

## ÍNDICE

PRINCIPALES ABREVIATURAS .....	XIX
--------------------------------	-----

### Capítulo I

#### CONTENIDO POSITIVO Y ASPECTO NEGATIVO DEL DERECHO DE MARCA

I. Preliminar.....	1
II. Actos comprendidos en el contenido positivo del derecho de marca.....	3
1. Derecho de fijación.....	3
2. Ofrecer los productos o servicios, comercializar productos o prestar servicios con el signo.....	4
3. Uso en redes de comunicación y como nombre de dominio .....	4
4. Actos de administración o disposición.....	5
III. Alcance del derecho de exclusión.....	7
1. Acuerdo ADPIC y PAMPIM .....	7
2. Requisitos que debe reunir el acto infractor .....	9
3. Prueba de la infracción .....	19

### Capítulo II

#### DILIGENCIAS PRELIMINARES, PRUEBA ANTICIPADA Y MEDIDAS CAUTELARES

I. Preliminar.....	21
II. Diligencias preparatorias en sentido estricto .....	22
III. Anticipación y aseguramiento de pruebas .....	24
IV. Medidas cautelares .....	25
1. Preliminar .....	25
2. Presupuestos .....	27
3. Principales medidas cautelares que pueden adoptarse ante la infracción marcaria .....	30

## Capítulo III

## PROTECCIÓN CIVIL DE LA MARCA

I. Acción de cese de uso .....	33
1. Conceptualización .....	33
2. Contenido y efectos de la sentencia que condena al cese de uso .....	34
3. Acción de uso basada en una marca notoriamente conocida no inscrita .....	35
4. Acción de cese de uso respecto de marcas no registradas .....	36
II. Acción de remoción .....	37
III. Acción de destrucción .....	38
IV. Acción de difusión .....	39
V. Atribución en propiedad .....	40
VI. Acción de daños y perjuicios ( <i>actio damni infecti</i> ) .....	41
1. Preliminar .....	41
2. Requisitos de la acción de responsabilidad .....	43
VII. Acción de enriquecimiento sin causa .....	62
1. Preliminar, enriquecimiento injustificado y daños marcarios .....	62
2. Autonomía de la acción de enriquecimiento injustificado .....	63
3. Encuadramiento legal del enriquecimiento injusto en el sistema nacional .....	65
4. Posición asumida .....	67
VIII. Legitimación activa y pasiva de las acciones civiles marcarias .....	69
1. Legitimación activa .....	69
2. Legitimación pasiva .....	82

## Capítulo IV

## PROTECCIÓN PENAL DE LA MARCA

I. Preliminar .....	89
II. Bien jurídico tutelado .....	92
1. Preliminar .....	92
2. Tutela del consumidor .....	93
3. Tutela de la fe pública .....	94
4. Tutela del orden económico-social .....	97
5. Delitos pluriofensivos .....	98
6. Tutela del derecho de exclusiva, posición asumida .....	98

III. Conductas típicas (verbos nucleares) .....	102
1. Preliminar .....	102
2. Coordinación sistemática de las diferentes conductas delictivas .....	103
3. Conductas típicas contenidas en el art. 81 .....	105
4. Conductas típicas contenidas en el art. 83 .....	115
5. Conducta típica del art. 82, el rellenado de envases .....	121
6. Conductas no referidas explícitamente pero contenidas en los verbos nucleares .....	125
7. La adquisición de productos falsificados para uso personal .....	127
IV. Sujetos activos .....	129
1. Preliminar .....	129
2. Responsabilidad penal de personas jurídicas .....	130
3. Licenciarios .....	131
4. Importadores paralelos que introduzcan modificaciones al producto o envase .....	132
5. Titular de la marca .....	132
6. Copropietarios .....	133
7. Fabricantes .....	133
V. Sujetos pasivos, consentimiento que excluye la tipicidad .....	133
VI. Objeto material .....	134
1. Marcas registradas .....	134
2. Marcas registradas susceptibles de ser anuladas .....	135
3. Marcas registradas susceptibles de ser canceladas por no uso .....	137
4. Marca registrada no usada .....	138
5. Marca renombrada usada para productos diversos de aquellos registrados .....	139
6. Marca renombrada no registrada .....	139
7. Marcas de certificación .....	140
VII. Elemento subjetivo ( <i>mens rea</i> ) .....	141
1. Conceptualización .....	141
2. Dolo en los delitos marcarios .....	142
3. Prueba .....	144
4. El registro de la marca o nombre de dominio para excluir el ánimo doloso .....	145
5. Causas de inculpabilidad (error de hecho, error de Derecho) .....	146
6. Dolo directo o dolo eventual .....	146
7. Conocimiento del registro de la marca .....	147

