

El protocolo de marcas del Mercosur y el sistema de marcas argentino *

Eli Salis **

• I. Introducción	1
• II. Concepto de marca	2
• III. Marcas colectivas y marcas de certificación	3
• IV. Prelación para el registro de una marca	3
• V. Causas de denegación	4
• 1. Consideraciones generales	4
• 2. Causas de denegación absolutas	4
• 3. Causas de denegación relativos	5
• VI. Plazo de registro y renovación	7
• VII. Contenido del derecho de marcas	7
• VIII. Límites al derecho de marca	8
• 1. Uso por terceros de ciertas indicaciones	8
• 2. Agotamiento del derecho	9
• IX. Nulidad del registro	10
• X. Uso de la marca: consecuencias del no uso de la misma	10
• XI. Clasificaciones internacionales	11

I. Introducción ➔

El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen tiene por finalidad la armonización legislativa de los Estados Partes en dichas materias .

En los considerandos de dicho Protocolo, los países miembros expresan el deseo de reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el territorio de los Estados Partes del Tratado de Asunción, reconociendo la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual y garantizar que el ejercicio de tales derechos no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo, como así también la necesidad de establecer para tales fines reglas y principios que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado en el reconocimiento y aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

Las decisiones, como sabemos, constituyen el típico instrumento normativo tendiente a conseguir la aproximación o armonización legislativa de los Estados Partes, y son obligatorias para los mismos . En otras palabras, estas normas obligan a los Estados del Mercosur a conseguir un determinado resultado, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios.

Las decisiones pueden contener normas imperativas y normas facultativas. Mientras que las primeras imponen el deber de armonización de la normativa nacional (armonización obligatoria), las segundas se limitan a sugerir la conveniencia de dicha armonización o a mantener la legislación nacional vigente (armonización opcional).

Es de destacar que de la lectura del Protocolo se desprende que el mismo no propone la armonización total, sino tan sólo el establecimiento de un mínimo de protección en aquellas materias que puedan tener una mayor incidencia en el funcionamiento del mercado común.

Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que el Protocolo incidirá de una u otra forma en las legislaciones de todos los Estados Partes del Mercosur, parece conveniente analizar, aunque sea superficialmente debido al propósito de esta obra colectiva, la incidencia del Protocolo en el actual sistema de marcas argentino, en particular, los ajustes y desajustes apreciables entre las disposiciones del mismo y nuestra Ley de Marcas, sin dejar de señalar la situación en el resto de los países cuando la importancia del tema lo requiera.

II. Concepto de marca ➔

El artículo 5 del Protocolo establece en su apartado 1 que "Los Estados Partes reconocerán como marca para efectos de su registro cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios". Agrega el apartado 2 que "Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición del registro, que el signo sea visualmente perceptible".

Por su parte, el artículo 1 de la Ley de Marcas no brinda una definición de marca, sino que enumera aquellos signos que pueden constituir marcas. Sin embargo, de la lectura de este artículo se infiere que las mismas deben ser aptas para distinguir en el mercado productos y servicios. Es decir que tiene que tener capacidad distintiva. Esta exigencia se condice con la función jurídica esencial que toda marca tiene, la de diferenciar e individualizar los productos o servicios.

Como podemos apreciar, no parece necesario introducir en este aspecto ninguna modificación en nuestra ley, ya que, por un lado, en la actualidad puede ser registrado cualquier signo (incluso los sonidos, olores y sabores); y por otro lado, a pesar de que no es exigido como condición de registro que el signo sea visualmente perceptible, el Protocolo en este tema sólo se limita a otorgar la facultad a los Estados de introducir esta exigencia, pero de ninguna manera lo torna obligatoria, con lo cual la ley argentina se adapta totalmente al Protocolo.

También se encuentran adaptados al Protocolo la Ley de Brasil y la Ley de Paraguay, aunque la solución que brindan es diferente a la ley argentina. En efecto, la primera establece en su artículo 122 que son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles; y la segunda dispone en su artículo 1 que son marcas los signos visibles que sirvan para distinguir productos o servicios. Como podemos apreciar, estas dos legislaciones exigen que los signos sean visualmente perceptibles, con lo cual están impidiendo el acceso a la protección del derecho marcario de ciertos signos, como son los sonidos, olores y sabores.

Esta divergencia a la hora de regular un tema de tanta importancia, como es el de los signos que pueden ser registrados como marca, nos conduce a situaciones en las cuales un empresario se vea imposibilitado de registrar un signo distintivo en los cuatro países del Mercosur, lo cual puede ocasionar distorsiones en el comercio interior y llevar a que un signo registrado por un empresario en uno de los países sea usado por competidores en otro país para introducir en el comercio productos que, ostentando el mismo signo, serían de procedencia empresarial diferente. Para evitar el problema mencionado, hubiese sido deseable que el Protocolo haya adoptado una postura idéntica para todos los países, ya sea que todos los Estados exigieran que los signos sean visibles o que ninguno de ellos lo

hicieran.

Intimamente ligado al tema que estamos tratando, el artículo 6 del Protocolo establece en su apartado 1, y de manera enunciativa, los signos considerados marcas. El apartado 2 dispone, por su parte, que las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o una denominación de origen. Nuestra ley se adapta a estas normas .

Por último, debemos hacer referencia al secondary meaning , figura no regulada en el Protocolo pero sí en el artículo 15.1 del TRIP's. Dispone esta norma que "cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante el uso".

El secondary meaning o distintividad sobrevenida puede definirse como "un fenómeno, que implica mutaciones semánticas o simbólicas, en virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamentalmente del uso, a los ojos de los consumidores se convierte en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario" .

