio falsificada o de copia pirata “ solicita saber cómo se accionará cuando arriben mercaderías al territorio aduanero nacional destinadas a otro país, en los siguientes supuestos: a) Que la marca esté registrada en ambos países. b) que no esté registrada en ambos. c) Que registrada solamente en el país de destino. d) que se haya registrado únicamente en nuestro país.

⁹⁰<http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario/reunion14.asp>

⁹¹<http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario/reunion16.asp>

En tal sentido hace saber que se analizará cada caso en particular en la medida que se presenten las situaciones indicadas. Iniciación de sumarios, encuadre legal y denuncias en virtud a procedimientos realizados por la Aduana.

Se informó que el titular marcario interviene en la iniciación de las actuaciones, cuando establece el carácter de falsa de la mercadería al momento de su verificación.

Por otra parte se aclara que al finalizar las actuaciones el Dto. Procedimientos Legales Aduanero notifica a la División. Fraude Marcario el correspondiente fallo y el encuadre legal resultante, para que esta última proceda a informar al titular marcario.

Se hizo saber que el criterio actual es proceder a la destrucción de la mercadería o en su caso a la donación, pero no autorizar el reembarco.

Reunión 18 realizada el 14 de mayo de 2009⁹²

Se solicita que se analice la posibilidad de buscar una solución práctica y operativa, que permita luchar contra la falsificación de los modelos y diseños industriales.

En este aspecto resalta que por lo general el proceso de falsificación comienza en la imitación de su aspecto y de las formas.

Por tales motivos y teniendo en cuenta que en la República Argentina los titulares de modelos y diseños industriales registran sus productos en el INPI, sería importante que la Aduana pudiese implementar un sistema de aviso al titular para que este pueda ejercer su derecho.

Reunión 23 realizada el 9 de diciembre de 2009⁹³

Se trató la posibilidad de que se notifique a los titulares de marcas las distintas etapas administrativas de las causas aduaneras, en relación a mercaderías falsificadas, y especialmente cuando se da intervención al Fuero en lo Penal Económico.

Se llevó a colación la posibilidad de implementar consultores y / o veedores, por parte de los titulares marcarios, permitiendo la asistencia en las áreas operativas de consultores o veedores, tal como ocurre en otros países como Méjico, para acelerar el trabajo en determinar si una mercadería es falsificada o no, principalmente en los casos de duda.

⁹²<http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario/reunion18.asp>

⁹³<http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario/reunion23.asp>

Podemos decir que en estos años de vida del foro y la imperiosa implementación en nuestro país se llevaron a cabo mes a mes importantes operativos deteniendo el ingreso de una millonaria suma de productos en infracción, sumas que son de relevante consideración como por ejemplo:

RUBRO	CANTIDAD
ÓPTICA	835.736
JUGUETES	384.626
INDUMENTARIA	220.009
FERRETERIA Y BAZAR	68.925
ELECTRÓNICA	242.304
CALZADO	34.471
ART. ESCOLARES	89.626
TABACO	6.894
MARROQUINERÍA	10.341
COPIAS DE CD Y DVD	24.130
RELOJES	3.447
ACCESORIOS PARA CELULAR	10.341
COSMÉTICOS	90.706
ARTÍCULOS LUMINOSOS	24.130
TOTAL:	2.045.686⁹⁴

Actualmente el foro se sigue reuniendo, incluso se llevó a cabo el primer Congreso Internacional Triple Frontera Antipiratería en el mes de mayo del año 2011, con intervención de las aduanas de Paraguay, Uruguay y del sector privado de Brasil.

Con relación a las marcas de hecho como pudimos ver el foro de lucha contra el fraude marcario, no trata en ningún momento sobre la defensa de las marcas no registradas pero creemos que así mismo es un gran avance para parar la piratería desde nuestras fronteras.

⁹⁴<http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario/reunion24.asp>

CONCLUSIÓN

Luego de haber tratado con detenimiento las marcas de hecho habiéndolas descripto, analizándolas a través de la jurisprudencia local, nacional e internacional y habiéndolas comparado con las marcas de derecho diremos que si es factible su defensa.

Como bien pudimos ver el ordenamiento jurídico argentino propone una serie de leyes, artículos del Código Civil y Penal contra el fraude marcario ya sea tanto para marcas registradas como las no registradas lo cual nos abre la posibilidad defender las marcas desde diferentes caminos pero que ambos nos pueden llevar al éxito de nuestro propósito, que es defender las marcas.

