

**BREVE ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS LEYES
DE MARCAS ARGENTINA [Nº 22362 DEL
26 DE DICIEMBRE DE 1980] Y ESPAÑOLA
[Nº 32 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1988]**

SUMARIO.— Concepto.— Prohibiciones.— Adquisición del derecho de marca.— Uso de la marca.— Extinción.— Violación del derecho de marca.— Principales diferencias.— Otros signos distintivos.

Sin pretender hacer un estudio de la evolución histórica del derecho de marcas en ambos países, hemos de resaltar que desde 1900 —fecha de la ley argentina nº 3975 que derogó la anterior Ley 787 de 1876— y 1929 —fecha de promulgación del Estatuto español de la Propiedad Industrial (EPI)— no ha habido en ninguno de ambos ordenamientos una reforma sustancial del derecho marcario hasta la vigente Ley argentina 22362 de 26 de diciembre de 1980 (LMA) y la española 32/1988, de 10 de noviembre (LME).

CONCEPTO

El art. 118 del EPI definía ya la marca como «todo signo o medio material, cualquiera sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo». El art. 1º de la LME establece una fórmula más amplia, comprensiva de los servicios, en el sentido de: «todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado *productos o servicios* de una persona, de *productos o servicios* idénticos o

similares de otra persona». Entendiendo por persona tanto las físicas como las jurídicas, nacionales o extranjeras, siempre que en este último caso posean domicilio real o establecimiento en España, gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París o en su Estado se dé un trato de reciprocidad a los españoles (art. 10).

La LMA determina en su art. 1º qué signos pueden registrarse como marcas haciendo una enumeración no taxativa que finaliza con la expresión «...y todo otro signo con tal capacidad» (refiriéndose, claro está, a la capacidad distintiva). La LMA no contiene ninguna norma conceptual genérica que expresamente pueda abarcar las clases de marcas que el tráfico comercial ha ido creando y creará sin duda alguna.

Ninguna de las legislaciones comentadas se aparta de sus antecedentes históricos, existiendo coincidencia en el núcleo de los conceptos: la marca debe consistir en un signo con aptitud para diferenciar o distinguir productos o servicios de su titular de los similares de otra persona. Signo que, a su vez, se caracteriza por ser un bien inmaterial¹, objeto de propiedad² y de otros derechos reales, y susceptible de ser transmitido o licenciado en su uso.

Coinciden la doctrina y la jurisprudencia de ambos países y dimana de las Leyes respectivas que la *estructura* del derecho de marcas se basa en los *principios de especialidad y de registro*. Especialidad en el sentido de que cada marca designará un producto, servicio o actividad determinada. Registro, como requisito legal necesario para el nacimiento del derecho de propiedad en exclusiva. Derecho cuya vigencia queda condicionada al *uso* de la marca registrada.

1 Los bienes inmateriales están compuestos por dos elementos, el conocido «*corpus mysticum*» (el bien inmaterial como tal) y el «*corpus mechanicum*» (soporte en el que queda plasmado el bien inmaterial y por medio del cual se vuelve perceptible). La expresión *signo* da cabida a ambos elementos ya que alude a la marca en sentido ideal y al soporte de ella como signo material traducido en un cartel, un envase, un toldo, etc.

2 El Código Civil argentino en su art. 2.312 define el patrimonio como «*el conjunto de bienes de una persona*», considerando como *bienes* los *objetos inmateriales económicamente valiosos, es decir, los derechos patrimoniales*. La LMA, en varios de sus arts., alude al derecho de marca como propiedad, por ejemplo cuando en el art. 4 determina que «la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con el registro». En Derecho español el art. 333 C.C. establece que «todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles». Y el art. 3, inciso 3º, LME subraya el carácter patrimonial de la marca al estipular que «...*la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca...*».

El *objeto principal de ese derecho* estriba en proteger no solo al fabricante, al prestatario de un servicio o al comerciante que pretendan hacerse de una clientela con base en cierta calidad de productos (amparados y caracterizados por esas marcas en su función identificadora), sino también y fundamentalmente a los consumidores, beneficiados igualmente por las funciones de las marcas. La doctrina y jurisprudencia de ambos países son pacíficas en este sentido.