Si bien la norma del TRIP's es facultativa , esta teoría encuentra reconocimiento en nuestra jurisprudencia y creo que será conveniente regularla en nuestra ley.

III. Marcas colectivas y marcas de certificación ➔

Dice el apartado 3 del artículo 5 del Protocolo que "los Estados Partes protegerán ... las marcas colectivas y podrán igualmente, prever protección para las marcas de certificación". Como vemos, si bien no es obligatorio la regulación de éstas últimas, sí lo es el de las colectivas.

Conforme a autorizada doctrina , "las marcas colectivas son signos que indican la procedencia de cierto producto y/o servicio -su origen empresarial y/o su origen geográfico- y lo diferencian de aquellos de la misma clase provenientes de otra empresa o de otra zona. Pero tal conexión entre ese signo y el producto o servicio en cuestión no se produce de manera directa, sino solamente por razón de su vinculación con otros datos. En concreto, la afiliación del usuario a la asociación que es titular de la marca colectiva; así se producirá la superposición de la marca colectiva a la marca individual de cada afiliado" .

Coincido con la opinión de Otamendi en el sentido de que "aunque la ley de marcas no las prevea específicamente y no fije un tratamiento especial para ellas, no es óbice para tal registro y consiguiente protección, teniendo en cuenta que su protección está establecida por el artículo 7 del Convenio de París". Sin embargo, creo que sería conveniente introducir esta figura en la ley debido a las particularidades que ella presenta y que justifican un régimen jurídico especial .

IV. Prelación para el registro de una marca ➔

Establece el artículo 8 del Protocolo que "Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado Parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca".

La primera parte de este artículo consagra el principio atributivo según el cual la propiedad de la marca se adquiere mediante el registro válidamente efectuado ante las Oficinas Nacionales. Sin embargo, este principio no es absoluto y reconoce excepciones. Y una de esas excepciones es el caso de las marcas de hecho. De esta manera, el titular de una marca de hecho que la haya venido usando en forma pública, pacífica y de buena fe en cualquiera de los Estados miembros del Mercosur durante un plazo no inferior a los seis meses tendrá prelación sobre el solicitante posterior. Aunque deberá cumplir un requisito, que es solicitar el registro de marca al momento de formular la oposición .

Este artículo nos plantea dos cuestiones. La primera es si estas marcas de hecho con virtualidad para oponerse al registro de una marca idéntica o similar tienen que ser marcas notorias o no. A mi modo de ver, la respuesta parece ser negativa, en cuanto nada dice la ley sobre este extremo. A idéntica solución llega la Directiva de armonización en materia de marcas de la Comunidad Europea en su artículo 4, apartado 4, inciso b) dejando abierta a los Estados miembros la posibilidad de que regulen la protección de los signos distintivos usados pero no registrados, garantizando la protección de los derechos adquiridos respecto de la solicitud posterior de una marca.

La segunda cuestión se refiere al ámbito donde se debe dar el uso de la marca, y el Protocolo es claro en este punto, al disponer que puede darse en cualquiera de los países del Mercosur.

Respecto a la adaptabilidad de nuestra ley al Protocolo hay que hacer notar que si bien las marcas de hecho no gozan de protección desde el punto de vista legal en nuestro país, sí la tiene por parte de la jurisprudencia quien en numerosos casos le ha reconocido valor . No obstante, resultaría conveniente plasmar esta jurisprudencia en la ley. Y a esto se le debe agregar que el uso no necesariamente deberá hacerse en el país, sino en cualquier otro país del Mercosur .

V. Causas de denegación ➔

1. Consideraciones generales ➔

El Protocolo en su artículo 9 prevé (aunque no de un modo sistemático y nítido) las causas de denegación de una solicitud de marca, pudiendo diferenciarse las causas de denegación absolutas de las relativas. Las primeras son aquellas en las cuales los signos se excluyen del registro debido a la naturaleza intrínseca del propio signo que se pretende registrar como marca; y en las segundas, los signos se excluyen del registro por colisionar con otros signos anteriores .

Mientras las causas de denegación absolutas se encuentran reguladas en los apartados 1 y 2, las causas de denegación relativas se regulan en los apartados 3, 4, 5 y 6.

2. Causas de denegación absolutas ➔

A. Signos descriptivos

El Protocolo se refiere a ellos en el apartado 1. Estos signos son los que informan al público de los consumidores sobre las características, cualidades, funciones, usos, ingredientes, efectos u otras propiedades del producto o servicio . Nuestra ley (artículo 2.a), al igual que el Protocolo, también impide el acceso al registro de este tipo de signos.

B. Signos genéricos

Tampoco necesitará modificarse nuestra ley en este punto, pues los mismos se encuentran contemplados en el artículo 2.a). Recordemos que las denominaciones genéricas son aquellas que originariamente designan el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación .

C. Indicación de procedencia o denominación de origen

El apartado 1 del artículo 9 del Protocolo prohíbe el registro de los signos que constituyan indicación de procedencia o denominación de origen. Esta prohibición concuerda con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 del Protocolo que expresamente permite que una marca consista en una indicación geográfica nacional o extranjera siempre que no constituya una indicación de procedencia o una denominación de origen .

La ley de Marcas no presenta actualmente ninguna divergencia con relación al Protocolo, ya que el artículo 3.d) impide el acceso al registro de las denominaciones de origen nacionales y extranjeras .