Afirmamos que las marcas de hecho nacieron principalmente de la jurisprudencia y diremos que son requisitos esenciales para la protección judicial, el uso intensivo de la marca y la formación de clientela.

Hemos destacado que las marcas de hecho necesitan de suficiente y convincente prueba para resultar aiosas, esto significa que se deberá trabajar en su defensa con mucho detenimiento, recolectando la mejor prueba del uso y de la formación de clientela y será para el abogado defensor una ardua y desafiante tarea.

Pero no hay que desalentarse al afirmar que nos costará más trabajo en defender a una marca de hecho, el derecho a monopolizar el uso es incuestionable, porque le permite a su titular oponerse al registro con éxito de una marca solicitada con posterioridad a ese empleo⁹⁵; pedir la anulación de una marca registrada y pedir el cese de uso de una marca.

Del importante análisis jurisprudencial diremos que los signos protegidos como marcas de hecho incluyen a los envases, combinación de colores, sellos o marca de garantía, escudos, forma de los productos, que además las marcas de hecho pueden ser fundamento para la oposición al registro de una marca, que se pueden entablar tanto para las marcas de hecho como las de derecho acciones de cese de uso y que en ambos tipo de marcas (registradas y no registradas) se pueden trabar medidas cautelares.

El nacimiento del Foro contra el Fraude Marcario es un importante avance a nivel estatal ya que como hemos dicho frena el ingreso de mercaderías en infracción, pero creemos que no alcanza solamente con paralizar el fraude desde las aduanas sino que sería aún más

⁹⁵Conf.J.A 1961-IV, p. 489. Citado en el fallo Puntas y Bolígrafos SAIC c/ The Gillette Company s/ Cese de Oposición al Registro de Marca. Causa 4565/ 02 de fecha 04/06/03. Sala 3

importante si el estado pudiera actuar de oficio y no permitir la venta en puestos callejeros, la Salada en Buenos Aires, las tolderías en los festivales, las ferias en los diferentes barrios inclusive en nuestro propio centro de Córdoba como las ferias en la calle Ituzaingó en donde se vende mercadería imitada y/o falsificada.

Es tan masiva la piratería que los propietarios de las marcas ya sean de hecho como de derecho les resulta casi imposible accionar contra todos los ilícitos, pasarían toda la vida tratando de frenarlo y gastarían demasiado dinero, es por ello que con el poder que tiene el Estado podría accionar ya sea a nivel municipal con las habilitaciones de los comercios, a nivel nacional con la Afip dado que en dichos puntos de venta no se emiten facturas, etc. Todo ello nos lleva a decir que se podría crear un Foro de lucha contra el Fraude Marcario a nivel provincial interactuando el estado y los particulares y poner fin a este tema.

En cuanto a la defensa de las marcas registradas desde nuestros tribunales los fiscales en lo penal también podrían actuar de “oficio” para la defensa de las marcas ya que como bien resaltamos en el capítulo correspondiente al tratamiento de las acciones penales dijimos que la ley de marcas en su artículo 32 establece que la acción es pública para lo cual abre la posibilidad de la intervención por parte del estado aún sin denuncia no necesitando de un particular que la promueva. Como bien sabemos nuestros tribunales penales están colapsados de trabajo y le restan importancia a delitos con penas tan bajas y excarcelables como plantea la ley de marcas es por eso que se podría plantear una reforma en el artículo 31 de la Ley de Marcas elevando la pena en su máximo y mínimo, así condenar efectivamente al delincuente y persuadir la excesiva falsificación.

Por lo tanto si tuviéramos en cuenta las reformas que acabamos de establecer podríamos decir que las marcas estarían aún más protegidas contra toda conducta contraria al ordenamiento jurídico.

Concluimos este trabajo afirmado que las Marcas de Hecho son tan defendibles como las Marcas de Derecho.

