

ÍNDICE

PRÓLOGO	27
PRINCIPALES ABREVIACIONES	31

CAPÍTULO I FUNCIONES DE LA MARCA

I. Preliminar.....	35
II. Función distintiva	37
1. Preliminar	37
2. Indicación de procedencia empresarial.....	38
3. Distinción del producto o servicio.....	43
III. Función indicadora de calidad.....	48
IV. Función publicitaria o atractiva	54
V. Condensación de <i>goodwill</i>	57
VI. Función comunicativa	58

CAPÍTULO II CONCEPTO DE MARCA

I. Preliminar.....	63
II. La marca como signo	64
III. La marca como signo distintivo.....	65
IV. Distintividad apriorística y <i>secondary meaning</i>	69
V. Titularidad de los signos marcarios	70
VI. ¿Las marcas solo diferencian prestaciones o productos de diversos sujetos?.....	71

CAPÍTULO III CONTENIDO POSITIVO Y ASPECTO NEGATIVO DEL DERECHO DE MARCA

I. Preliminar.....	73
II. Actos comprendidos en el contenido positivo del derecho de marca.....	75
1. Derecho de fijación	75
2. Ofrecer los productos o servicios, comercializar productos o prestar servicios con el signo.....	76
3. Uso en redes de comunicación y como nombre de dominio	77
4. Actos de administración o disposición.....	78

III. Alcance del derecho de exclusión	79
1. Acuerdo ADPIC y PAMPIM.....	79
2. Requisitos que debe reunir el acto infractor	81
A) Preliminar.....	81
B) Ausencia de consentimiento	82
C) Uso en el comercio	83
D) Uso en relación a productos y servicios	88
E) Afectación de las funciones de la marca	90
3. Prueba de la infracción	92

CAPÍTULO IV

EL RIESGO DE CONFUSIÓN COMO PRESUPUESTO DE LA INFRACCIÓN MARCARIA

I. Concepto y referencias normativas	93
II. Tipos de riesgo de confusión.....	95
1. Riesgo de confusión en sentido estricto (mediato e inmediato) y en sentido amplio	95
2. <i>Reverse confusion</i>	98
3. Confusión preventiva y confusión posventa.....	99
A) Preliminar.....	99
B) Confusión preventiva	99
C) Confusión posventa.....	100
III. Riesgo de asociación	102
1. Conceptualización	102
2. Riesgo de asociación integrando el concepto de riesgo de confusión.....	104
3. Riesgo de asociación como concepto diverso al riesgo de confusión.....	106
4. La “associational confusion” en el sistema estadounidense	107
5. Riesgo de asociación en el sistema nacional, posición adoptada	107
IV. Formas de evaluar el riesgo confusorio; <i>in abstracto, in concreto</i>	109
1. <i>In abstracto</i>	109
2. <i>In concreto</i>	112
3. Posición intermedia	112
4. Sistema marcario nacional. Posición adoptada	114
V. Campos en los que debe analizarse la similitud de signos	116
1. Preliminar	116
2. Campo fonético	117
3. Campo semántico	118
4. Campo gráfico.....	120
VI. Reglas básicas de análisis de confundibilidad.....	121
1. Preliminar	121
2. Visión sintética	121
3. Análisis sucesivo.....	125
4. Percepción desde el punto de vista del consumidor medio	127

