

**Tratado de derecho de marcas 2 vols.**

Autor: Diego Chijane  
Editorial B de f /2023  
www.librotecna.cl

VOLUMEN I

ÍNDICE

PRINCIPALES ABREVIATURAS ..... XVII

Capítulo I

FUNCIONES DE LA MARCA

I. Preliminar ..... 1  
II. Función distintiva ..... 3  
    1. Preliminar ..... 3  
    2. Indicación de procedencia empresarial..... 4  
    3. Distinción del producto o servicio ..... 9  
III. Función indicadora de calidad ..... 13  
IV. Función publicitaria o atractiva ..... 19  
V. Condensación de *goodwill* ..... 22  
VI. Función comunicativa ..... 23

Capítulo II

CONCEPTO DE MARCA.

RÉGIMEN GENERAL DE NULIDADES

I. Preliminar ..... 27  
II. Concepto de marca..... 27  
    1. La marca como signo ..... 27  
    2. La marca como signo distintivo..... 29  
    3. Distintividad apriorística y *secondary meaning* ..... 32  
    4. Titularidad de los signos marcarios ..... 33  
    5. ¿Las marcas solo diferencian prestaciones o productos de diversos sujetos?..... 34  
III. Régimen general de nulidades o prohibiciones de registro ..... 35  
    1. Preliminar ..... 35  
    2. Criterios distintivos ..... 35  
    3. Efectos derivados del régimen clasificatorio..... 36

IV. Prohibiciones de registro y protección <i>telle quelle</i> del CUP.....	37
V. Extinción del registro de la marca. Nulidad del registro de la marca.....	38

### Capítulo III

#### ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS

#### NULIDADES ABSOLUTAS DE REGISTRO

I. Prohibiciones concernientes a signos y diseños carentes de fantasía, signos genéricos, descriptivos, de uso común, palabras en idioma extranjero .....	41
1. Prohibición general de signos carentes de distintividad .....	41
2. Signos genéricos .....	44
3. Signos descriptivos .....	46
4. Descriptividad, genericidad y signos evocativos.....	49
5. Signos que han pasado al uso general .....	52
6. Reglas básicas de apreciación de distintividad, genericidad, descriptividad y usualidad .....	56
7. Palabras extranjeras cuya traducción esté comprendida en las prohibiciones antedichas .....	58
8. Descriptividad, genericidad, usualidad y frases publicitarias .....	59
9. Signos genéricos, descriptivos, usuales o indistintivos, formando parte de conjuntos marcarios. <i>Disclaimers</i> ..	61
10. Distintividad sobrevenida ( <i>Secondary meaning</i> ) ....	62
II. Prohibición concerniente a letras y números.....	69
III. Nombre de las variedades vegetales .....	72
1. Preliminar .....	72
2. Denominación de las variedades vegetales y signos marcarios.....	74
IV. Prohibición concerniente a signos que denotan origen geográfico .....	77
1. Preliminar .....	77
2. Tipos de signos geográficos .....	79
3. Prohibición concerniente al registro como marca de denominaciones de origen.....	90
4. Prohibición concerniente a indicaciones de procedencia .....	94
5. Nombres geográficos carentes de originalidad y distintividad .....	97

6. Nombres geográficos que pueden asumir la calidad de marca. Contenido del derecho sobre marca que incorpore un signo geográfico .....	99
7. Excepciones a las obligaciones internacionales de tutela de las indicaciones geográficas en el Acuerdo ADPIC. Conflicto entre marcas e indicaciones geográficas .....	101
8. Signos geográficos indirectos y gentilicios .....	105
9. Denominaciones geográficas engañosas .....	106
V. Signos tridimensionales .....	108
1. Preliminar .....	108
2. Formas funcionales .....	111
3. Formas carentes de distintividad .....	117
4. Formas amparables en diseño industrial .....	119
5. Formas banales, funcionales u ornamentales formando parte de marcas complejas .....	125
VI. Signos cromáticos .....	126
1. Preliminar .....	126
2. Argumentos en contra del registro de marcas conformadas por un único color .....	128
3. Sistema estadounidense .....	129
4. Sistemas nacionales y sistema comunitario europeo ..	131
5. Sistemas latinoamericanos .....	134
6. Sistema nacional .....	134
7. Signos cromáticos descriptivos, usuales y funcionales .....	137
8. Requisitos atinentes a la solicitud de registro .....	139
9. Signos consistentes en la denominación de los colores .....	141
VII. Signos contrarios al orden público y a las buenas costumbres .....	142
1. Preliminar .....	142
2. Signos contrarios a la moral y buenas costumbres ..	143
3. Signos contrarios al orden público .....	146
4. Criterios de evaluación .....	147
5. Signos contrarios a la Ley .....	149
VIII. Signos que ridiculicen ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración .....	149
1. Preliminar .....	149
2. Supuestos comprendidos. Especifica categoría de objeto individualizado .....	150
IX. Emblemas del Estado y de los gobiernos departamentales .....	152