BIBLIOGRAFÍA

- Código Civil art. 953. Dalmasio Vélez Sarsfield. Año 1871
- Código Penal art. 159 Congreso de la Nación Argentino. Año 1886.
- Ley 22.362. Congreso de la Nación Argentino. Año 1980.
- Artículo 50 Acuerdo ADPIC, ley 24481. Año 1994.
- Convenio de Paris.
- Las marcas de Hecho. Evolución legal y de la Jurisprudencia. La Ley tomo 1988-E. Autor O´farrel Ernesto. Año 1988.
- Derecho de Marcas Tomo 1 y Tomo 2. Editorial Heliasta. Cabanellas Guillermo, Bertone Luis Eduardo. Año 1989.
- Derecho de Marcas. Editorial Lexis Nexis- Abeledo Perrot. Otamendi Jorge. Año 2003.
- Mayor protección para las marcas de hecho .Otamendi Jorge. Año 1999
- Marcas de Hecho, Efectos Jurídicos de la Marca no Registrada y del Uso Marcario. Cuadernos de Propiedad Intelectual, Buenos Aires, Ah-Hoc 2004 Volumen: 2004-I. Manoff Héctor A. Año 2004.
- [Http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm](http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm). La Protección Judicial de la marca. Acción de cese de uso y daños y perjuicios, Gabriel A. Martinez Medrano y Gabriela M. Soucasse.
- Protección de las marcas de Hecho. La Ley Tomo 2006-A, Secc Doctrina. Martínez Medrano Gabriel. Año 2006.
- Nota Externa N° 62/2008 Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario. Su institucionalización en la Dirección General de Aduanas. Bs. As., 28/7/2008. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 10. Fecha 22 de Mayo de 2008. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 11.Fecha: 19 de Junio de 2008. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 12.Fecha: 24 de Julio de 2008. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>

- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 13.Fecha: 24 de Julio de 2008. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 14.Fecha: 2 de Octubre de 2008. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 15.Fecha: 4 de Noviembre de 2008. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 16.Fecha: 17 de Diciembre de 2008. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 18.Fecha: 14 de Mayo de 2009. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 19. Fecha 25 de junio de 2009. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 20. Fecha: 31 de agosto de 2009. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 21.Fecha: 23 de septiembre de 2009. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 22.Fecha: 28 de octubre de 2009. <http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Foro Aduanero de Lucha Contra el Fraude Marcario Reunión N° 23.Fecha:9 de diciembre de 2009.<http://www.afip.gov.ar/Aduana/foro/marcario>
- Adulteración de Productos Medicinales, de Modo Peligroso para la Salud en concurso ideal con falsificación o imitación de Marcas Registradas. Cámara Federal de Apelaciones de la Plata. Sala 2 Expte 4918 Año 2008.
- Brucco Osvaldo c/ Tekila Pub .Causa 315/07 Juzgado Federal Nro. 1 Córdoba
- Akapol SA c/ Dos Mil SRL s/ Cese de Uso. Causa 86970 (con nota de Ernesto O'Farrell) de Fecha 19/04/1988. Sala 3
- Unilever de Argentina SA s/ Medidas Cautelares. Causa 3192/2001. Sala 2 de fecha 16/08/2001
- Puntas y Bolígrafos SAIC c/ The Gillette Company s/ Cese de Oposición al Registro de Marca. Causa 4565/ 02 de fecha 04/06/03. Sala 3

- Fv SA c/ Videsur SA y Otros/ Medidas Cautelares. Causa 8726/03. Sala 3 de fecha 02/10/2003
- Busquier Alberto c/ González José. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Sala I de fecha 05/02/1988
- Jacob Suchard SA C/ Alberto Fehrmann SA s/ Cese de Uso de marca. Sala 2 de fecha 18/09/2003
- Lionel's SRL s/ Medidas Cautelares. Causa 6080/98 Sala 2 fecha 24/11/1998
- Banelco SA c/ Michel Gustavo Emilio s/ Cese de Uso de Marca. Sala 2 fecha 21/07/2006
- Brucco Osvaldo Horacio c/ Tequila Nueva Córdoba- Medida Cautelar. Juzgado Federal Córdoba Nro 3 AÑO 2011
- Haras Don Alberto s/ Nulidad de registro. República de Chile.
- Burger King vs. Hoots. Estados Unidos.

ANEXOS

Crece la falsificación de marcas

La comercialización de mercadería "trucha" en el país ya mueve más de 9500 millones de pesos por año

Martes 10 de marzo de 2009 | Publicado en edición impresa diario LA NACION



Paula Soler LA NACION

Es uno de los pocos negocios que crece en medio de la crisis económica. Representa el 7 por ciento de la economía mundial, en la Argentina mueve más de 9500 millones de pesos por año y alrededor del 40% del mercado local hoy se produce en el país, cuando hace dos años el 90% era de importación.