D. Signos engañosos

Los signos engañosos son aquellos que son susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir. Dentro de esta categoría se encuadran los signos susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas o con símbolos nacionales de cualquier país (apartado 2). La legislación argentina (artículo 3.d) no presenta desajuste alguno con lo contemplado en el Protocolo.

E. Signos contrarios a la moral o al orden publico

Dentro de esta categoría se podrían incluir, además de aquellos que de por sí sean contrarios a la moral o al orden público, los distintos supuestos que contempla el apartado 2, es decir aquellos signos que sean ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos. Estos supuestos están previstos en el artículo 3.e) de nuestra ley, por lo cual tampoco deberá hacerse modificación alguna.

F. Signos constituidos por símbolos nacionales de cualquier país

Este tipo de signos también está prohibido por nuestra ley de marcas en el artículo 3, incisos f) y g).

3. Causas de denegación relativos ➡

A. Consideraciones generales

El apartado 3 del artículo 9 dispone que "Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los registros de marcas solicitados de mala fe que afecten comprobadamente derechos de terceros". De la lectura de este apartado se desprende que el hecho de afectar derechos de terceros no sólo funcionará como causa de denegación sino también de nulidad.

Por su parte, el apartado 4 prescribe que "Los Estados Partes prohibirán en particular el registro de un signo que imite o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante evidentemente no podía desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquier de los Estados Partes y susceptible de causar

confusión o asociación".

Como lo señala Aracama Zorraquín , estas prohibiciones traen a la memoria el artículo 24.b) de nuestra Ley de Marcas que dispone que son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

Estas causas no están incorporadas en los artículos 2 y 3 de nuestra ley, razón por la cual deberán preverse específicamente como motivos de denegación. Sin embargo, no parece razonable que sea la Oficina Nacional de Marcas quien deba denegar una marca por una de estas causas, ya que determinar que una marca afecta derechos de terceros (que pueden basarse en marcas, nombres comerciales, derechos derivados del derecho de autor, diseños industriales, etc.), o que una marca imita o reproduzca otra marca que el solicitante no podía desconocer como perteneciente a otra persona, son cuestiones que requieren de una prueba difícil de producir en sede administrativa y, más aún, difícil de merituar por parte de la autoridad administrativa. Esto nos induce a concluir que podrán abordarse estas cuestiones con mayor eficacia en sede judicial, y probablemente éste sea el momento más adecuado para afrontar un problema tan delicado.

Del análisis de la última parte del apartado 4 se aprecia que se toma al Mercosur como un solo territorio, razón por la cual deberá instrumentarse algún mecanismo entre las distintas Oficinas de Propiedad Industrial de los países del Mercosur a efectos de que todas tengan conocimiento de las marcas registradas en los restantes países.

B. Marcas notorias

El apartado 5 del artículo 9 del Protocolo preceptúa que "El artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Para determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo".

Marca notoria es la que goza de difusión o es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios a los que se aplica la marca. El artículo 6 bis del CUP "tutela a sus beneficiarios frente al riesgo que les amenaza en aquellos Estados cuyos ordenamientos adoptan el principio de inscripción registral para el nacimiento del derecho sobre la marca" , pues "es muy frecuente que terceros inscriban una marca extranjera para aprovecharse de su reputación en beneficio de sus propios productos o servicios o bien con el objeto de obligar al titular de tal marca en el extranjero a abonar una suma como contrapartida de la cesión de la marca por parte del titular registral en el segundo país" .

La norma unionista es autoejecutiva o directamente aplicable . Por lo tanto, tiene fuerza legal en nuestro país, y ha sido numerosa la jurisprudencia que ha otorgado protección a las marcas notorias.

Por último, el Protocolo sienta el criterio necesario para determinar la notoriedad de una marca: la notoriedad en el sector pertinente de los consumidores, incluida la notoriedad adquirida como consecuencia de la publicidad, cerrándose la posibilidad de condicionar la protección de este tipo de marcas a su uso efectivo en el territorio del Estado donde se pretende la protección.

C. Marcas renombradas

Dispone el artículo 6 del Protocolo que "Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio"

Indudablemente, este artículo se refiere a las marcas renombradas, aún sin emplear esta terminología, de acuerdo a la opinión de la doctrina, figura contemplada en diversos cuerpos normativos.

Esta disposición sigue los lineamientos del artículo 16.3 del TRIP's, aunque su redacción no es idéntica y esto plantea algunas dudas. Una de ellas es que la citada disposición del TRIP's se refiere a "... bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada...". Y el protocolo no dice nada acerca si las marcas tienen que estar registradas o no, cuestión que requiere una interpretación. Y la misma no puede ser otra, que dar preeminencia a lo dispuesto en el TRIP's, en virtud de lo establecido en el artículo 1 del Protocolo. Esto no quiere decir, sin embargo, que las marcas de alto renombre que no están registradas, no gozan de protección ya que en estos supuestos se podría recurrir (como se ha hecho) al artículo 953 del Código Civil y al artículo 24.b) de la Ley de marcas.

De acuerdo a lo expresado, podemos concluir que nuestro sistema protege este tipo de marcas.

VI. Plazo de registro y renovación ➔

Con respecto a este tema, cabe señalar que la ley de marcas cumple lo prescrito en el artículo 10, apartados 1 y 2 del Protocolo, en cuanto a que la duración del registro de una marca es de 10 años a partir de su concesión, prorrogable indefinidamente. Sin embargo, deberá adaptarse en los siguientes puntos.

En primer lugar, en lo que se refiere a la solicitud de la renovación de una marca registrada. En efecto, el artículo 5 bis del CUP -cuyo cumplimiento deben respetar los Estados Partes (artículo 10.3 del Protocolo)- prevé el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial vinculados a un período de gracia de por lo menos seis meses.

