JORNADAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CIUDAD DE VIEDMA DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE 2019

MARCAS

Ministerio de
Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva
Presidencia de la Nación

Secretaría de
Planeamiento y Políticas
Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva

- ¿Qué es una Marca?
  - *Es todo signo con capacidad distintiva, para distinguir un producto o un servicio de otro.*

- ¿Para qué sirve?
  - Distinguir
  - Garantizar
  - Publicitar
  - Excluir

- Las Marcas…:
  - Garantizan que los consumidores distingan los productos.
  - Permiten a las empresas diferenciar sus productos.
  - Son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa.

- **Las Marcas…:** (Cont.)
  - Pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías.
  - Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia.
  - Pueden ser importantes activos comerciales.
  - Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto.
  - Pueden ser útiles para obtener financiamiento.

3 en 1: Patente - Modelo - Marca

El Valor de una Marca

Camisa de Algodón

- **Lineamientos a tener en cuenta** (Cont.)
  - Le garantiza la propiedad y el uso exclusivo de la marca pudiendo ejercer todas las defensas por el uso no autorizado por parte de terceros.

- ¿Qué tipos de marcas existen?
  - Producto
  - Servicio
  - Denominativas – Figurativas – Mixtas
  - Marcas de hecho y marcas notorias
  - Marcas no tradicionales

- Cobertura de la protección
  - Derecho de Prelación
  - Principio de Especialidad
  - Principio de Territorialidad
  - Duración de la Protección
  - Prioridad Internacional

¿Qué Cosas SI y que Cosas NO se pueden registrar como Marca?

- Art 1. Ley de Marcas – Qué cosas SÍ
- Arts. 2 y 3 Ley de Marcas – Qué cosas NO

- Requisito esencial : distintividad
- Signos sonoros-olfativos-formas
- Palabras con o sin sentido conceptual
- Marcas evocativas
- “Secondary meaning”

No se puede:

- Designaciones necesarias.
- Vocablos que hayan pasado al uso común.
- Forma de intrínseca de los productos.
- Color único.
- Relativas.
- Marcas similares – nombres propios, denominaciones de origen-contra la moral y las buenas costumbres – engañosa.

CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

- CONFUNDIBILIDAD
- PLANO GRAMATICAL
- PLANO FONETICO
- PLANO CONCEPTUAL

- CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

PLANO GRAMATICAL

ESCOSET ➡ EPOSET

GATESSA ➡ GATUNA

NABUTOL ➡ NEBUTOTAL

CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

PLANO FONÉTICO

BABY → VEIVI

FRESCAR → PRESSGARD

ESPUMA → SPUM

SKY → ESQUI

CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

PLANO CONCEPTUAL

EL PANAL	➡	LA COLMENA
COSTA DORADA	➡	PLAYA DORADA
BLANCAFLOR	➡	WHITEFLOWER

CONFUNDIBILIDAD MARCARIA

COTEJO DE CONFUNDIBILIDAD

- Sucesivo.
- Raíz-desinencia.
- Denominativa – Figurativa.
- Conjunto Marcario “Mott Vedette”.
- Idioma extranjero.
- Publico consumidor.
- Ámbito de protección.

¿Cómo puedo defender mi marca?

- Custodia.
- Oposiciones.
- Medidas judiciales civiles: Acción de cese de uso indebido – Acción de nulidad – caducidad – Daños y perjuicios.
- Medidas judiciales penal: Falsificación e Imitación fraudulenta .
- Medidas cautelares: Embargo – Secuestro – Etc.

¿Cómo puedo defender mi marca?

- - Acción de Caducidad: Ahora, el INPI de oficio o a pedido de parte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los cinco años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. Dicha resolución será apelable en el plazo de treinta días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
- - Adicionalmente, el decreto establece que no caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros.
- La novedad de la reforma respecto del régimen anterior se encuentra en que la caducidad pasa de la instancia judicial a la administrativa. Además, ahora se puede decretar la caducidad parcial de una marca y se instaura el concepto de “afinidad o semejanza” que deben guardar los productos o servicios efectivamente distinguidos con los amparados por la marca cuya caducidad se pretende evitar.

¿Cómo puedo defender mi marca?

- Acción de Nulidad: Ahora, la Dirección de Marcas resolverá de oficio o a pedido de parte la nulidad de las marcas registradas en contravención a lo dispuesto por la ley. Su resolución sólo podrá ser recurrida dentro de los treinta días hábiles de su notificación mediante un recurso directo de apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. La presente modificación entrará en vigencia una vez que se reglamente la misma.

Se mantiene la instancia judicial para las marcas registradas por quien al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero; o que fueron registradas para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

- - Decreto 242/2019 art 26 Declaraciones de uso: Los titulares de marcas deberán presentar una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la misma y antes del vencimiento del sexto año de registro, una declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese momento. En caso que no lo hagan se aplicara una multa por cada año que lo incumplan al momento de la renovacion.

Uso de la Marca

Renovación:

- 6 MESES antes del plazo de vencimiento de 10 años o 6 MESES despues con pago extra de tasa Dec 242/2019
- Reunificar
- Reclasificar.

Transferencia:

- Certificación de firma del cedente
- A titulo oneroso o gratuito
- Toma de razón 1 año aprox.

Co-Dominio Marcas:

- Varios titulares
- Distribución porcentajes
- Ejemplo: bandas musicales

- Fallos y anecdotas
  - Hard Rock Café
  - Volswagen Santana
  - Cristian Dior
  - Lucky Strike
  - Hesperidina
  - Internet
  - Marcelo Ríos
  - Cuarto Libra Mc Donalds

¡Muchas gracias!

Dra. Elisa Herrera
Dr. Patricio Paludi
Programa Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual y de la Transferencia Tecnológica

Dirección Nacional de Estudios
MINCyT
sumarvalor@mincyt.gob.ar

Ministerio
Ciencia, T
e Innovac
Presidencia de la Nación

SUMAR VALOR

Secretaría
Planeamier
Ministerio d
e Innovación Productiva