

## MARCA Y DERECHO DE MARCA

La marca es el objeto sobre el cual recae el derecho de su titular. Los consumidores captan y retienen en su memoria la unión entre el producto o servicio y la marca al verla aplicada a ellos [...]. Esta unión desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor, que giran en torno al origen empresarial del producto o servicio vinculado con la marca; las características y nivel de calidad del producto o servicio dotado con la marca; y, en su caso, el goodwill o buena fama del producto o servicio asociado con la marca (“Manual de la Propiedad Industrial”, Carlos Fernández-Novoa y otros, Editorial Marcial Pons. Madrid, España, 2013). De la misma manera la marca cumple una función publicitaria.

### Sumario

- I. Marca comercial
  
- II. El derecho de marca
  - A. Nacimiento del derecho de marca
  - B. Contenido del derecho de marca
  - C. Excepciones a los derechos del titular de una marca
  - D. Ejercicio del derecho de marca
  - E. Extinción del derecho de marca

## I. Marca comercial

- § 1. El art. 19 LPI define las marca comerciales como “[...]*todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales*”.
- § 2. La principal función de la marca es **distinguir** productos, servicios (y establecimientos comerciales e industriales). Adicionalmente, la marca cumple otras funciones, tales como indicar la procedencia empresarial de un producto, servicio o establecimiento, indicar la **calidad** de un producto o servicio (o establecimiento comercial o industrial), condensar el *goodwill* o buena reputación, que entraña la expectativa razonable de que el producto será reiteradamente comprado porque cuenta con la preferencia del consumidor, y cumple también una función publicitaria o de comunicación.
- § 3. Jurídicamente, la marca es un **bien inmaterial**, al igual que el nombre propio y las categorías de propiedad industrial, como las invenciones, los diseños y dibujos industriales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.
- § 4. Desde el punto de vista jurídico, la marca comercial es el objeto sobre el cual recae el derecho de marca.
- Los requisitos de la marca, como objeto de derecho, son analizados en las secciones B y C sobre requisitos y tipos de marcas del presente capítulo VII relativo a “Marca comercial – Requisitos y tipos”.
  - El derecho de marca es explicado en los apartados siguientes abordando tanto su nacimiento, como su ejercicio y extinción.

## II. El derecho de marca

### A. Nacimiento del derecho de marca

- § 5. El derecho de marca nace de modo originario al momento de su registro, acto que constituye la etapa terminal del procedimiento administrativo especial seguido ante INAPI. Dicho procedimiento administrativo está ampliamente

regulado en la LPI, que contempla una etapa de publicidad de la solicitud de registro, una etapa de oposición por parte de interesados y una etapa de decisión final por parte del Director Nacional de INAPI.

El derecho nace o se constituye cuando se inscribe el registro de la marca.

- § 6. El procedimiento de solicitud de registro de marca es explicado en el Capítulo III sobre [“Contenido de la Solicitud de registro de marca”](#) de estas Directrices.

## B. Contenido y alcance del derecho de marca

- § 7. El derecho del titular de una marca es un derecho de **exclusivo** y **excluyente** frente a los usos que terceros puedan realizar, sin autorización del titular de la marca.
- § 8. La LPI regula el derecho de manera bastante didáctica, en términos que la transcripción del art. 19 bis D, LPI permite ilustrar su alcance:

*“La marca confiere a su titular el derecho **exclusivo** y **excluyente** de utilizarla en el tráfico económico **en la forma que se le ha conferido** y para **distinguir** los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.*

*“Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá **impedir** que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas **idénticas o similares** para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean **idénticos o similares** a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda **inducir a error o confusión**.*

*“Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, **se presumirá** que existe confusión.”*

§ 9. Como se ha señalado, Este derecho nace en el momento en que la marca es inscrita. Es un derecho que se caracteriza y diferencia de otro tipo de derechos por la capacidad que su titular tiene de excluir a terceros del mercado, de manera tal que sólo él tiene la posibilidad de usarla directamente o a través de terceros en el comercio

Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a Inversiones - CIADI), al resolver la demanda de Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. en contra del Gobierno de Uruguay, al analizar el alcance del derecho que concede a su titular el registro de una marca, bajo la norma uruguaya..

Mayores antecedentes consultar en:

[https://medios.presidencia.gub.uy/tav\\_portal/2016/noticias/NO\\_U130/laudo\\_spa1.pdf](https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2016/noticias/NO_U130/laudo_spa1.pdf)

§ 10. Ahora bien, para el registro de una marca INAPI solo atiende a la capacidad o fuerza distintiva del signo solicitado, con total independencia o abstracción de la naturaleza de los productos y servicios a los cuales con posterioridad quiera aplicarse. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 7, y el Acuerdo sobre los Aspectos del los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con El Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio, en su artículo 15.4, establecen de forma clara que “la naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca”.