VIII. Concurrencia de delitos .....	149
1. Preliminar .....	149
2. Receptación .....	150
3. Delitos contra la salud pública.....	154
4. Delitos de propiedad intelectual.....	154
5. Delitos de propiedad industrial.....	156
6. Contrabando.....	156
7. Estafa.....	158
8. Lavado de dinero.....	159
IX. Riesgo de confusión en los tipos penales .....	161
X. Instancia de parte .....	163
1. Conceptualización .....	163
2. Actuación policial <i>ex officio</i> .....	164
XI. Decomiso y destrucción.....	165
XII. Penas.....	166

### Capítulo V

#### MEDIDAS DE FRONTERA EN EL ACUERDO ADPIC Y EN EL SISTEMA NACIONAL

I. Preliminar.....	169
II. Procedimiento .....	170
1. Legitimación.....	170
2. Autoridad competente .....	171
3. Demanda.....	171
4. Fianza o garantía equivalente.....	172
III. Medidas de frontera en la normativa nacional .....	172
IV. Mercaderías en tránsito.....	173
1. Preliminar .....	173
2. Modalidades de tránsito.....	174
3. Inadmisibilidad de la adopción de medidas de frontera sobre mercaderías en tránsito.....	174
4. Posición favorable a la incautación de mercadería en tránsito, sistema nacional.....	176

### Capítulo VI

#### EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL

I. Conceptualización.....	181
II. Relaciones entre el derecho de marcas y el derecho de competencia desleal.....	182

III. Elementos de la competencia desleal .....	188
1. Daño .....	188
2. Dolo - Culpa .....	189
3. Relación de competencia .....	189
4. Nexo causal .....	192
IV. Específicos supuestos de competencia desleal vinculados a marcas.....	192
1. Preliminar .....	192
2. Riesgo de confusión .....	193
3. Aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajeno ...	194
4. Descrédito .....	196
5. Imitación de signos atípicos o marcas no registradas ...	197
6. Registro de mala fe de la marca ajena.....	198
7. "Look-alike".....	199

### Capítulo VII

#### CONDUCTAS DEFENSIVAS DEL PRESUNTO INFRACTOR

I. Acción negatoria.....	201
II. Oposición de excepciones .....	202
III. Uso diverso por el titular de la marca infringida a como se encuentra registrada.....	202
IV. Reconvención .....	203
V. Desaplicación del acto administrativo.....	203

### Capítulo VIII

#### PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

I. Preliminar.....	207
II. Relación entre los plazos de prescripción establecidos en la L.M.....	208
III. Plazo de prescripción de un año desde conocido el hecho..	209
1. Análisis general .....	209
2. Posiciones doctrinales acerca de la determinación del <i>dies a quo</i> .....	212
IV. Plazo de prescripción de cuatro años, desde cometido o repetido el delito .....	215
V. Incidencia del ilícito instantáneo, periódico o continuado en el <i>dies a quo</i> de la prescripción.....	215
VI. Prescripción y acción de cese de uso .....	218

VII. Efectos de la prescripción extintiva .....	219
VIII. Preclusión por tolerancia.....	220
1. Conceptualización, fundamento.....	220
2. Requisitos.....	221
IX. Interrupción y suspensión de la prescripción.....	222
X. Invocación de la excepción de prescripción y carga de la prueba.....	222

### Capítulo IX

#### LÍMITES DEL DERECHO DE MARCA

I. Preliminar. Conceptualización .....	225
II. Referencia nominativa a la marca ajena .....	227
1. Conceptualización .....	227
2. Valoración concreta del uso de la marca ajena .....	229
3. Casos jurisprudenciales.....	230
4. El uso de logos ajenos .....	231
III. Uso de expresiones en su significado corriente .....	232
1. Conceptualización de expresiones genéricas, descriptivas y de uso común .....	232
2. Uso de marcas conformadas por términos genéricos, descriptivos o de uso común .....	233
3. Uso de marcas conformadas por términos geográficos .....	235
IV. Uso de la marca ajena como nombre o dirección.....	235
1. Preliminar .....	235
2. Uso del nombre de la persona física .....	236
3. Uso de la denominación social o nombre comercial..	237
4. Uso de la denominación del domicilio.....	239
V. Uso publicitario de la marca ajena .....	239
VI. Reproducción a escala de productos de marca.....	240
1. Preliminar .....	240
2. Posición que afirma la existencia de infracción .....	240
3. Posición que estima la inexistencia de infracción ..	241
4. Marcas de automóviles en videojuegos .....	242
VII. Uso decorativo de la marca ajena .....	242
VIII. Utilización de marcas en obras expresivas .....	244
IX. Utilización de distintivos de instituciones deportivas. Especial referencia a cuadros de fútbol .....	245
X. Denominación de eventos deportivos .....	246
XI. Empleo de la marca ajena en diccionarios, enciclopedias u obras de consulta.....	247