1. Fundamentos de las prohibiciones de registro de signos oficiales nacionales y extranjeros .....	152
2. Signos oficiales nacionales, supuestos de aplicación..	156
X. Prohibición concerniente a monedas, billetes, medios de pago, nacionales o extranjeros, diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado.....	160
1. Supuestos de aplicación.....	160
2. Diferenciación entre la regulación del CUP y la de la L.M. ....	161
XI. Prohibición concerniente al emblema de la Cruz Roja .	161
1. Signos prohibidos .....	161
2. Normativa aplicable. Fundamento de la prohibición de registro .....	162
XII. Prohibición concerniente a emblemas del Comité Olímpico Internacional.....	163
1. Normativa aplicable .....	163
2. Razón que motiva una disposición particular de protección.....	164

#### Capítulo IV

##### NULIDADES RELATIVAS DE REGISTRO

I. Emblemas de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales intergubernamentales .....	167
1. Regulación unionista y regulación en la L.M. Diferencias .....	167
2. Denominación abreviada de los Estados extranjeros ..	173
3. Comparación de la prohibición de registro de signos oficiales nacionales con la concerniente a signos oficiales de Estados extranjeros y de Organizaciones Internacionales .....	173
II. Prohibición concerniente a signos que vulneren derechos de autor prioritarios .....	174
1. Preliminar .....	174
2. Personajes de ficción o simbólicos .....	176
3. Títulos de obras. Títulos de obras periódicas.....	178
4. Obras que hubieren pasado al dominio público .....	181
5. Derecho de autor, riesgo de confusión y principio de especialidad .....	185
6. Registro solicitado por el titular de la obra o por un tercero con autorización .....	185
7. Praxis de la autoridad registral.....	186

III. Signos que incorporen el nombre o imágenes de personas .....	187
1. Preliminar .....	187
2. Análisis del supuesto prohibido en sistemas comparados .....	190
3. <i>Right of privacy</i> y <i>right of publicity</i> : su posible incidencia en la prohibición analizada .....	192
4. Supuestos comprendidos en la prohibición legal....	194
5. Autorización requerida al titular del nombre o imagen. Autorización requerida a los herederos ....	201
6. Nombres notorios y principio de especialidad .....	204
7. Nombres de pila .....	205
8. Denominación de las personas jurídicas .....	206
9. Oposición basada en el solo apellido .....	206
IV. Reserva de la marca de certificación extinguida .....	207
1. Preliminar .....	207
2. Análisis de la norma prohibitiva .....	209
V. Signos que constituyan la reproducción, imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida .....	211
1. Preliminar .....	211
2. Marcas notorias y renombradas en sistemas comparados .....	212
3. Marcas notoriamente conocidas en el Derecho Internacional .....	216
4. Ámbito territorial en el cual ha de verificarse la notoriedad .....	219
5. Alcance subjetivo de la notoriedad .....	222
6. Prueba de la notoriedad .....	223
7. Análisis general de la disposición prohibitiva .....	226
8. Riesgo de confusión más allá del principio de especialidad .....	229
9. Tutela de las marcas notoriamente conocidas con independencia de riesgo confusorio .....	233
10. El registro de la marca notoriamente conocida utilizada para impugnar un registro o solicitud .....	244
11. Registro de mala fe de la marca notoriamente conocida .....	244
VI. Marcas similares a un nombre comercial prioritario...	245
1. Preliminar .....	245
2. Concepto de nombre comercial .....	245
3. Concepto de denominación social. Diferenciación con nombres comerciales .....	249