La referencia al *consumidor* en temas de derecho marcario, y en especial respecto al consumidor medio, se entiende hecha respecto de aquél que posee cualidades perceptivas medias o comunes. Es decir, en relación con el consumidor no especializado respecto al conocimiento del producto, servicio o actividad que se le ofrece identificado con una marca. Cuando se hace mención al consumidor cualificado, se entiende como el que tiene un conocimiento *especial* sobre el producto o servicio del que se trate. Este conocimiento puede provenir de su cultura general, de sus conocimientos particulares debido a su especialización, de su interés concreto sobre el producto o servicio que distingue la marca, o bien por pertenecer a una clase social determinada donde el producto o servicio se consume con la frecuencia suficiente para convertirlo en un consumidor cualificado.

La LME tutela expresamente el interés de los consumidores a través de varias de las prohibiciones relativas que establece en su cap. II. También al regular el contrato de licencia de una marca está protegiendo al consumidor toda vez que impone la obligación de control por parte del licenciante al licenciado. Se tipifica la confusión como la acción que produce un comportamiento idóneo para generar en el consumidor duda razonable respecto a cierta actividad, producto o servicio de manera tal que no pueda distinguirlo y crea que uno es el otro. El ilícito suele consistir en la imitación, a través de signos que pertenezcan a otro productor para identificar el idéntico o similar. Generalmente dicha imitación se realiza mediando fraude (art. 31 inciso a); b); c) y d) LMA).

La marca está formada o constituida por signos. Los *signos admitidos* por ambas leyes son los denominativos (nombres de personas, sociedades, rótulos, nombres de fantasía), los gráficos (compuestos por imágenes y dibujos, monogramas, hologramas, emblemas), los mixtos (combinaciones de los dos anteriores) y los tridimensionales (envases, envoltorios) (art. 2 LME y art.1 LMA). Existe coincidencia en la expresión de los siguientes:

- a) Palabra o combinaciones de palabras.
- b) Dibujos, imágenes, figuras, símbolos y gráficos.

- c) Envases y demás formas tridimensionales.
- d) Combinaciones de cifras y letras.

La LMA, por su parte, también reconoce explícitamente como signos posibles:

- a) Emblemas, monogramas, grabados.
- b) Estampados, sellos, bandas.
- c) Combinaciones de colores.
- d) Frases publicitarias.

PROHIBICIONES

A pesar de las diferentes denominaciones empleadas, no se pueden registrar, ya porque no se los considera marcas (LMA), o porque están prohibidos en forma relativa o absoluta (LME) o como simples prohibiciones (LMA):

- Los signos que lleven a confusión por cualquier motivo.
- Las marcas idénticas a otras.
- Los signos genéricos.
- Los signos, nombres o denominaciones que se hayan convertido en habituales.
- El color por sí solo o el intrínseco de los productos.
- Las denominaciones de origen.
- Las formas que se les dé a los productos.
- Bandas, escudos y emblemas privados u oficiales.

En lo referido a las *clases de marcas* receptadas, ambas legislaciones tienen en común la regulación expresa de las marcas de bienes, de servicios, las colectivas y las de fábrica.

Se entiende como *marca de fábrica* la que distingue productos manufacturados, los nombres que pertenecen al comercio y los productos agrícola-ganaderos.

Las *marcas colectivas* son aquellas cuya propiedad pertenece a más de un titular, miembros de una cooperativa, organización, etc. Está prevista su protección en el art. 58 LME, art. 9 de la LMA y también están regulados en el Convenio de París, art. 7. La jurisprudencia argentina se ha volcado a su aceptación previo examen del caso particular de solicitud y bajo condición de cumplimiento de todos los demás requisitos exigidos por la LMA, en especial, la existencia de interés legítimo.

Las *marcas de servicios* identifican prestaciones de servicios por una empresa. Pese a que la Argentina ratificó el Convenio de París por Ley 17.011/69, quienes prestaban servicios no contaban con una adecuada protección de los signos que los distinguían en virtud de una jurisprudencia renuente y una doctrina encontrada al respecto. Fue a partir de la sanción de la Ley 22362, que los incluye expresamente, cuando la protección adquirió la fuerza debida. Además, por vía reglamentaria se adoptó la clasificación internacional de servicios y productos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.).