Y en segundo lugar, el inciso c) del apartado 5 del artículo que comentamos, establece que a efectos de la prórroga de un registro de marca, ningún Estado Parte podrá exigir que la marca esté en uso. Existe por lo tanto un desajuste con lo preceptuado por el artículo 20 de nuestra ley de marcas, con lo cual deberá ser modificado.

VII. Contenido del derecho de marcas ➔

Dice el artículo 11 que el registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo. Y agrega que además podrá impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento un uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios, siempre que concurren algunas de las causas que se analizarán a continuación:

En primer término, cuando aquel uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación

con el titular del registro. Mientras "en el riesgo de confusión el público consumidor no distingue el origen empresarial de los productos o servicios puestos en el mercado identificados con un determinado signo, creyendo que ambas prestaciones son ofrecidas por una misma empresa o grupo empresarial; en el riesgo de asociación, aunque no exista un riesgo de confusión directo en el público, podrá haber infracción de marca si se produce una asociación en la mente del público que llega a relacionar el signo utilizado por el tercero con la marca anterior" . Ambos supuestos son reconocidos por la jurisprudencia argentina.

En segundo término, cuando aquel uso pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca. Escapa a la razón de este trabajo el estudiar la figura de la dilución . Sin embargo, cabe hacer algunas precisiones al respecto. En efecto, la dilución tiene por finalidad dejar a salvo la aptitud o capacidad distintiva de una marca que se vería afectada en el caso de proliferar su utilización para productos o servicios diferentes.

Dos interrogantes pueden plantearse en este tema. Por un lado, si la protección de la dilución se condiciona o no al renombre de una marca. Por la respuesta afirmativa se inclinan McCarthy en el Derecho Americano y Otamendi y la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , entre nosotros . Por otro lado, si la dilución requiere estar acompañada por el riesgo de confusión. A pesar de existir jurisprudencia contradictoria en Estados Unidos, la respuesta parecería ser también positiva a la luz de la jurisprudencia mayoritaria .

En tercer término, cuando aquel uso suponga un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular. La razón de esta disposición es justamente evitar ese aprovechamiento indebido, ya que si no fuese así se produciría el debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca anteriormente registrada. En estos casos, el titular de la marca que goza de cierta reputación deberá alegar precisamente ese prestigio que podrá consistir en la buena calidad de sus productos o servicios y en la publicidad realizada en torno a la marca .

Creo que existe en nuestro sistema de marcas (si bien no tutelado de forma expresa por la ley de marcas, pero sí reconocido en numerosos casos por la jurisprudencia) la facultad en cabeza del titular de una marca (registrada o no) de perseguir mediante una acción de cese de uso signos que sean idénticos o similares para distinguir productos o servicios diferentes. A mi modo de ver, quizás resulte conveniente plasmarlo en la ley de marcas.

VIII. Límites al derecho de marca ➔

1. Uso por terceros de ciertas indicaciones ➔

La posibilidad que tiene el titular de una marca a través del ius prohibendi de impedir que cualquier tercero utilice en el comercio un signo idéntico o semejante a su marca para distinguir productos o servicios similares, uso que implique un riesgo de confusión o asociación, no justifica que en ciertos casos, y en aras de la transparencia del mercado y del correcto funcionamiento del sistema competitivo, un tercero pueda hacer uso de indicaciones útiles, y en algunos casos necesarias, para informar a los consumidores acerca de sus datos identificatorios o ciertas características de sus productos o servicios .

Acorde a lo dicho, el Protocolo dispone en el artículo 12 que "El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use, entre otras, las siguientes indicaciones, siempre que tal uso se haga de buen fe y no sea capaz de causar confusión sobre la

procedencia empresarial de los productos o servicios:

- a. su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
- b. indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a las piezas de recambio o accesorios".

Al igual que Aracama Zorraquín , considero que esta norma es criticable pues la posibilidad de hacer referencia a ciertas indicaciones o informaciones debe ser necesaria para indicar el destino de los productos o servicios. Si así no fuera podría llegar a darse el caso de que se haga mención a marcas ajenas existiendo otras posibilidades o alternativas para señalar el destino de sus propios productos o servicios, lo que supondría un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca ajena.

Finalmente, téngase en cuenta que la referencia a la marca ajena debe realizarse de buena fe y de conformidad con las prácticas leales que deben regir esta materia.

Estos límites no están expresamente contemplados en la ley de marcas, razón por la cual será necesario preverlos .

2. Agotamiento del derecho ➡

Bajo la rúbrica de "Agotamiento del Derecho", el artículo 13 del Protocolo aborda la cuestión de las importaciones paralelas, tratando de impedir que se utilice el derecho de marcas para restringir la libre circulación de mercaderías de su titular y así compartimentar los mercados nacionales.

Dispone el artículo citado que "El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. Los Estados parte se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el agotamiento del derecho conferido por el registro".

El presupuesto esencial del agotamiento del derecho de marcas es la introducción en el comercio del producto protegido por la marca . Dicha introducción en el comercio debe ser realizada, por otra parte, por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento. Es precisamente en este supuesto cuando concurre el fundamento de la teoría del agotamiento, pues es en este momento cuando el titular de la marca logra el pleno provecho de la misma. Provecho que se puede obtener, como dijimos, directamente por el titular con la comercialización del producto, o bien, indirectamente cuando concede una licencia a un tercero ya que aquí la recompensa consiste en el canon.