De esa manera se desarrolla el llamado fraude marcario, por el cual distintas marcas de productos son víctimas de la piratería. En la Argentina toma forma de un monstruo que se alimenta de inflaciones, deflaciones, pobreza e ilusiones de un mejor estatus. Así, avanza en las sombras a paso firme y le gusta lucir zapatillas y ropa deportiva Adidas y Nike, trajes de

Armani y camisas Yves Saint Laurent, chombas de Ralph Laurent Polo y Lacoste, anteojos de Gucci, relojes Rolex y carteras Louis Vuitton.

Esas son las marcas más falsificadas que compran los argentinos, según un informe realizado por la Dirección General de Aduana (DGA) y datos de la Policía Federal. Los consumidores que buscan mercadería "trucha" pagan precios irrisorios en comparación con los que se exhiben en vidrieras europeas. Pero en conjunto se trata de valores siderales.

"La piratería es el crimen del siglo XXI. El lucro es enorme, las posibilidades de pena que existen son limitadas y la gente, cuando compra a sabiendas, no es consciente de que consumir mercadería falsa implica lavado de dinero, trabajo esclavo y explotación infantil", dijo a LA NACION Diego Farreras, gerente del Departamento de Antipiratería de Louis Vuitton, una de las marcas más falsificadas en el mundo.

Según una encuesta de Ipsos Mora y Araujo realizada en 2006 en el área metropolitana de Buenos Aires sobre el consumo de productos piratas, seis de cada diez personas admitían haber comprado copias de ropa de marca; cuatro de cada diez, haber adquirido zapatillas de ese tipo, y tres de cada diez, CD y DVD "truchos".

En este último rubro, crecen los adeptos a comprar CD de música o darse el gusto de ver en DVD las películas que recientemente se estrenaron en Hollywood. Los recursos que provee Internet para bajar contenido causan pérdidas en las industrias discográfica, cinematográfica y del software que superan los 1800 millones de pesos anuales.

Ropa de niños

Otro rubro en crecimiento es el dedicado a los niños. Lo más falsificado son trajes, mochilas y productos con emblemas de Spiderman, Power Rangers, Barbie y Disney.

Los productos falsificados que más consumen los argentinos son prendas de vestir y artículos de marroquinería. Esto se demuestra en que cuatro de cada diez prendas son falsificadas, al igual que dos de cada diez bolsos, carteras, mochilas y zapatillas, según un estudio realizado por la Asociación Argentina de Lucha contra la Piratería, formada por importantes empresas.

El castigo a los consumidores de mercadería "trucha" por parte de la Justicia fue planteado hace dos años en un proyecto de ley presentado por el entonces diputado Cristian Ritondo (Pro). La iniciativa, que no llegó a prosperar en el Congreso, planteaba por primera vez imponer algún tipo de pena (no indicaba cuál) para quien "compre o adquiera a sabiendas y a escala comercial productos y/o servicios con marca registrada falsificada".

"No es fácil comprobar que alguien compró algo falso a propósito, por eso nosotros preferimos trabajar fuertemente con la Policía Federal y la Aduana en operativos y capacitación para detectar mercadería fraudulenta", explicó Sergio Vargas, especialista en derecho penal marcario y coordinador legal de la Asociación Argentina de Lucha contra la Piratería.

Más controles

Debido al aumento de los controles en la Aduana, en 2008 se secuestró 40% más de mercadería falsificada de principales marcas que en 2007, lo que significa un monto de 58.177.365 dólares.

Hace unos años, el 70% de las prendas falsificadas provenían de China y entraban por Paraguay. "Ahora, cerca del 40% del total de la falsificación textil se produce en la Argentina gracias a la proliferación de talleres clandestinos que trabajan con mano de obra esclava, que cobra centavos por prenda", explicó Vargas.

Según la Unión de Trabajadores Costureros de Buenos Aires, hay más de 4000 talleres clandestinos entre la ciudad y el conurbano. Allí se emplea a cerca de medio millón de

obreros, en su mayoría bolivianos y peruanos que entran en el país de manera ilegal y que trabajan en condiciones de hacinamiento y explotación.

"La piratería no debe ser vista como un delito menor. Detrás de eso hay trabajo esclavo y explotación infantil, en el país y en el mundo", explicó Farreras a LA NACION

Conflicto: la falsificación de marcas, un delito en alza

Jueves 09 de junio de 2005 | Publicado en edición impresa diario LA NACION



Villegas y dos camisas Lacoste (la auténtica, a la izquierda)

La producción clandestina y la falsificación de marcas en la Argentina bien podrían compararse con el cuento El nuevo traje del emperador, de Christian Andersen, donde mientras el emperador y sus colaboradores no admitían una verdad evidente, los astutos estafadores disfrutaban de los frutos de su delito.