Respecto a las *marcas de garantía*, se consideran tales las compuestas por signos que se pueden aplicar sólo a ciertos productos que han sido sometidos a control de calidad. Son los titulares los que imponen las condiciones que debe reunir el producto para acceder a su uso³. Ambas legislaciones las aceptan: la española en forma expresa (art. 62 LME), mientras que la argentina las acepta implícitamente en virtud del art. primero *in fine* que se refiere a que cualquier signo distintivo puede ser marca y por no contravenir las disposiciones del art. 3 (prohibiciones) ni estar incursas en el art. 2 (marcas en sentido negativo). En la República Argentina, de hecho, existen, muchas marcas registradas de esta clase, por ejemplo en el norte del territorio existe una gran fuente de exportaciones de frutas secas hacia el resto del Mercosur. Dicha fruta lleva el «*sello de calidad*» que es una marca de garantía otorgada a una empresa experta en asuntos de control de calidad que asegura la procedencia, calidad y cualidades de dicha fruta al margen del sello de sanidad. Esta marca es NOA (Noroeste Argentino).

ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE MARCA

Respecto a la *forma de adquisición del derecho sobre la marca*, ambos ordenamientos disponen que el derecho se adquiere mediante registro. Este requisito significa para el titular la obtención del derecho de exclusiva sobre la marca. Se agrega, también, el uso real y efectivo de la marca para que no caduque el derecho adquirido sobre ella mediante el registro.

La LMA incorpora como requisito para quien solicite el registro de una

³ Es de destacar que, debido a la disparidad de criterio con que la doctrina las ha calificado, no es tarea sencilla unificar criterio respecto a su concepto. Nosotros, a los fines didácticos, hemos adoptado el enunciado.

marca que lo haga para destinar el uso de la misma a identificar sus productos, servicios o actividad, y a no a alimentar intereses especulativos. Denomina a este requisito «*existencia de un interés legítimo*», e impide este mandato registrar una marca sólo para comercializarla, lo cual no significa prohibición de ejercer derechos de venta, transferencia, etc., sino que debe haber intención de uso por parte de quien la solicite. Se trata de un requisito subjetivo. Las conclusiones doctrinarias más recientes, tanto europeas como americanas, sostienen que la marca no es una creación ni una constitución a través del registro. Pero es dicho registro el que determina el uso exclusivo confiriendo el derecho al titular. Otorga este derecho ejerciendo el *ius prohibendi*, que es una facultad de la que carecen los simples usuarios. Es por ello que el registro se convierte en imprescindible para obtener el derecho. Da derecho de prioridad el día, hora y minuto en que ha sido presentada la solicitud (art. 20 LME y art. 8 LMA).

Atención especial merecen las *marcas de uso o marcas notorias*. En el ordenamiento argentino están protegidas por los principios generales del art. 953 del C.C. y el art. 159 del C.P.. Además la Ley de Transferencia de tecnología las reconoce en su art. 11 cuando establece que «...la tecnología, patentada o no, y las marcas comprendidas en la presente ley...», sin hacer referencia a que dichas marcas deben estar registradas. Por otra parte, al haber ratificado el Convenio de París del año 1983, como ya se ha indicado, y teniendo en cuenta que los Tratados y Convenios internacionales ratificados por la Nación tienen, en virtud de la Constitución nacional, fuerza de ley, queda reconocido este derecho respecto de las marcas notorias. La conveniencia de la posibilidad de registrar una marca notoria con prioridad a una solicitada que lleve el mismo signo distintivo para los mismos productos o servicios, es tanto económica como jurídica.

En España, la doctrina respecto del E.P.I fue abundante, evolucionando con el tiempo. Con referencia al derecho que el titular tendría sobre la marca notoria, se discutía si se trataba de reglar la prescripción adquisitiva del dominio de nuevas marcas (pues se consideraría la inscripción como acto inicial de posesión que, mantenido en el tiempo, produce el nacimiento del derecho de propiedad), o, por el contrario, de la acción impugnatoria a partir de la inscripción en el registro, puesto que éste se limitaba a reconocer, regular y reglamentar el derecho que ya había adquirido el titular, constatando que ese derecho no es indiscutible hasta vencido el plazo de tres años. Hoy, el art. 3, apdo. 2º LME establece que «...el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en

España por los sectores interesados podrá reclamar ante los tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que puedan crear confusión con la marca notoria, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de marca...» (vid. también art. 5 del Reglamento).