4. Diferenciación entre nombres comerciales y signos marcarios.....	251
5. Marcas y denominaciones sociales anteriores .....	253
6. Marca impedida por preexistencia de nombre comercial.....	255
7. Nombres comerciales unionistas. Art. 8 del CUP....	257
VII. Signos que hagan presumir el propósito de verificar concurrentia desleal.....	258
1. Características generales de la prohibición .....	258
2. Presunción de competencia desleal .....	259
VIII. Signos engañosos.....	262
1. Preliminar .....	262
2. Supuestos de signos engañosos .....	264
3. Apreciación del carácter engañoso .....	265
4. Signos engañosos, conjuntos marcarios y <i>secondary meaning</i> .....	267

### Capítulo V

#### MARCAS PREVIAS NO INSCRIPTAS COMO IMPEDIMENTO DE REGISTRO

I. Preliminar.....	269
II. Signos usados sin respaldo registral.....	270
III. Concepto de uso .....	271
1. Requisitos inherentes al uso relevante .....	271
2. Actos relevantes de uso.....	284
3. Prueba del uso.....	289
4. Momento hasta el cual es posible invocar el uso.....	289
5. Evaluación del probable riesgo de confusión .....	290
6. Marcas no renovadas .....	291
7. Marcas presentadas en exposiciones internacionales.....	292
8. Marcas usurpadas (marcas del agente) .....	293
9. Marcas respecto de las cuales se invoca prioridad unionista.....	302

### Capítulo VI

#### NUEVAS MARCAS

I. La representación gráfica .....	305
1. Preliminar .....	305
2. Fundamento, características que ha de reunir la reproducción .....	308

II. Nuevas marcas y prohibiciones de registro .....	309
1. Preliminar .....	309
2. Marcas olfativas.....	311
3. Marcas sonoras .....	322
4. Marcas gustativas y táctiles.....	327
5. Hologramas .....	330
6. Marca gestual.....	331
7. Marcas animadas .....	332
8. Marca de posicionamiento .....	333

### Capítulo VII

#### RIESGO DE CONFUSIÓN COMO PRESUPUESTO DE INFRACCIÓN Y COMO IMPEDIMENTO DE REGISTRO

I. Concepto y referencias normativas .....	337
II. Tipos de riesgo de confusión.....	339
1. Riesgo de confusión en sentido estricto (mediato e inmediato) y en sentido amplio .....	339
2. <i>Reverse confusion</i> .....	342
3. Confusión preventiva y confusión posventa .....	342
III. Riesgo de asociación.....	345
1. Conceptualización .....	345
2. Riesgo de asociación integrando el concepto de riesgo de confusión .....	347
3. Riesgo de asociación como concepto diverso al riesgo de confusión.....	349
4. La “ <i>associational confusion</i> ” en el sistema estadounidense.....	350
5. Riesgo de asociación en el sistema nacional, posición adoptada.....	351
IV. Formas de evaluar el riesgo confusorio: <i>in abstracto</i> , <i>in concreto</i> .....	352
1. <i>In abstracto</i> .....	352
2. <i>In concreto</i> .....	355
3. Posición intermedia .....	355
4. Sistema marcarío nacional. Posición adoptada.....	356
V. Campos en los que debe analizarse la similitud de signos .....	358
1. Preliminar .....	358
2. Campo fonético .....	359
3. Campo semántico .....	360
4. Campo gráfico .....	362