La fabricación de marcas falsificadas es un delito -penado por la ley 22.362, de marcas y designaciones- que se concreta a la vista de todos, pero que parece ser invisible para las autoridades. "Alrededor de 100 millones de prendas por año son fabricadas con marcas falsificadas -revela Alberto Villegas, abogado de las firmas Adidas y Lacoste-. Esto provoca un perjuicio al fisco de 800 millones de pesos, producto de la evasión impositiva, y pone en peligro cerca de 155.000 puestos de trabajo." Estas cifras surgen de la actualización de un informe realizado en 2003 por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, en el que la evasión impositiva era de 500 millones.

Los lugares elegidos para comercializarlas son las ferias mayoristas y minoristas, y las zonas liberadas, incluida la venta callejera. "Operan a la luz del día, en centros de distribución

conocidos por todos", denuncia Villegas. Los más populares son la feria de La Salada, un predio de 20 hectáreas que funciona en Lomas de Zamora; el paseo de compras El Galpón de Retiro -Avda. Ramos Mejía y Padre Mujica-; el Mercado Central, con más de 800 puestos de venta; la feria conocida como Bolishopping, en Pilar, y dos centros de distribución mayorista en José C. Paz, uno en la ruta 197 y el otro en la ruta 9. "Se calcula que más de 50% del valor total del comercio de indumentaria -alrededor de 3200 millones de dólares- se comercializa en el mercado informal y que el 50% de los 165 mil trabajadores que emplea la cadena textil y de producción y comercio representan trabajo no registrado", detalla Héctor Kolodny, director ejecutivo de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).

Falta de controles

Además, las prendas falsificadas son producto del trabajo esclavo realizado en talleres irregulares, cuenta con mano de obra de inmigrantes ilegales y, en muchos casos, también los menores son explotados. "Trabajan con un sistema de cama caliente, es decir, duermen en el lugar en condiciones precarias y hacen turnos de 8 horas cada uno", describe Villegas.

Pero las acusaciones van más allá: los afectados por este delito cuentan que los falsificadores y los feriantes son amparados por mafias que los protegen de los controles, y que muchos de los puestos en esas ferias son fachadas para vender productos robados.

"Defiendo la teoría de que esto forma parte del delito organizado -dice Raúl Vaccaro, abogado de la firma Cheeky-. Son verdaderas mafias que para defender los nichos de mercado llegan a cometer actos de violencia." Razones para sostener esta afirmación no le faltan. "En uno de los allanamientos, en 2004, que realizamos junto con la Policía Federal en un taller clandestino en Morón nos encontramos con que el responsable del lugar tenía una causa por tentativa de homicidio en el Juzgado de San Isidro", relata.

Los dueños de las marcas originales saben muy bien a lo que se enfrentan y reconocen que ellos en soledad no pueden luchar contra este flagelo. "Iniciamos acciones legales, pero es tan grande el negocio que resulta imposible combatirlo -argumentan con impotencia en la firma Cheeky-. Además, no sé hasta donde uno quiere llegar, porque a medida que vas investigando te encontrás con grupos muy pesados."

La falta de una política oficial y de una acción comprometida para frenar este delito aumenta ese sentimiento de impotencia. La falsificación de marcas es un delito federal, por lo tanto es competencia de las autoridades nacionales y los jueces federales. Villegas denuncia: "Creo que muchos jueces federales no actúan por el temor de afectar intereses políticos".

Para el doctor Julio Cruciani, juez en lo Penal Económico: "La culpa de la inacción es del sistema. Se han quebrado las jerarquías, hay muchas trabas burocráticas, falta infraestructura, etcétera. No se puede generalizar culpando a la AFIP o a los jueces porque no actúan; porque a lo mejor no lo pueden hacer por falta de personal o de medios".

El tema despierta mayor suspicacia cuando se analiza la jurisprudencia que han desarrollado en relación con el tema: si la falsificación es demasiado burda y no puede confundir al consumidor porque se nota que la mercadería es falsa y porque la compró a muy bajo precio, entonces no hay delito. "Eso es terrible, porque la ley 22.362 es de defensa del productor, no del consumidor", dice indignado Vaccaro.