5. Consideración de las semejanzas y no de las diferencias de los signos.....	131
VII. Reglas particulares	133
1. Preeminencia de los derechos adquiridos en caso de duda (<i>in dubio pro signo priore</i>).....	133
2. Exclusión de los componentes genéricos, descriptivos o usuales del análisis confusionista	134
VIII. Reglas y cuestiones específicas de marcas farmacéuticas.....	134
1. Denominación Común Internacional de los medicamentos	134
2. Imposibilidad de apropiarse de una DCI como marca	136
3. Criterios de comparación de marcas farmacéuticas.	137
A) Preliminar.....	137
B) Criterio flexible de comparación	138
C) Criterio severo de comparación	138
D) Criterio circunstancial de comparación, posición asumida	140
4. Incidencia de la obligación de los médicos de incluir en la receta el nombre genérico del medicamento.....	142
A) Preliminar.....	142
B) Receta con nombre genérico y confundibilidad marcaria.....	143
5. Sufijos y prefijos en marcas farmacéuticas o medicinales	144
IX. Tipología de signos marcarios y riesgo de confusión	145
1. Delimitación conceptual de diversas categorías de signos marcarios	145
A) Marcas denominativas, gráficas y mixtas.....	145
B) Marcas simples y complejas.....	146
2. Cotejo de marcas denominativas simples	146
3. Cotejo de marcas denominativas complejas.....	150
4. Cotejo de marcas gráficas	151
5. Cotejo de marcas figurativas con marcas denominativas.....	154
6. Cotejo de marcas mixtas	155
7. Cotejo de signos tradicionales con signos no tradicionales. Cotejo entre signos no tradicionales	157
8. Cotejo de marcas de forma	157
9. Cotejo de marcas cromáticas.....	159
X. Familia de marcas y riesgo de confusión	160
XI. Signos que incorporen la denominación social o nombre comercial del infractor	163
XII. Signo complejo posterior que incorpore una marca previa registrada.....	164
XIII. Confundibilidad de marcas conformadas por expresiones extranjeras	165
XIV. Confundibilidad y marcas nominativas	167
XV. Marcas inherentemente distintivas. Marcas débiles y fuertes	168
XVI. Marcas breves	172
XVII. Marca prioritaria notoriamente conocida	174
XVIII. Marca notoriamente conocida posterior y riesgo de confusión	176

XIX. Semejanza de mercaderías y servicios.....	177
1. Preliminar	177
2. Criterios para evaluar la similitud entre productos y servicios cotejados	181
A) Nomenclatura internacional.....	181
B) Finalidades idénticas o afines, sustitución o complementariedad	184
C) Similitud en cuanto a naturaleza, estructura y características.....	185
D) Canales de comercialización	185
E) Categoría de empresa responsable del producto o servicio.....	186
F) Mismos medios de publicidad.....	187
3. Valoración subjetiva u objetiva de similitud	187
XX. Factores que pueden incidir en la valoración del riesgo de confusión	191
1. Negociaciones previas al conflicto marcario	191
2. Falta de oposición del titular de marca pre registrada	191
3. Valor de los antecedentes registrales o jurisprudenciales	192
4. Coexistencia de las marcas en conflicto	193
5. Acreditación de supuestos de confusión real.....	193

CAPÍTULO V

DILUCIÓN Y APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LA REPUTACIÓN O DISTINTIVIDAD COMO PRESUPUESTOS DE LA INFRACCIÓN DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

I. Preliminar.....	195
II. Marcas notorias y renombradas en sistemas comparados	196
III. Marcas notoriamente conocidas en el derecho internacional	199
IV. Tutela de las marcas notoriamente conocidas ante infracciones.....	203
1. Art. 6 bis del CUP, art. 16.3 del Acuerdo ADPIC y art. 13 del PAMPIM.....	203
2. Riesgo de confusión más allá del principio de especialidad	205
3. Tutela de las marcas notoriamente conocidas con independencia de riesgo confusorio	210
A) Preliminar.....	210
B) Dilución	212
a) <i>Dilución (blurring)</i>	212
b) <i>Dilución por tarnishment</i>	216
c) <i>Límites al concepto de dilución</i>	217
C) Aprovechamiento indebido de la reputación, poder distintivo y valor publicitario de la marca notoriamente conocida	220
V. Tutela de las marcas notoriamente conocidas mediante competencia desleal	221