La consecuencia principal que tiene esta doctrina es que el titular de la marca ya no podrá ejercer su ius prohibendi frente a aquellos productos que ha introducido en el comercio por sí o por tercero con su consentimiento, aunque sí podrá ejercerlo contra aquellos terceros que fabriquen dicho producto sin su consentimiento .

A la hora de examinar el ámbito territorial del agotamiento previsto en el artículo 13 , surge el interrogante de si nuestra ley, que no regula este principio, debe adoptar el agotamiento comunitario o el agotamiento internacional .

El proyecto de Protocolo establecía el agotamiento regional y esta parece ser la solución más razonable si tenemos en cuenta que se trata de un mercado común . Sin embargo, a la luz de lo establecido por la jurisprudencia argentina que se ha pronunciado en este tema

y por la forma en que está regulado en la Ley de Patentes , parecería conveniente adoptar en nuestra ley de marcas el principio de agotamiento internacional . Esta solución se justifica desde el momento de que ya no cabe duda de que el principio de agotamiento internacional de alguna manera viene exigido por la progresiva liberalización del comercio mundial .

IX. Nulidad del registro ➔

El artículo 14 del Protocolo se refiere a la nulidad de los registros marcarios, adoptando soluciones ya receptadas en nuestro sistema marcario.

En efecto, deberán ser declaradas nulas las marcas concedidas en contravención con algunas de las prohibiciones previstas en los artículos 8 y 9 del Protocolo (prelación para el registro de marca y prohibiciones de registro). A idéntica solución se arriba con el artículo 24.a) de nuestra ley.

Una novedad que introduce el Protocolo es la posibilidad de que cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca. Deberá preverse esta posibilidad en nuestra ley.

También deberá contemplarse la imprescriptibilidad de la acción de nulidad cuando se hubiese obtenido de mala fe .

Como colofón debemos destacar que el artículo 17 del Protocolo dispone que los Estados Partes se comprometen a establecer un procedimiento administrativo de nulidad de registro . Diversos motivos desaconsejan el cumplir con esta disposición debido a que estos procedimientos traen consigo una voluminosa prueba que resultaría difícil de merituar en sede administrativa .

X. Uso de la marca: consecuencias del no uso de la misma ➔

El artículo 16 del Protocolo establece que los criterios para determinar cuando hay o no uso de una marca deberán ser fijados de común acuerdo por los órganos nacionales competentes. Sin embargo, esta norma sólo será aplicable en los Estados Partes en los cuales esta prevista la obligación de uso. Por su parte, el apartado 1 del artículo 15 prevé la caducidad del registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados Partes durante los cinco años precedentes a la fecha a que se inicie la acción de cancelación, salvo que existieran motivos que la autoridad nacional competente considere justifican la falta de uso.

En una primera aproximación, el primer párrafo del artículo 26 de nuestra ley dispone la caducidad de una marca si la misma no hubiese sido utilizada en el país dentro de los cinco años previos a la fecha de la iniciación de la acción con lo cual se adapta a las normas más arriba comentadas. Sin embargo, el artículo 16.2 del Protocolo establece que el uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro. Nos encontramos ante una diferencia sustancial que, en mi opinión, debería ser subsanada alineándonos al criterio establecido por el Protocolo .

Ahora bien, el apartado 2 del artículo 15 del Protocolo acoge la figura de la caducidad

parcial. A pesar de que nuestra ley no contempla esta figura, la misma no deberá modificarse, ya que el Protocolo ha dejado en libertad a los Estados miembros en este punto.

XI. Clasificaciones internacionales ➡

A la hora de examinar el artículo 18 del Protocolo vemos que nuestro país cumple con lo establecido en el mismo, ya que a través del Decreto 558 reglamentario de la ley 22.362 se adoptó la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Acuerdo de Niza de 1957.

*: Publicado en Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, "Derecho de Marcas", Tomo 3, Ciudad Argentina, 1999, pág. 213 y ss. ➡

** : Abogado. Master en Propiedad Industrial, Universidad de Alicante, España. Miembro del Estudio Kors, Noviks y Asociados. Coordinador Area América Latina del Magister Universitario en Marcas, Diseños, Patentes y Derechos de Autor de la Universidad de Alicante, España. ➡

1: Decisión Nº 8/95 del Consejo Mercado Común. En el presente trabajo me referiré al mismo como "el Protocolo". ➡

2: Recordemos que uno de los objetivos principales del Tratado de Asunción, según el artículo 1 del mismo, es el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. ➡

3: V. artículos 3 a 9 del Protocolo de Ouro Preto. ➡

4: Ya que, como lo establece el artículo 1 del Protocolo, los Estados podrán conceder una protección más amplia, siempre que no sea incompatible con las normas y principios de los Tratados mencionados en el Protocolo. Ellos son, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) del 20 de marzo de 1883, y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Este último fue publicado como Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994. El 5 de enero de 1995, la Ley Nº 24.425 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Esta ley aprueba la aceptación por parte de Argentina de los resultados de la Ronda Uruguay del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) y que incluye el TRIP's (Trade Related Intellectual Property rights). Nos referiremos a este Acuerdo como "TRIP's". ➡

5: Ley 22.362, sancionada el 26-12-80 y publicada en el Boletín Oficial el 2-1-81, en adelante "Ley de Marcas". ➡

6: La misma facultad es otorgada por el TRIP's en el artículo 15.1. ➡

7: Cfr. ROBLES MORCHON, Las marcas en el Derecho Español (Adaptación al Derecho Comunitario), Ed. Cívitas, Madrid, 1995, pág. 65, la marca es la señal identificadora de determinados productos o servicios; esa identificación sólo es posible si la marca permite la diferenciación de unos productos o servicios respecto de otros. Si no se produce la diferenciación, entonces hay que pensar que la función identificadora o señalatoria ha fracasado. ➡