XII. Uso de marcas en ferias internacionales .....	248
XIII. Uso de la marca ajena en sorteos .....	248
XIV. Parodia de marca.....	249
1. Preliminar. Conceptualización .....	249
2. Argumentos en contra y a favor de la parodia de marca.....	251
XV. Publicidad comparativa .....	254
1. Conceptualización .....	254
2. Fundamentos de su admisibilidad .....	256
3. Condiciones positivas de la publicidad comparativa...	258
4. Condiciones negativas de la publicidad comparativa ...	263
5. Publicidad comparativa en el sistema nacional .....	269
XVI. Agotamiento del derecho de marca .....	270
1. Preliminar. Conceptualización y fundamentación de la teoría del agotamiento.....	270
2. Requisitos generales para que opere el agotamiento ..	274
3. Ámbito territorial de la primera comercialización ...	284
4. Importaciones paralelas.....	290
5. Agotamiento y el Acuerdo ADPIC .....	302
6. Modalidad de agotamiento en el sistema nacional ..	306
7. Límites al agotamiento del derecho de marca .....	309
8. Conductas que puede adoptar el titular de la marca para evitar importaciones paralelas.....	324
XVII. Marcas de tabaco.....	326
1. Preliminar .....	326
2. Antecedentes normativos internacionales en la lucha contra el tabaquismo .....	327
3. Antecedentes normativos nacionales.....	329
4. Antecedentes jurisprudenciales en Uruguay .....	330
5. Antecedentes jurisprudenciales en sistemas comparados.....	331
6. Arbitraje, laudo dictado a favor de Uruguay .....	334
7. Argumentos a favor de las limitaciones de uso impuestas a las marcas de tabaco .....	336
8. Argumentos en contra de las limitaciones de uso impuestas a las marcas de tabaco .....	343

### Capítulo X

#### INFRACCIONES MARCARIAS EN INTERNET

I. Preliminar. Conceptualización general de Internet.....	349
II. <i>Keyword banners</i> .....	351

1. Preliminar. Conceptualización .....	351
2. <i>Keyword advertising</i> , posición que afirma la ilicitud..	354
3. Posición que afirma la inexistencia de infracción marcaria .....	357
III. <i>Meta-tagging</i> .....	361
1. Conceptualización .....	361
2. Posición que afirma la existencia de infracción .....	363
3. Posición que afirma la inexistencia de infracción ...	365
IV. <i>Word stuffing</i> .....	367
V. <i>Linking</i> .....	367
1. Preliminar. Conceptualización .....	367
2. Tipos de <i>link</i> .....	368
VI. Enlaces involuntarios, publicidad emergente (" <i>pop-up</i> ") ...	370
VII. Mundos virtuales.....	371
1. Conceptualización, referencia a tipos de mundos virtuales .....	371
2. Mundos virtuales conformados por juegos .....	372
3. Mundos virtuales sociales.....	373
4. " <i>Second Life</i> " .....	373
5. Metaverso .....	375
VIII. Redes sociales.....	376
IX. Utilización de la marca ajena en la URL .....	377
X. Subastas en línea.....	377
XI. Responsabilidad de proveedores de servicios de internet (ISP).....	379
1. Preliminar .....	379
2. Conceptualización y actividades desarrolladas por los ISP .....	380
3. Fundamentación de la existencia de responsabilidad objetiva.....	382
4. Negación de la existencia de responsabilidad objetiva..	382
5. Posiciones legales asumidas en los sistemas comparados.....	384
6. Sistema nacional .....	389

## Capítulo XI

## NOMBRES DE DOMINIO

I. Conceptualización. Tipos de nombres de dominio .....	391
II. Autoridades de registro .....	394
III. Conflicto entre marcas y nombres de dominio. Funciones de los nombres de dominio .....	397

IV. Infracción de marcas por nombres de dominio .....	401
1. El mero registro como posible infracción .....	401
2. Riesgo de confusión entre marcas y nombres de dominio .....	403
3. Marcas renombradas y nombres de dominio .....	409
4. Uso justo de dominios conformados por marcas ajenas.....	411
V. Acciones judiciales, traspaso del dominio, acción reparatoria .....	411
VI. Resolución de controversias mediante el procedimiento UDRP de la ICANN .....	413
1. Preliminar .....	413
2. Procedimiento.....	413
3. Presupuestos de admisibilidad de la demanda .....	414
VII. Resolución de controversias mediante procedimiento URS.....	416
VIII. Conflictos internacionales por nombres de dominio...	417