USO DE LA MARCA

Tanto en Derecho español como argentino, las marcas han de ser usadas. Para que no decaiga por falta de uso el derecho de una marca registrada ésta debe cumplir con los siguiente requisitos:

a) Ha de ser utilizada dentro del plazo previsto por las legislaciones. En España (art. 4 LME) si dentro del plazo de 5 años de publicada su concesión no se utiliza efectiva y realmente, o si se hubiera suspendido por ese término el uso, se produce caducidad. En Argentina, de conformidad con el art. 5 LMA, si la marca no ha sido utilizada dentro de los 5 años previos a cada vencimiento caduca el derecho, con la excepción de casos de fuerza mayor (art. 26 LMA). Si la marca ha sido registrada en varias clases, la exigencia se cumple con sólo el uso en una o alguna de ellas, o con la comercialización de un producto o servicio (distinguiéndolo) aunque sea de otras clases, o bien cuando forme parte de la designación de una actividad (art. 26 segundo párrafo LMA).

b) Ha de cumplir su uso según el principio de especialidad, como ya se ha dicho, lo que significa que la marca registrada debe distinguir los productos o servicios para los que fue solicitado su registro (art. 1 de ambas leyes).

c) Debe efectivizarse su uso dentro del territorio del país donde se solicita, independientemente de los derechos otorgados por los Tratados. El incumplimiento de este requisito trae aparejada la apreciación de su falta de uso con las consecuencias que ello conlleva: la pérdida del derecho que se había otorgado a su titular.

Se produce por falta de uso la caducidad que, según el art. 5 inciso 3° e inciso 4° de la LME, puede ser total o parcial y habrá de ser declarada por los Tribunales a instancia de parte. El art. 26 LMA también regula la caducidad por falta de uso a pedido de parte. La carga de la prueba del uso siempre recae sobre el titular, es decir, se invierte la carga de la prueba.

Se tiene por cumplido el requisito de uso de una marca cuando se utiliza por

un tercero autorizado por el titular. En la LME este mandato es expreso a través del art. 4 inciso 3º y en la LMA es tácito ya que se requiere sólo la obligatoriedad del uso sin especificar por parte de quién, con lo cual se infiere que nada obsta al uso por parte de un autorizado. Por otra parte, al aceptar el otorgamiento de licencias acepta el uso por parte de un tercero autorizado por el titular.

EXTINCIÓN

El derecho que otorga el registro para el titular de una marca tiene, por Ley, un *plazo de vigencia*. El ámbito temporal estipulado por ambas leyes es de 10 años (art. 5 LME y art. 5 LMA). Ambas legislaciones prevén además la renovación de la marca por períodos iguales (10 años), supeditada al uso efectivo y real de la marca en ambos casos, y al pago de las tasas en la LME. Las renovaciones pueden ser sucesivas y la petición debe hacerse por escrito y ante el Registro que la otorga en cada uno de los países. Se deberá publicar. En el caso argentino, para renovar una marca la solicitud deberá estar acompañada de una declaración jurada de uso en la cual se debe asegurar que se ha usado por lo menos en una clase si es que está registrada en más de una (o en una designación, ya que la LMA hace la diferenciación entre el registro de marca y el registro de designación), o bien que permaneció distinguiendo un producto o servicio aunque fuera de otra clase (art. 20 LMA). En el caso español, también es preciso acreditar fehacientemente el uso según lo ordenado en el art. 7 apartado 1, por medio de un documento público (siempre pagando la tasa de renovación). En caso de denegarse la renovación, la resolución denegatoria puede impugnarse judicialmente por medio de recurso que debe interponerse dentro de los treinta días hábiles, computados desde la fecha de la notificación denegatoria. Si vence ese plazo se declarará el abandono de la solicitud (art. 21 LMA). Ambos cuerpos legales acogen el principio de posible oposición al registro y, por lo tanto, a la renovación de la marca por parte de cualquier interesado que se considere perjudicado.

Existe semejanza en ambas legislaciones también respecto a la *extinción* del derecho de uso de una marca *producida por caducidad*. En ninguna de las dos tiene efecto retroactivo. Deja de producir efecto el registro de una marca desde el momento de la sentencia firme que lo disponga. El titular, en estos casos, no está obligado a realizar el trámite de caducidad ni a publicar por su cuenta ante el Registro. Solamente deberá notificar a través de una comunicación a la

OEPM en España y, en la República Argentina al Registro de Marcas, para que estos registros la inscriban y publiquen.

La caducidad puede provenir de:

1— Renuncia del titular.

2— Vencimiento del término de vigencia sin renovación.

3— Declaración de caducidad de oficio por parte del Registro. Las causales de la decisión del registro pueden ser: mala fe por parte del titular o solicitante; registro especulativo; contravenciones a la Ley.