8: Ley Nº 9.279 de 14 de Mayo de 1996. Esta ley entró en vigor el 15 de Mayo de 1997. ➡

9: Ley Nº 751 de Marcas del 20 de julio de 1979. ➡

10: V. al respecto "Aspectos de la legislación de Propiedad Industrial relevantes para la integración de los países del Mercosur", Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI para la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Intelectual de los Países miembros del Mercosur celebrada en Montevideo el 14 y 15 de marzo de 1994, pág. 31, Documento OMPI/Mercosur/MVD/94/2. ➡

11: Es opinión aceptada en la doctrina y la jurisprudencia que una marca puede estar constituida por un nombre geográfico siempre y cuando la relación entre el signo marcario y los productos o servicios a distinguir no cause error en el público consumidor acerca del real origen de los mismos. ➡

12: Teoría de origen norteamericano que aparece por primera vez en 1872 en el caso "Wotherspoon v. Currie", y actualmente receptada en numerosas regulaciones nacionales y regionales. ➡

13: V. GOMEZ SEGADE, "Fuerza distintiva y secondary meaning en el derecho de los signos distintivos", Estudios sobre marcas, Editorial Comares, Granada, 1995, pág. 352. ➡

14: Cfr. MASSAGUER y MONTIANO MONTEAGUDO, "Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC", en IGLESIAS PRADA (coord.), AA.VV., Los derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, IDEI, Colección de Derecho y Ética Industrial, Nro. 3, T. I, Madrid, 1997, pág. 160, la norma, a pesar de no obligar a los Estados a adoptar esta teoría, al menos llama la atención a aquellos Miembros cuya legislación de marcas prohíbe apriorísticamente el acceso al registro de ciertos signos por razón de su estructura, sin que tal valoración pueda ser removida a la vista de la adquisición de distintividad sobrevenida por el uso. ➡

15: V. el caso Guía de la Industria (Causa 5680, "Listas Argentinas c/ Guía de la Industria s/ Nulidad de marcas", Sala III del 11-4-89). ➡

16: V. LARGO GIL y MONGE GIL, en CASADO Y LLOBREGAT (Coord.), Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, T. I, Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 741. ➡

17: La Ley de Brasil prevé tanto las marcas colectivas como las de certificación en los artículos 147 a 154. La Ley de Paraguay prevé sólo las colectivas. ➡

18: V. OTAMENDI, Derecho de Marcas, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 23. ➡

19: Por ejemplo, es imprescindible que la regulación se complemente con disposiciones relativas al reglamento de uso de cada marca que es donde se trata el régimen interno de ellas y con una gran trascendencia en la vida de las mismas. ➡

20: Cfr. WITTHAUS y GOUPIL, "El Derecho de Propiedad Industrial Comunitario en el Mercosur: los primeros pasos", Revista del Derecho Privado y Comunitario, N° 10, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, enero 1996, pág. 441, una interpretación amplia de lo establecido en el artículo 9.3 del Protocolo podría proporcionar otra base jurídica para la protección de las marcas no registradas. Así, podría impedirse su registro por parte de un tercero diferente de quien usara con entidad marcaría el signo en cuestión, lo que sin duda afectaría los derechos de este último, ya que confundiría a su clientela y eventualmente podría llevar al desprestigio o aún a la dilución del signo que identifica sus productos y/o servicios y sin lugar a dudas se encuadra en el aprovechamiento del prestigio ajeno. ➡

21: El nombre completo es "Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE)", publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE) el 11 de febrero de 1989, N° L 40/1 y ss. ➡

22: V. "Panificación S.A. c/ León Marcolla", Sala Unica, 5-9-97; "Vita Productos Químicos Farmacéuticos c/ Hematigeno Hommel S.A.", del 4-7-60; "Toledo Steel Products c/Marrugat Hnos.", del 19-11-51; "Puccio, J. M. C/ Méndez y Cía S.A.", Sala I del 15-5-81; "Nippon Kogako KKC c/ Plastic Contact Lens", Sala I del 6-9-84; entre otras, citadas por OTAMENDI, Derecho de Marcas, op. cit., pág.13 y ss. ➡

23: A pesar de la claridad de esta norma, debemos hacer notar que en la reciente modificación que hizo Brasil en su Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 129 apartado 1, se aparta de esta directiva en cuanto dispone que toda persona que, de buena fe, a la fecha de prioridad o depósito, usaba en el País, desde hace por lo menos 6 meses, marca idéntica o semejante, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, tendrá derecho de procedencia al registro. Las legislaciones de Uruguay (Ley 9956 del 4/10/40, art. 10) y de Paraguay (art. 47) que reconocen expresamente valor a las marcas de hecho, deberán ser modificadas en el sentido de adjudicarle valor no sólo a las marcas usadas en sus respectivos países, sino a las usadas en el resto de los países del Mercosur. ➡

24: Cfr. FERNANDEZ NOVOA, El sistema comunitario de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, pág. 117, al comentar los motivos de denegación en el Reglamento de Marca Comunitaria, a través de las prohibiciones absolutas se aspira a proteger no sólo los intereses particulares de un competidor concreto, sino también el interés de la generalidad: bien el interés público de los Estados y Organizaciones Internacionales; bien el interés superior del propio sistema competitivo; o bien el interés general de los consumidores. Mientras que los motivos de denegación relativos defienden primordialmente los intereses particulares de los titulares de las marcas y de otros signos distintivos anteriores. ➡