VI. Reglas básicas de análisis de confundibilidad .....	363
1. Preliminar .....	363
2. Visión sintética .....	363
3. Análisis sucesivo .....	367
4. Percepción desde el punto de vista del consumidor medio .....	368
5. Consideración de las semejanzas y no de las diferencias de los signos .....	373
VII. Reglas particulares .....	374
1. Preeminencia de los derechos adquiridos en caso de duda ( <i>in dubio pro signo priore</i> ) .....	374
2. Exclusión de los componentes genéricos, descriptivos o usuales del análisis confusionista.....	375
VIII. Reglas y cuestiones específicas de marcas farmacéuticas .....	375
1. Denominación Común Internacional de los medicamentos .....	375
2. Imposibilidad de apropiarse de una DCI como marca.....	377
3. Criterios de comparación de marcas farmacéuticas. Criterio flexible de comparación.....	378
4. Incidencia de la obligación de los médicos de incluir en la receta el nombre genérico del medicamento...	383
5. Sufijos y prefijos en marcas farmacéuticas o medicinales .....	384
IX. Tipología de signos marcarios y riesgo de confusión ...	385
1. Delimitación conceptual de diversas categorías de signos marcarios .....	385
2. Cotejo de marcas denominativas simples .....	387
3. Cotejo de marcas denominativas complejas.....	390
4. Cotejo de marcas gráficas .....	392
5. Cotejo de marcas figurativas con marcas denominativas .....	394
6. Cotejo de marcas mixtas.....	395
7. Cotejo de signos tradicionales con signos no tradicionales. Cotejo entre signos no tradicionales ..	396
8. Cotejo de marcas de forma .....	397
9. Cotejo de marcas cromáticas .....	399
X. Familia de marcas y riesgo de confusión .....	400
XI. Signos que incorporen la denominación social o nombre comercial del infractor .....	402
XII. Signo complejo posterior que incorpore una marca previa registrada.....	404

XIII. Confundibilidad de marcas conformadas por expresiones extranjeras .....	404
XIV. Confundibilidad y marcas nominativas .....	406
XV. Marcas inherentemente distintivas. Marcas débiles y fuertes .....	408
XVI. Marcas breves .....	411
XVII. Marca prioritaria notoriamente conocida .....	413
XVIII. Marca notoriamente conocida posterior y riesgo de confusión .....	415
XIX. Semejanza de mercaderías y servicios.....	416
1. Preliminar .....	416
2. Criterios para evaluar la similitud entre productos y servicios cotejados .....	420
3. Valoración subjetiva u objetiva de similitud.....	426
XX. Factores que pueden incidir en la valoración del riesgo de confusión .....	429
1. Negociaciones previas al conflicto marcario .....	429
2. Falta de oposición del titular de marca prerregistrada.....	430
3. Valor de los antecedentes registrales o jurisprudenciales.....	430
4. Coexistencia de las marcas en conflicto .....	431
5. Acreditación de supuestos de confusión real .....	432

Capítulo VIII

CANCELACIÓN POR NO USO

I. Justificación legal del uso obligatorio de la marca .....	433
II. Marco legal internacional .....	437
III. Naturaleza de la obligación de uso y carga de la prueba .....	438
IV. Legitimación .....	441
V. Requisitos del uso obligatorio .....	443
1. Preliminar .....	443
2. Plazo de cinco años y <i>dies a quo</i> para su cómputo ...	444
3. Uso por el titular de la marca o persona autorizada...	447
4. Uso externo en el comercio.....	451
5. Uso serio y real .....	451
6. Uso a título de marca .....	454
7. Dentro del territorio nacional, marcas de exportación .....	455
VI. Uso diverso de la marca de como se encuentra inscripta .....	457

1. Preliminar .....	457
2. Conceptualización .....	458
3. Reglas generales, praxis .....	461
4. Uso de varias marcas conjuntamente.....	465
5. Marcas de serie.....	466
6. Marcas adyacentes .....	468
VII. Cancelación por no uso de marcas notorias o con <i>residual goodwill</i> .....	468
1. Marcas notorias.....	468
2. Cancelación de marcas con <i>residual goodwill</i> .....	470
VIII. Derechos transitorios. Re-registro .....	475
1. Derechos transitorios.....	475
2. Re-registro.....	477
IX. Causas justificantes de no uso .....	478
 BIBLIOGRAFÍA.....	 483

## VOLUMEN II

### 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. Reconvencción .....	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 licenciatarario .....	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 licenciataria .....	579
6. Cláusulas sobre transmisión de “ <i>know-how</i> ” .....	581
7. Cláusula de exclusividad y restricciones territoriales a la actividad del licenciataria .....	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 marcara .....	595
III. Normativa aplicable a la comunidad marcara .....	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
--------------------	-----