4— Por falta de uso.

En la LMA, las tres primeras causales enunciadas están enumeradas taxativamente en el art. 23 y la falta de uso en el art. 26, caducando el derecho también en la LME en el supuesto de falta de control del licenciante sobre el licenciario (art. 53 inciso *c*) y en el caso de falta de pago de las tasas correspondientes (quinquenales y de renovación) preceptuado en el art. 51 apartado 2°. La excepción a la caducidad por falta de pago está regulada en el art. 51 en concordancia con el art. 7 del mismo cuerpo legal que estipula que no se va a producir la caducidad en los casos en que haya embargos o derechos reales inscritos en el registro de marcas si no notifica a los titulares de las mismas y, en el caso de falta de pago, pagando dentro del plazo de prórroga que señala el OEPM para abonar sumas debidas. Nótese que se excluyen las licencias.

En la LME, la renuncia del titular se encuentra prevista en el art. 52 apartado 1° a 4°; el vencimiento sin renovación en el art. 51 apartado 1° y el de falta de uso en el art. 4°.

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA

Respecto a las *medidas y acciones por violación* a los derechos otorgados por una marca registrada, ambas legislaciones admiten la posibilidad de acciones penales, civiles de indemnización por daños y perjuicios reguladas en los respectivos Códigos Civiles y las que están expresamente autorizadas en la Ley de marcas (arts. 37 a 39 LME y arts. 34 a 36 LMA), la publicación de las sentencias en los Boletines respectivos a cargo del vencido en juicio (art. 36 inciso *d*) LME y art. 33 *in fine* LMA) y la posibilidad de que el titular solicite medidas precautorias ante el conocimiento de que un tercero esté infringiendo la Ley en su perjuicio. Bajo el título «acciones por violación del derecho de marca» la Ley española, en el art. 36, regula el ejercicio especificando que el

titular podrá solicitar en esos casos por medio de la vía civil, el cese de los actos que lo perjudican; la indemnización a la que ya nos hemos referido y la adopción de medidas necesarias para evitar que prosigan los actos o hechos que violan su derecho, pudiendo solicitar que se retire de circulación el material en el que se haya materializado el ilícito.

La Ley argentina, bajo el título «medidas precautorias» autoriza al titular que conoce que han violado su derecho o puedan violarlo, a solicitar el embargo de los objetos, su inventario y descripción y el secuestro de los objetos infractores, además de cualquier otra medida que se pueda solicitar al juez de la jurisdicción que compete. También autoriza a través del art. 40, que cualquier titular que conozca que se registró o trató de registrar una marca que, según las prescripciones del art. 3 no puede registrarse, para que solicite las medidas precautorias descritas. Culmina aclarando que el titular de una frase publicitaria registrada puede solicitar las medidas aludidas sólo respecto a los objetos que lleven aplicada dicha marca frase.

PRINCIPALES DIFERENCIAS

Comparando ambos ordenamientos en la regulación de los signos encontramos que la LME destaca, contraponiendo en forma sistemática, los signos que tienen una prohibición absoluta de las que la tienen relativa, mientras que la LMA simplemente enuncia los signos que no se pueden considerar marcas y luego los que son prohibidos como tales. No obstante la discriminación contenida en la LME, ante el Registro es casi irrelevante ya que éste sólo controla si existe o no prohibición. En conclusión, se trataría de una distinción legal impuesta por la doctrina y la jurisprudencia que consideraban el antiguo art. 124 del EPI como coherente al respecto.

La importancia jurídica está dada en referencia al ejercicio de las acciones de nulidad ya que, habiendo sido registrada una marca en contravención a una prohibición absoluta acarrearía la nulidad por sí misma a pedido de parte o de oficio por la OEPM, mientras que la contravención a una prohibición relativa sólo dará lugar a la acción de nulidad a pedido de parte.

En Argentina el régimen de prohibiciones pesa también en las acciones de nulidad, ya que a través del art. 24 inciso a) se declaran nulas las marcas registradas «...en contravención a esta Ley...», por lo tanto las prohibidas lo son no discutiéndose acerca de las declaradas como marcas en forma negativa ya

que por sí mismas no se las puede considerar como tales.