25: V. AREAN LALIN, "La aptitud de una denominación para convertirse en marca", Actas de Derecho Industrial, N° 5, 1978, pág. 477. ➡

26: V. AREAN LALIN, "La aptitud ...", op. cit., pág. 471. ➡

27: Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio (artículo 19, apartado 2 del Protocolo). Se considera denominación de origen, en cambio, el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos (artículo 19, apartado 3 del Protocolo). ➡

28: En lo que respecta a las denominaciones de origen nacionales debemos aclarar que no existe ninguna normativa que las regule, y que sería deseable que sí exista alguna regulación al respecto. A pesar de no ser este tema objeto del presente estudio, cabe aclarar que también deberá existir en el ámbito del Mercosur alguna normativa que armonice el tema de las denominaciones de origen e incluso que se prevea una solución comunitaria, tal cual ha ocurrido en el ámbito de la Comunidad Europea donde las denominaciones de origen de

los productos agrícolas y alimenticios se regulan en el Reglamento 2081/92 de 14 de julio de 1992, DOCE N° L 208 del 24 de julio de 1992. ➡

29: V. ARACAMA ZORRAQUIN, "Las marcas de empresa en el Mercosur", Información Empresaria, n° 261, julio de 1995, Cámara de Sociedades Anónimas, pág. 22. ➡

30: Dice este artículo en su apartado 1 que "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". ➡

31: V. FERNANDEZ NOVOA, Fundamentos del Derecho de marca, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pág. 484 y ss. ➡

32: V. MONTIANO MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, Ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 205. ➡

33: V. BONDENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, Ginebra (BIRPI), 1969, anotación b) al artículo 6 bis. ➡

34: Cfr. MONTIANO MONTEAGUDO, La protección ..., op. cit., pág. 41, si la notoriedad supone la efectiva implantación del signo entre sus destinatarios y su reconocimiento como instrumento de identificación de los productos o servicios de un agente económico respecto a los productos o servicios idénticos o similares de otro, la protección excepcional, que excede las fronteras de la regla de la especialidad, exigirá la implantación y reconocimiento de la marca en un sector cuantitativamente importante del público en general, más allá del círculo de destinatarios potenciales del producto o servicio. ➡

35: A sólo modo de ejemplo, cabe citar la Ley de Brasil (art. 125, "a la marca registrada en el Brasil considerada de alto renombre le será asegurada protección especial, en todos los ramos de la actividad"); el Reglamento de Marca Comunitaria del 20-12-93 publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE) el 14 de enero de 1994, N° L 11/1 (art. 8.5); la Ley Uniforme del Benelux (art. 13-A-2°); y el derecho norteamericano (tutela que se sustenta en la Ley Federal Norteamericana de Marcas y en los estatutos anti-dilution de algunos Estados). ➡

36: V. nota 4. ➡

37: Causa 3956, "Christian Dior S.A. c/ Mampar S.A.", Sala I del 23-5-86. ➡

38: A diferencia del modelo europeo donde los 10 años se computan a partir de la presentación de la solicitud (v. artículo 46 Reglamento de Marca Comunitaria). ➡

39: Sobre la quiebra del principio de especialidad que propone esta disposición, v. ARACAMA ZORRAQUIN, "Las marcas ...", op. cit., pág. 23, para quien la latitud de protección a la marca registrada constituye un elemento disuasorio y eficaz para combatir en lo substancial la piratería de marcas que excede cada vez más el limitado riesgo de confusión al que estuvo confinada desde el principio la legislación marcaría. ➡

40: La doctrina del riesgo de asociación tiene su origen en la jurisprudencia del Tribunal del Benelux (20-5-83) en el asunto Union c/ Unión Soleure. ➡

41: V. GOMEZ MONTERO, en CASADO Y LLOBREGAT (Coord.), Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, op. cit., pág. 118. ➡

42: Que reconoce sus antecedentes en la tesis de SCHECHTER, The Rational Basis of Trademark Protection, 40, "Harv. L. Rev.", 1927, págs. 813 y ss., citado por MONTIANO MONTEAGUDO, La protección ..., op. cit., pág. 125, quien postulaba la protección de las marcas dotadas de una fuerza distintiva sobresaliente frente a la utilización de signos idénticos o similares para productos o servicios distintos susceptible de diluir la singular posición de aquéllas en el mercado. ➡

43: V. McCARTHY, Trademarks and Unfair Competition, Rochester - New York (Clark-Boardman-Callaghan), 1984, 2 ed., §24.24. ➡

44: V. OTAMENDI, Derecho de Marcas, op. cit., pág. 378. ➡

45: V. casos Veritas (Causa 7183, "Chevron USA c/ La Fármaco Argentina Industrial y Comercial S.A.", Sala II del 22-5-90) y Lacoste (Causa 8482, "Marante, Carlos Alfredo c/ Sporloisir S.A.", Sala III del 26-8-92. ➡

46: Sin desconocer la opinión de WITTHAUS y GOUPIL, "El Derecho de Propiedad Industrial Comunitario en el Mercosur...", op. cit., pág. 452, según la cual parecería que el Protocolo amplía la protección a toda marca registrada sin exigir el requisito de la notoriedad. ➡

47: V., entre otros, los casos Tiffany and Co. v. Tiffany Productions, Inc. donde el demandado utilizaba la marca Tiffany para un cine; y Christian Dior S.A.R.L. v. Miss Dior of Flatbush, Inc. en la que se empleaba la marca Dior para una lavandería, citados por MONTIANO MONTEAGUDO La protección de la marca renombrada, op. cit. pág. 126. ➡