La falsificación es un impuesto al éxito, porque nadie se toma el trabajo de imitar una marca que carece de prestigio. Sol Acuña, dueña de Rapsodia, afirma: "Nos esforzamos por tener un producto de calidad y estos truchos nos matan, porque el que no conoce la marca se lleva una mala imagen".

Una de las más altas autoridades de la AFIP, que pidió reserva de su nombre, opinó: "Es un tema donde la llegada de la AFIP es relativa porque no se puede cobrar impuestos sobre un

dinero de procedencia ilegal porque eso sería blanquearlo". En cuanto a las ferias como La Salada o el Mercado Central, agrega: "Cada vez que intentaron ingresar, nuestros inspectores han salido heridos. La única forma es ir con Gendarmería. Por lo tanto, lo que proponemos en el Plan Anti evasión II es una lucha sistémica para llegar a descubrir la procedencia de la mercadería. Queremos atacar el problema, no al fulano que vende en la calle. Trataremos de ver quién está detrás".

Con respaldo económico

Lo cierto es que no es un delito aislado ejecutado por pequeños inversionistas. Máquinas bordadoras japonesas marca Tajima, calculadas en 100.000 dólares, y otras especialmente diseñadas para falsificar las tres tiras de Adidas y el cocodrilo de Lacoste secuestradas en allanamientos muestran el potencial económico de los responsables de los talleres.

Roberto Devorik, director para América del Sur de Polo Ralph Lauren, sostiene que si la venta se hace en un local en zonas comerciales conocidas el impacto negativo es mayor para la marca: "En ese caso, la gente es engañada porque se mezclan prendas originales y falsas".

Allanamientos, tareas de inteligencia y acciones legales son las principales herramientas de defensa. El artículo 31 de la ley 22362 establece una pena que no excede los tres años de prisión; si la persona no tiene antecedentes, lo que se pide es la suspensión del juicio oral y la probation. La multa se establece sobre el monto de la posible producción del taller y luego se fija una indemnización por daños.

La falsificación es un fenómeno mundial que afecta a firmas como Louis Vuitton, Gucci, Chanel o Armani, pero la diferencia que existe entre los países de Europa y la Argentina es significativa. "En España o Italia es un delito que no supera el 7%, mientras que en nuestro país la cifra supera holgadamente el 50%", destaca Villegas.

Los afectados reclaman una política oficial que llegue al origen del problema, que se combata la masiva venta callejera y se establezcan los mecanismos de control para que las ferias dejen de ser centros de distribución de mercadería apócrifa, que se analicen las fuentes de abastecimiento del circuito ilegal y que la CIAI reúna a las firmas afectadas para actuar con mayor fuerza. Así lo sintetiza Villegas: "Como bien dijo el filósofo inglés Edmund Burke, lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres de bien no hagan nada".

Por Andrea Salgueiro

Fotos: Maxie Amena y Soledad Aznares

Falsificación de marcas: urge un cambio en el Código Penal

Roberto J. Porcel, socio de Porcel & Cabo, analizó los logros de la Aduana Argentina contra la piratería y fraude marcario y delineó las políticas a seguir

El último encuentro del Foro de Lucha contra el Fraude Marcario realizado el pasado mes de Diciembre de 2007, coronó para la Aduana Argentina un año de realizaciones verdaderamente exitosas, en lo que hace a la lucha contra la piratería y la falsificación de marcas.

Se instauró el Sistema de Asientos de Alerta, que en el corto lapso que corre desde su creación, ya ha dado muestras ciertas de su eficacia. Muy recientemente, **la Aduana Nacional de Paraguay**, a instancias de su Directora Margarita Díaz de Vivar, **decidió la instauración de un sistema muy similar**, creando el Registro de Marcas y Propiedad Intelectual; para lo cual fijó el plazo que corre entre el 15 de Enero al 30 de Enero de 2008, para que los interesados puedan inscribir sus marcas y propiedad intelectual en el Departamento de Registro, presentando todos los documentos legales, que acrediten la titularidad de los derechos que declaran.

Similar a lo que sucede en el caso de nuestro país, el citado Registro **posibilitará la inclusión de dichos derechos dentro del Sistema Informático Sofía**, que procederá al

bloqueo cuando se presenten casos que no concuerden con los titulares registrados de los derechos.