En cuanto a los *sujetos legitimados para solicitar el registro de una marca*, mientras que la LME estipula en su art. 10 que los legitimados para obtener el registro de marcas son tanto las personas físicas como jurídicas, nacionales como extranjeras siempre que tengan un domicilio real o establecimiento en el territorio español o bien gocen de los beneficios del Convenio de París, la LMA sólo requiere del solicitante que posea interés legítimo sin especificar ningún otro requisito. Sin embargo, su Reglamento exige del titular solicitante, para el Registro de una marca o designación, que posea capacidad legal para contratar según las normas del Código de Comercio argentino. Quedan comprendidos los mismos sujetos que en la LME.

En cuanto a las diferencias respecto a las *clases de marcas*, encontramos que, mientras la LME regula en el art. 9 las marcas derivadas, estableciendo que se registrarán como tales, «las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en los que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios», la LMA no recepta tal figura.

La LME *supedita el mantenimiento del registro* de la marca al pago de la tasa quinquenal además de la obligación de uso (art. 4 inciso 3º), mientras que la LMA nada expresa al respecto, estipulando como requisito especial, además del uso, el que el solicitante o el titular de una marca posea, como ya se ha comentado, interés legítimo.

La LME establece que una marca registrada o una solicitud de registro de marca *puede transmitirse* con independencia de la transmisión total o parcial de una empresa (art. 41 apdo. 1). Por su parte, la LMA establece expresamente que cuando se produzca la transmisión de un fondo de comercio, la marca se transfiere con él *salvo pacto en contrario*. Se regula en este sentido en concordancia con la Ley 11.688 (de Transferencia de fondo de Comercio) que considera al fondo de comercio como una universalidad de bienes donde están comprendidos todos aquellos, materiales o inmateriales, que lo conforman y, entre los bienes inmateriales que específicamente menciona como parte integrante, se encuentran comprendidos el valor llave, la clientela, las distinciones honoríficas, las marcas, las patentes y el nombre. Pero como esta transferencia requiere de contrato por escrito, es en el mismo donde se puede pactar la transmisión de dicho fondo de comercio sin la inclusión en ella de la marca del titular.

Se ha visto que la LME se refiere a la transmisión de la solicitud de marca.

A este respecto la LMA guarda silencio y la jurisprudencia en general no lo ha aceptado, fundamentando que no se puede transmitir un derecho no adquirido y argumentando que sólo se puede obligar en la promesa de transmisión futura (al obtener el registro).

En lo referido a la *licencia de marcas*, ésta se encuentra regulada en los arts. 43 a 45 LME que establecen que la misma puede concederse por la totalidad o parte de los productos o servicios distinguidos con la marca. También permite concederla para su explotación en todo el territorio español o en parte de él. Puede, por otra parte, otorgarse o no en forma exclusiva a un solo licenciatario (art. 42 apdo 1º). El titular tendrá contra aquél (fuera de los límites contractuales) todos los derechos y acciones civiles o penales que la Ley otorga contra cualquier tercero que amenace sus derechos. Cuando existan marcas derivadas necesariamente se licenciarán con la principal.

En cuanto al permiso de licencia de marca, si bien la LMA no la regula, la menciona como sobreentendiendo la posibilidad de otorgarla.

En relación a la posibilidad de que las marcas sean *objeto de derechos reales*, existe una diferencia entre la LMA y la LME, derivada de la distinta regulación que ambos países poseen en relación a los derechos reales. Mientras que en España existe la posibilidad de constituir hipoteca tanto sobre bienes inmuebles como bienes muebles (y por lo tanto sobre las marcas —art. 46 apartado 1—), en la República Argentina no es posible ya que la hipoteca puede pesar solamente sobre bienes inmuebles, con excepción de los buques a los que se asimila al inmueble a tales efectos. Tanto una como otra legislación, permiten la posibilidad de constituir prenda o embargos sobre la marca registrada.

Respecto a las *causales de nulidad*, se encuentran diferenciadas en la LME que las clasifica en nulidades absolutas y relativas. Serán relativas cuando contravengan los arts. 12 a 14 (referidos a las prohibiciones relativas) y el art. 47 (sobre los principios generales de la nulidad y la cancelación) todos de la LME; se tratará de nulidades absolutas cuando contravengan los arts. 1 (concepto de marca); 11, (prohibiciones absolutas) y 47.1 (cancelación mediando sentencia firme).