48: V. al respecto FERNANDEZ NOVOA, Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1990, pág. 128. ➡

49: V. TATO, en CASADO Y LLOBREGAT (Coord.), Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria,

op. cit., pág. 145. ➡

50: V. ARACAMA ZORRAQUIN, "Las marcas ...", op. cit., pág. 23 y ss. ➡

51: Así esta regulado en el artículo 12.c) del Reglamento de la Marca Comunitaria. ➡

52: Este límite se reconoce de modo generalizado en la mayoría de las legislaciones de los países europeos (España, Italia, Ley Uniforme del Benelux, Alemania) y en el ámbito del Mercosur por Brasil en el artículo 132. ➡

53: V. en este sentido, DE LAS HERAS, El agotamiento del derecho de marca, Montecorvo, Madrid, 1994, pág. 226 y ss, según el cual el objeto específico o contenido esencial del derecho de marca sólo comprende el derecho exclusivo del titular a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico, sin extenderse a los ulteriores actos de comercialización. ➡

54: El principio del agotamiento del derecho no es absoluto ya que reconoce excepciones; así, no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, como por ejemplo, cuando haya modificaciones o alteraciones substanciales o deterioro del estado de los productos tras su comercialización o se hubieran suprimido o modificado las marcas sobre los envases o embalajes. V. en este sentido, LIMA ASSAFIM, "El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercado Común del Sur", Actas de Derecho Industrial, Nº 16, 1994-1995, pág. 1010. V el artículo 13 RMC, el artículo 7 Directiva comunitaria en materia de marcas y el artículo 106 de la Decisión 344 del Pacto Andino. V. también sentencia del T.J.C.E., "Hoffmann-LaRoche/Centrafarm", de 23 de mayo de 1978 (Rec. págs. 1139 y ss); sobre la última jurisprudencia de este Tribunal, "Bristol-Myers Squibb, Boehringer, y Bayer c. Paranova" (Causas C-427/93, C-429/93 y C-436/93) v. MARIN NAVARRO-SOTO, "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y las importaciones paralelas de los productos farmacéuticos", Cartas Cedef, Vol. 1, Nº 6, Madrid, 1996, pág. 10 y ss. ➡

55: Debe notarse que esta norma es obligatoria para los Estados en cuanto éstos deben prever el agotamiento del derecho de marcas, sin embargo, tiene carácter facultativo en lo que se refiere al ámbito territorial ya que el Protocolo, al igual que el TRIP's -artículo 6- no se pronuncia al respecto. ➡

56: Lo que sí debe destacarse es que no tiene sentido (y que incluso sería contrario a los fines perseguidos por el Tratado de Asunción) que el principio de agotamiento de la marca se circunscriba al ámbito nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que precisamente lo que quiere evitarse es la compartimentación de los mercados nacionales a través del ejercicio del derecho de marca. A pesar de ello, Brasil acoge en su nueva ley el principio de agotamiento nacional según surge de la lectura del artículo 132.III, según el cual el titular de la marca no podrá impedir la libre circulación del producto colocado en el mercado interno, por él o por otros con su consentimiento. ➡

57: V. ARACAMA ZORRAQUIN, "Las marcas ...", op. cit., pág. 24. ➡

58: Esta solución la adopta el Reglamento de Marca Comunitaria (art. 13) y Directiva comunitaria en materia de marcas (art. 7). ➡

59: V. entre otras, Causa Nº 20317, "Precisa Argentina S.R.L. v. Missé, Esteban y otro", Suprema Corte de Justicia de 28-4-58; y "R.E.G. Argentina S.R.L. v. El Encendido S.A.I.C. Imp. y Exp.", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal, 28-12-73. ➡

60: V. art. 36.c) Ley de Patentes Nº 24.481 TO. Decreto 260/96 (Boletín Oficial de la República Argentina del 22 de marzo de 1996) donde se adopta el principio de agotamiento internacional. ➡

61: Esta solución es receptada también por el artículo 106 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. ➡

62: En este sentido se expresa parte de la doctrina. V., entre otros, ARACAMA ZORRAQUIN, "Las marcas ...", op. cit., pág. 24; TOBIO RIVAS, en CASADO Y LLOBREGAT (Coord.), Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, op. cit., pág. 179; DE LAS HERAS, El agotamiento del derecho de marca, op. cit., pág. 415 y ss. ➡

63: Solución ya prevista por parte de la jurisprudencia argentina, v. al respecto la jurisprudencia citada por OTAMENDI, Derecho de Marcas, op. cit., pág. 358, nota 65. V. también en este sentido lo dispuesto por el artículo 6 bis, inciso 3 del Convenio de París. ➡

64: La Ley de Brasil prevé un procedimiento administrativo de nulidad en la Sección II del Capítulo VII, artículos 113 a 117. ➡

65: V. en el mismo sentido, ARACAMA ZORRAQUIN, "Las marcas ...", op. cit., pág. 25. ➡

66: El término "durante" debería modificarse como acertadamente lo señala ARACAMA ZORRAQUIN, "Las marcas ...", op. cit., pág. 24. V. en el mismo sentido también el artículo 26 de nuestra ley y el artículo 50 RMC. ➡

67: Una vez más, debemos señalar que Brasil se ha apartado de esta directiva en cuanto en su ley recientemente modificada dispone que caducará el registro si transcurridos 5 años de su concesión a la fecha del requerimiento el uso de la marca no hubiera sido iniciado en el Brasil. ➡

68: V. artículo 26, segundo párrafo según el cual no caduca la marca registrada y no utilizada en una marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad. ➡