## Capítulo XII

## CONFLICTOS INTERNACIONALES.

## JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.

## ESPECIAL REFERENCIA A INTERNET

I. Preliminar.....	421
II. Criterios de atribución de competencia.....	424
1. <i>Forum loci delicti commissi</i> .....	424
2. Domicilio del demandado o domicilio del demandante .....	429
III. Legislación aplicable .....	430
1. <i>Lex loci protectionis</i> .....	430
2. <i>Lex originis</i> y <i>lex loci delicti commissi</i> .....	432
IV. Sistema de DIP nacional.....	433
1. Régimen jurídico actual.....	433
2. Ley de DIP 19.920 .....	434
3. Jurisdicción exclusiva.....	435

## Capítulo XIII

## EJERCICIO DE ACCIONES EN BASE

## A NOMBRES COMERCIALES

<i>Ejercicio de acciones en base a nombres comerciales</i> .....	437
--	-----

## Capítulo XIV

## LA MARCA COMO OBJETO DE PROPIEDAD

I. Transferencia de marca.....	439
1. Preliminar. Aspectos terminológicos .....	439
2. Transmisiones negociales .....	441
3. Obligaciones de las partes. Prohibiciones impuestas al cedente una vez operada la transmisión. Carga de declarar marcas iguales o similares a la traspasada .....	444
4. Responsabilidad del cedente por evicción o vicios ocultos .....	450
II. La licencia de marca .....	465
1. Preliminar. Concepto .....	465
2. Función económica.....	468
3. Análisis de la definición legal .....	469
4. Categorías de licencias.....	478
5. Naturaleza jurídica del derecho de licencia .....	490
6. Naturaleza jurídica del contrato de licencia.....	495
7. Obligaciones emergentes del contrato de licencia....	502
8. Responsabilidad del licenciante por evicción y vicios ocultos .....	529
9. Anulación de la marca, nulidad o inexistencia del contrato de licencia por ausencia de objeto .....	534
10. Supuestos que configuran incumplimiento contractual y no evicción .....	537
11. Cláusulas especiales del contrato de licencia .....	539
12. Extinción del contrato .....	540
13. Resolución por incumplimiento. Cláusula resolutoria automática .....	548
14. Extinción del contrato por nulidad o caducidad de la marca.....	550
15. Concurso del licenciante o del licenciario .....	553
16. Muerte o incapacidad del empresario individual. Extinción de la personalidad jurídica .....	557
17. Efectos de la extinción del contrato de licencia.....	558

## Capítulo XV

NORMATIVA ANTITRUST  
Y CONTRATOS MARCARIOS

I. Derecho <i>antitrust</i> . Conceptualización.....	563
II. Derecho de marcas y Derecho de la competencia.....	564

III. Licencia de marca y normativa <i>antitrust</i> .....	566
IV. Cláusulas del contrato de licencia y Derecho de defensa de la competencia .....	571
1. Fijación de precios .....	571
2. Cláusulas de control de producción .....	575
3. Cláusula de aprovisionamiento exclusivo .....	576
4. <i>Package licensing</i> .....	578
5. Cláusulas que restringen los derechos de exportación del licenciario .....	579
6. Cláusulas sobre transmisión de "know-how" .....	581
7. Cláusula de exclusividad y restricciones territoriales a la actividad del licenciario .....	581
8. Limitación de venta de productos.....	585
9. Cláusula de no concurrencia (no restablecimiento) ..	586
10. Prácticas discriminatorias. Distribución selectiva ..	587
11. Pago de regalías más allá de la vigencia del derecho de marca .....	589
12. Obligación de no impugnar la validez de la marca licenciada .....	590

## Capítulo XVI

## COMUNIDAD MARCARIA

I. Preliminar. Régimen general de la comunidad .....	591
II. Régimen general de la comunidad marcario .....	595
III. Normativa aplicable a la comunidad marcario .....	599
IV. Facultades comprendidas en el derecho del comunero..	601
1. Aprovechamiento económico o uso de la marca por un solo comunero .....	601
2. Disposición de cuota parte.....	604
3. Renuncia y prenda.....	605
4. Facultad de pedir la partición. Pactos de mantenimiento de la indivisión .....	605
5. Realización de actos de conservación .....	606
V. Actos que requieren voluntad concertada .....	608

BIBLIOGRAFÍA .....	611
--------------------	-----