El plazo para ejercer la acción de nulidad varía de una a otra. En las nulidades absolutas no hay plazo establecido por la Ley de marcas para el ejercicio de la acción pero, en las nulidades relativas, sólo podrá ejercerse ese derecho a accionar dentro de los cinco años contados desde la fecha de la

publicación de la concesión de la marca, con excepción de los casos en que el registro se hubiera obtenido mediando mala fe, en cuyo caso se torna imprescriptible. También existe una excepción para los casos de nulidad absoluta que se da cuando, a pesar de haberse registrado una marca en contravención a los arts. 1 y 11, hubiera adquirido fuerza distintiva con el uso en el mercado. Fundamento de esta excepción es la protección al consumidor. Estaríamos ante un caso de *secondary meaning*, tan popular en los Estados Unidos de Norteamérica.

En la LMA se regulan las nulidades en el art. 24, otorgando en el precepto siguiente (art. 25) un plazo de prescripción de 10 años para el ejercicio de las acciones. Debe mencionarse que es el plazo general de prescripción del Código Civil que ha sido receptado por la Ley de Marcas. Del mencionado art. 24 surgen tres supuestas nulidades enumeradas taxativamente, que son:

- a) Las nulidades de las marcas registradas en contravención a la Ley;
- b) Las nulidades de las marcas que se hayan registrado por una persona a sabiendas que se trataba de la marca de otro y
- c) Las nulidades de las marcas que se registraran por quien lo hubiera hecho con la finalidad de comercializarla.

Se entiende en todos los casos y en ambas legislaciones que la nulidad, al contrario de lo que ocurre con la caducidad, tiene efecto retroactivo. El efecto retroactivo en la LME según lo establecido en su art. 50, afectará, solamente, a las resoluciones que no hayan adquirido el efecto de cosa juzgada. En el caso de la LMA, sin embargo, no va a afectar las acciones y resoluciones judiciales a que haya dado lugar aunque no se trate de sentencias. Puede dictarse respecto a solo una parte de los productos o servicios o a su totalidad. Ambos sistemas admiten la nulidad de una solicitud de registro.

La LMA, en el art. 24 inciso c), enuncia la nulidad de las marcas que se registren (o soliciten ser registradas) para su comercialización por quien desarrolla como actividad habitual el registro a tal efecto. Por ello se deduce que, en principio, si se probara que quien solicita una marca (y simultáneamente o sin haberla usado se desprende de ella), tiene como finalidad al momento de la solicitud el uso y posee por ello el interés legítimo requerido por la Ley, podría evitarse la sentencia de nulidad. Lo mismo cuando la transmisión de aquella se efectúa para constituirse como un aporte de capital a una sociedad (conforme a la Ley de Sociedades comerciales 21.551). De todas maneras, esto se ve dificultado porque, como ya se explicó, se requiere del solicitante un interés

legítimo y se trataría de una cuestión de prueba demostrarlo si al momento de la solicitud ya se está ejerciendo con ella un acto de comercio.

La LMA regula los «*ilícitos*» a través de los arts. 31 a 37, ocupándose luego de las medidas precautorias que posee el titular de una marca cuando se entere de la existencia de marcas infractoras; los ilícitos determinados como tales en la Ley mencionada tienen como pena la prisión, que puede oscilar entre los tres años y los tres meses dependiendo de cada caso en particular y la imposición de multas cuyos montos serán actualizados anualmente por el Poder Ejecutivo nacional sobre la base de los precios del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) nivel general. Tipifica como delitos la falsificación o imitación fraudulenta de marca registrada o designación; el uso de tales marcas o designaciones pertenecientes a un tercero sin su autorización o el poner en venta o venderlas. Se trata para la Ley de acciones públicas y entenderá en ellas la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional en lo referido a las acciones civiles. Se puede apreciar como común de todos los indicios el fraude y la falsificación como necesarios para que se configure el tipo penal. Se trata de un delito doloso, cuyo tipo objetivo de la falsificación consiste en la reproducción de la marca (total o parcial) que es la conocida *copia servil*. En cuanto al tipo subjetivo, éste consiste en la falsificación con la intención de que por medio de su uso se lleve a error y se obtenga con ello un beneficio ilícito. Los sujetos pasivos son: el titular, en cuanto se atenta contra su derecho exclusivo de propiedad, y el consumidor, que es víctima del engaño, (se trata de un caso de tutela social).