§ 11. Ambas normas internacionales se encuentran recogidas en el derecho interno en el inciso final del artículo 19 de la ley 19.039, de tal forma que en conjunto esclarecen que “la protección de la propiedad industrial es independiente de la cuestión de que los productos en relación con los cuales se aplicaría esa protección se puedan vender en el país de que se trate, o no puedan venderse. Por ejemplo. cuando una marca de fábrica o de comercio está destinada a ser utilizada en un producto farmacéutico que no ha sido aprobado como tal por las autoridades competentes del país y cuya venta no está por lo tanto permitida, eso no debe conducir a la denegación del registro de la marca de fábrica o de comercio [...] El artículo que se examina se aplicará también cuando el uso de marcas de fábrica o de comercio esté prohibido para una clase de productos o cuando la venta de los productos sea objeto de un monopolio o de una concesión”.<sup>1</sup> (

---

<sup>1</sup> BODNEHAUSEN, G.H.C. Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la

§ 12. De esta forma, es claro que la circunstancia de que un signo sea registrado como una marca no confiere ni garantiza que una vez registrada pueda ser utilizada en el/los producto(s) y/o servicio(s) para los que se registró. Por el contrario, el producto o servicio para ser comercializado en un determinado territorio deberá observar las normas de orden público que le sean aplicables. Esto es especialmente claro cuando se está ante los denominados productos regulados, como son los medicamentos, armamentos, bebidas alcohólicas, fertilizantes y alimentos, entre otros, que para su comercialización requieren previamente de un permiso conferido por la autoridad competente y que están sujetos a fiscalización en su importación, producción, almacenamiento, distribución y comercialización, según el tipo de producto que se trate.

### C. Excepciones a los derechos del titular de una marca

§ 13. Como se señaló, el derecho del titular de la marca se caracteriza por su capacidad para **impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.**

§ 14. A contrario sensu, si el uso que realizare un tercero no fuere realizado en el tráfico económico o si el uso no fuera inductivo a error o confusión aunque sea efectuado dentro del tráfico económico ese uso no sería infractor, desde la perspectiva del derecho marcario. Es el caso de usos tales como, la mención de una marca en diccionarios o en artículos de prensa, libros o publicaciones, siempre y cuando se reconozca que es una marca registrada y cuyo objetivo es ilustrar o explicar una situación.

§ 15. Es decir, no todo uso cae dentro del ámbito de protección del derecho marcario sino que solo aquellos que se considera son ejecutados dentro del ámbito comercial (o como señala la LPI en el tráfico económico). Lo determinante entonces será determinar si se está ante un uso comercial o en el tráfico

---

Propiedad Industrial. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra, Suiza, 1969. Pág. 140)

económico, concepto este último que no se encuentra definido en nuestra legislación.

Otras jurisdicciones se reconocen como excepciones expresas al derecho sobre una marca: parodia, uso del nombre propio, noticias, entre otras.

## D. Ejercicio del derecho de marca

§ 16. El titular de la marca cuenta con diversas acciones para impedir el uso no autorizado de su marca. Por un lado, cuenta con acciones **civiles** expresamente reguladas en la LPI (arts. 106 y sgts. LPI) y **penales** (arts. 28 a 30 LPI). Estas materias son de competencia de los tribunales ordinarios, de manera que aquí sólo se mencionan de modo referencial y metodológico.

§ 17. Si el titular del derecho de marca tuviere por objeto impedir o invalidar el registro de marcas iguales o similares destinadas a distinguir campos operativos coincidentes o relacionados, cuenta con las acciones de **oposición** y de **nulidad** reguladas en la LPI. Puede consultarse las secciones “[Procedimiento de oposición](#)” y “[Procedimiento de nulidad](#)” en el capítulo “Procedimientos contenciosos (litigios)” en estas Directrices.

## E. Extinción del derecho de marca

§ 18. El registro de una marca tiene una duración de 10 años contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo, pero su titular tiene el derecho de pedir su renovación por períodos iguales de 10 años de manera sucesiva (art. 24 LPI). En teoría, el derecho de marca podría ser indefinido en el tiempo siempre que se renueve periódicamente.

§ 19. No obstante, existen tres modos fundamentales de extinción del derecho de marca:

- Expiración del plazo de vigencia por falta de renovación;
- Declaración de nulidad del registro de la marca;
- Renuncia voluntaria al derecho;
- Cancelación de oficio.

- § 20. **Expiración del plazo de vigencia por falta de renovación.** Opera cuando el titular no renueva el registro de marca y el plazo para ello expira. El procedimiento de renovación es explicado en la sección “[Renovación de registro de marca](#)” del capítulo “Gestiones relacionadas con marcas registradas” en estas Directrices.
- § 21. **Declaración de nulidad del registro de la marca.** Cuando se declara la nulidad de un registro de marca y le sucede la cancelación de la inscripción correspondiente, se extingue consecuentemente el derecho del titular sobre la marca. Las causales y procedimiento de nulidad de registro son explicados en la sección “[Procedimiento de nulidad de registro](#)” del capítulo “Procedimientos contenciosos (litigios)” en estas Directrices. En esta situación se producen los efectos propios de la nulidad general.
- § 22. **Renuncia voluntaria al derecho.** El derecho de marca es renunciable por parte de su titular, conforme a las reglas generales y como todo derecho subjetivo. En la práctica, el titular del derecho de marca deberá presentar un escrito ante INAPI solicitando la cancelación de la inscripción correspondiente, como consecuencia de ello INAPI cancela el registro correspondiente.
- § 23. También es posible cancelar voluntariamente una o más clases de un registro multiclase, o de determinados productos o servicios específicos dentro de una o más clases, sin que opere la extinción del derecho en lo concerniente a la clase o clases no renunciadas, ni se cancele la inscripción
- § 24. **Cancelación de oficio de frases de propaganda.** Cuando a propósito de la declaración de nulidad de un registro, INAPI constata que dicha marca sirve de base o es la house mark de una frase de propaganda, entonces el Instituto de oficio cancela la o las frases de propaganda vinculadas a dicho registro base.