Como puede observar el lector, se **va contagiando lo actuado por la Aduana Argentina en países vecinos de la región**; lo que es sumamente importante a la hora de fijar políticas de lucha contra la piratería y la falsificación de marcas. La creación del Foro de Lucha contra el Fraude Marcario, ha sido otra de las grandes ideas plasmadas por la Dirección General de Aduanas (DGA), demostrando que la colaboración entre el sector público y el sector privado interesado no solo potencia lo que se actúa desde uno y otro lado, sino que se vuelve imprescindible a la hora de dar respuestas o buscar resultados.

En este sentido, el Director General de la Aduana Argentina, exhortó en la última reunión a los participantes del foro presentes, a que "no lo dejen hablando solo a las paredes", y **se comprometan a trabajar para un mejoramiento de la actual legislación**, tanto en lo que refiere la modificación de la ley en el terreno estrictamente aduanero como en lo que refiere al terreno penal marcario.

Otro hecho que no puede pasar desapercibido por su importancia y magnitud, fue la Conferencia Internacional sobre la "Lucha contra la Falsificación y la Piratería" que se llevó a cabo en nuestro país, a instancias de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) con la colaboración de la Aduana Argentina.

El mensaje más elocuente que nos dejó el evento, estuvo a cargo del secretario general de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Michel Danet, quién sostuvo a lo largo de toda la conferencia, **que urge y es necesario un cambio en la legislación penal**.

Y arengó en este sentido, a reclamar desde todos los sectores a la justicia para que tomen verdadera conciencia de la gravedad que traen aparejadas la falsificación y la piratería.

Como ha venido sucediendo en los últimos años, una vez más vemos como la **AFIP y la Aduana** en particular, **se han puesto a la cabeza de la lucha contra la piratería y el fraude marcario.**

Desgraciadamente no sucede lo mismo en otros ámbitos territoriales ni con otros poderes. Hemos ido alertando desde esta misma tribuna contra sentencias verdaderamente vergonzosas, sobre todo provenientes de Tribunales Federales radicados en el interior del país, que desalientan totalmente al momento de tener que decidir la acción judicial y optar por la vía penal.

Desde el legislativo, tampoco hemos tenido señal ninguna. Transcurre otro período sin que los proyectos presentados hayan prosperado o al menos sido tratados. Obviamente continúan sin prestarle la debida atención.

Ojalá prospere y se haga realidad en el año que comienza, a partir de las nuevas autoridades que acaban de asumir en la Provincia de Buenos Aires, **la idea de luchar contra el comercio ilegítimo de manera organizada, y se cree un departamento especial de lucha contra el comercio ilegítimo**, que involucre a todos los sectores interesados, públicos y privados, como ya ha enseñado el camino, la Aduana Nacional.

Dr. Roberto J. Porcel, de Porcel & Cabo Abogados

Especial para infobaeprofesional.com

QUE SEA CHENG GON O CHIN CHON ME DA LO MISMO”

La falsificación de marcas y el trabajo esclavo en la base del desarrollo chino

Martes 18 de enero de 2011 DIARIO EL ARGENTINO



No resulta demasiado comprensible la denuncia interpuesta por el titular de una empresa que representa en la Argentina una marca china contra el intendente de Trenque Lauquen, Jorge Alberto Barracchia.

El empresario dice ser el único autorizado para negociar los productos Cheng Gong, tratándose en el caso de dos motoniveladoras adquiridas por el municipio y, como no se las vendió él, serían por ende falsificadas.

La responsabilidad del funcionario, en este caso, no iría más allá de la del comerciante que compra zapatillas de marca en “La Salada” y las coloca como buenas en el mercado minorista.

Pero si es relativamente sencillo falsificar zapatillas, camisetas o pantalones, resulta ya menos accesible hacerlo con una motoniveladora o una pala cargadora, como la que adquirió la municipalidad de Chascomús.

Así lo dio cuenta en octubre del año anterior la comuna local, que incorporó por leasing un par de máquinas viales, una de las cuales fue una pala cargadora Cheng Gong 956G, con potencia de motor de 220 HP y carga de 5 toneladas, entre otras características. Tratándose de una operación semejante a la realizada por el municipio de Trenque Lauquen, aunque desconociendo de nuestra parte si intervino en la venta el representante argentino de la marca.

También el intendente de Dolores, Camilo Echevarren, acaba de firmar un convenio con Provincia Leasing por un millón trescientos mil pesos y destinados a la compra de maquinaria, sin consignar la información disponible si se trata de productos chinos o de distinta procedencia, pero muy probablemente es que lo sean, desde que se debe haber vendido “el paquete”, concertándose el negocio de nación a nación y con intervención del grupo Banco Provincia, al que pertenece Provincia Leasing.