La LME, bajo el título de «*competencia desleal*», regulaba las conductas ilícitas pero esos arts. (87 a 89) han sido derogados por la Ley 3/1991, de competencia desleal. Sin embargo, declaraba como ilícito el uso de la marca ajena, o cualquier forma de lesión al derecho de marca. No obstante ha perdido la regulación expresa al respecto de la que antes gozaba. Cabe aclarar que en el caso argentino, también se cuenta con la Ley de defensa del consumidor y competencia desleal (llamada antimonopólica) que complementan la Ley de Marcas. En nuestra opinión la LME adolece de fuerza propia para otorgar los instrumentos necesarios para que el titular de la marca pueda obtener el cese inmediato de los actos ilícitos que vulneren su derecho.

Otra de las discusiones doctrinales que se presentan tanto en la legislación argentina como española es la de la posibilidad del *cambio de forma de una marca registrada*.

En el derecho argentino de marcas no se encuentra regulada expresamente la posibilidad del cambio de las formas de una marca ya registrada ni otro instituto del que pueda desprenderse la prohibición o el permiso. En principio, la doctrina y sobre todo la jurisprudencia son renuentes a aceptar los casos de cambio de forma, no obstante lo cual es constante en que cuando el cambio no es substancial, y mucho menos absoluto, puede permitirse.

En el derecho español durante la vigencia del EPI se resolvía el tema en cuestión a través del instituto de la marca derivada. La nueva Ley de marcas 32/88 contempla específicamente un supuesto modificativo en virtud del cambio de nombre o dirección del titular al precisar: «...no obstante si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación de éstos que no afecte substancialmente a la identidad de una marca tal como fue registrada originariamente podrá registrarse a instancia del titular, previo pago de la tasa correspondiente». En el segundo apartado del mismo art. agrega la obligación de publicación de esa modificación.

OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

La LME regula de forma separada y especialmente dos signos distintivos de honda tradición en el Derecho español. Estos son el *nombre comercial* y el *rótulo* del establecimiento, que la LMA permite con la salvedad de que, si son nombres (sin distinguir en comerciales o no), no deben haber pasado al uso general y si se trata de nombres de personas, seudónimos o apellidos deberá ser el titular o estar autorizado por éste o sus herederos hasta el cuarto grado inclusive.

Según la doctrina española, el EPI no era del todo satisfactorio ya que adolecía de inconvenientes que provenían de una confusión o coincidencia entre el nombre del empresario y el comercial. La Ley 32/1988, de 10 de noviembre resuelve el problema, ya que no exige al nombre comercial ningún requisito que no se le haya exigido a cualquier otro signo distintivo. Se regula por separado el nombre comercial y el rótulo, ya que la Ley no contiene en ninguno de sus arts. una regulación general del signo sino que se va refiriendo en cada caso a los signos especialmente. Es por ello que en el art. 81 respecto al nombre comercial y en el art. 85 respecto del rótulo de establecimiento establezca idéntica fórmula: «...además de lo dispuesto en los arts. anteriores, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley de marcas». Es

decir, no contiene la LME unas normas generales sobre los signos que permitan inferir a medida de que evoluciona el comercio asimilar lo surgente, sino que regula en forma separada distintas clases de signos distintivos que obligan a remitirse a ellos en muchas ocasiones.

El art. 76 LME define el nombre comercial como «...el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares». Luego, en el apartado segundo, enumera de forma enunciativa los signos característicos que pueden considerarse como nombres comerciales, agrupando los patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de personas jurídicas, las denominaciones de fantasía, las alusivas al objeto de la actividad, los anagramas, y cualquier combinación de los signos que se mencionaron. La LME estipula que sólo al transmitirse la empresa se puede transmitir el nombre comercial (art. 79), el cual queda protegido además de por las disposiciones relativas a la protección de la propiedad industrial, por el art. 8 del Convenio de la Unión de París que se encuentra vigente en España.

Respecto al rótulo, queda regulado en los arts. 82 a 86 LME. Lo define el art. 82 como «...el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares» y enumera enunciativamente los mismos signos que para distinguir el nombre ya se estipularon más arriba en este trabajo. No se encuentra regulado en el Derecho de marcas argentino.

En referencia a las regulaciones específicas de la LMA, encontramos que contiene el concepto de «denominación de origen», nacional o extranjera, incluida dentro del art. 3, inciso c) que establece que «...se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinada que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos». Se encuentra prohibido el registro de marcas que respondan a este concepto. La prohibición encuentra su justificación en el hecho de que ciertas denominaciones de origen pueden inducir a error al consumidor o a engaño en relación a la característica del producto o actividad que distinga.