Ahora bien, ¿qué hay de malo en todo esto? o ¿cuál es el quid de la cuestión? La punta del ovillo la viene a dar con su explicación –que se dice airada- el intendente de Trenque Lauquen, quien al saber de la denuncia dijo: “Si es Cheng Gong o Chin Chon nos da lo mismo, es la máquina la que compramos, no la marca”, tratándose de “imitaciones de motores Caterpillar, y que esto permite que sea más fácil para el municipio conseguir los repuestos en caso de roturas”. ¡Acabáramos!

Así que el representante oficial de la marca en la Argentina y que se dice burlado, lo que está vendiendo son imitaciones, marcas falsificadas, no por él, sino en la China, donde se copian hasta en su mínimo detalle los bienes que se hacen en el mundo occidental, desde las zapatillas hasta los Mercedes Benz o las motoniveladoras.

Luego, en base al trabajo esclavo que impera en ese país, sin costos en la investigación y el desarrollo de los proyectos, los chinos colocan en este mismo mundo occidental, a menor precio que los originales, los productos adulterados, copiados.

Esta situación es tolerada y hasta fomentada por los gobiernos –claro que aquí los intendentes son el último eslabón del engranaje- pero es la base de buena parte del desarrollo de esa incomprensible nación asiática que tiene por característica hacer todas las cosas al revés de cómo las hacemos nosotros; o de la manera que deberíamos haberlas hecho.

En cuanto al representante de su marca Cheng Gong en la Argentina, es previsible que los mismos representados, es decir, los chinos, se lo hayan pasado de largo.

Es el mundo en que nos ha tocado vivir y hay que saberlo y estar prevenidos. Para que no resulte como dijo el obispo español: que dentro de 20 años la mitad del mundo sea homosexual...y la otra mitad, ¿chinos?

Pensándolo bien y apelando al patriotismo, lo que habría que hacer es no sembrar una semilla más soja y que se vayan los chinos a otra parte. Pero sería demasiado pedir y, además, llegaríamos tarde. Ya los tenemos adentro de casa.

Dpto. de Trabajos Finales de Graduación
 Universidad Siglo 21

Formulario descriptivo del Trabajo Final de Graduación

Este formulario estará completo sólo si se acompaña de la presentación de un resumen en castellano y un abstract en inglés del TFG

El mismo deberá incorporarse a las versiones impresas del TFG, previa aprobación del resumen en castellano por parte de la CAE evaluadora.

Recomendaciones para la generación del "resumen" o "abstract" (inglés)

"Constituye una anticipación condensada del problema que se desarrollará en forma más extensa en el trabajo escrito. Su objetivo es orientar al lector a identificar el contenido básico del texto en forma rápida y a determinar su relevancia. Su extensión varía entre 150/350 palabras. Incluye en forma clara y breve: los objetivos y alcances del estudio, los procedimientos básicos, los contenidos y los resultados. Escrito en un solo párrafo, en tercera persona, contiene únicamente ideas centrales; no tiene citas, abreviaturas, ni referencias bibliográficas. En general el autor debe asegurar que el resumen refleje correctamente el propósito y el contenido, sin incluir información que no esté presente en el cuerpo del escrito. Debe ser conciso y específico".

Identificación del Autor

Apellido y nombre del autor:	Guadalupe Virasoro
E-mail:	guadalupevirasoro@fibertel.com.ar
Título de grado que obtiene:	Abogada

Identificación del Trabajo Final de Graduación

Título del TFG en español	Defensa de las Marcas de Hecho: Reconocimiento Jurisprudencial y Comparación con las Marcas de Derecho
Título del TFG en inglés	Defense of the brands of fact: Jurisprudential recognition and comparison with the right brands
Integrantes de la CAE	Dr. Sebastián Vanella Godino – Dr. Rodrigo Méndez Filleul
Fecha de último coloquio con la CAE	17/08/2011
Versión digital del TFG: contenido y tipo de archivo en el que fue guardado	Defensa de las Marcas de Hecho: Reconocimiento Jurisprudencial y Comparación con las Marcas de Derecho.pdf

Autorización de publicación en formato electrónico

Autorizo por la presente, a la Biblioteca de la Universidad Empresarial Siglo 21 a publicar la versión electrónica de mi tesis. (marcar con una cruz lo que corresponda)

Publicación electrónica:

Después de..... mes(es)


 Firma del alumno