CAPÍTULO VI
DILIGENCIAS PRELIMINARES, PRUEBA ANTICIPADA
Y MEDIDAS CAUTELARES

I. Preliminar.....	223
II. Diligencias preparatorias en sentido estricto.....	224
III. Anticipación y aseguramiento de pruebas	226
IV. Medidas cautelares	228
1. Preliminar	228
2. Presupuestos.....	229
A) Preliminar.....	229
B) Fumus boni iuris.....	229
C) Periculum in mora.....	230
D) Pendencia de un proceso.....	231
E) Caución.....	232
3. Principales medidas cautelares que pueden adoptarse ante la infracción marcaria	232
A) Cesación de uso de la marca infractora	232
B) Secuestro ante causam. Retención y depósito de los objetos en infracción y de los medios empleados	234

CAPÍTULO VII
PROTECCIÓN CIVIL DE LA MARCA

I. Acción de cese de uso.....	235
1. Conceptualización	235
2. Contenido y efectos de la sentencia que condena al cese de uso	236
3. Acción de uso basada en una marca notoriamente conocida no inscripta.....	237
4. Acción de cese de uso respecto de marcas no registradas	239
II. Acción de remoción.....	239
III. Acción de destrucción	240
IV. Acción de difusión	242
V. Atribución en propiedad	243
VI. Acción de daños y perjuicios (<i>actio damni infecti</i>)	244
1. Preliminar	244
2. Requisitos de la acción de responsabilidad	247
A) Hecho ilícito	247
B) Atribución subjetiva, imputación a título de culpa o dolo	248
C) Relación de causalidad.....	250
D) Daño	252
a) <i>El daño como consecuencia necesaria de toda infracción</i>	252
b) <i>La infracción no necesariamente produce daño</i>	253
E) Tipos de daños	254

056084

23 AGO. 2017

a) <i>Daño emergente</i>	254
b) <i>Lucro cesante</i>	256
i. <i>Ganancias dejadas de obtener</i>	257
ii. <i>Beneficios obtenidos por el infractor</i>	260
iii. <i>Precio de licencia hipotética</i>	262
c) <i>Daño moral</i>	265
F) <i>Liquidación del daño</i>	266
VII. <i>Acción de enriquecimiento sin causa</i>	266
1. <i>Preliminar, enriquecimiento injustificado y daños marcarios</i>	266
2. <i>Autonomía de la acción de enriquecimiento injustificado</i>	268
3. <i>Encuadramiento legal del enriquecimiento injusto en el sistema nacional</i>	269
4. <i>Posición asumida</i>	271
VIII. <i>Legitimación activa y pasiva de las acciones civiles marcarias</i>	274
1. <i>Legitimación activa</i>	274
A) <i>Titular de la marca</i>	274
B) <i>Licenciatarios</i>	275
a) <i>Sistemas comparados</i>	275
b) <i>Sistema nacional</i>	277
c) <i>Legitimación atribuida contractualmente</i>	278
d) <i>Actuación del licenciatario en procesos iniciados por el titular de la marca</i>	279
C) <i>Condóminos</i>	279
a) <i>Preliminar</i>	279
b) <i>Legitimación del condómino</i>	280
D) <i>Titulares de marcas en trámite</i>	281
E) <i>Cesionarios con transferencia no inscripta</i>	282
a) <i>Inadmisibilidad de accionar</i>	282
b) <i>Admisibilidad del accionamiento, ineficacia de lo no inscripto sólo en relación a determinados terceros</i>	284
c) <i>Daños anteriores al perfeccionamiento de la transferencia</i>	288
2. <i>Legitimación pasiva</i>	288
Preliminar	288
a) <i>Administradores o representantes de empresas</i>	289
b) <i>Responsabilidad de las personas jurídicas</i>	291
c) <i>Imposibilidad de que el titular de la marca cometa infracción</i>	291
d) <i>Pluralidad de infractores</i>	292
e) <i>Condóminos</i>	292
f) <i>Licenciatarios</i>	293

CAPÍTULO VIII

PROTECCIÓN PENAL DE LA MARCA

I. <i>Preliminar</i>	295
II. <i>Bien jurídico tutelado</i>	298

1. Preliminar	298
2. Tutela del consumidor	299
3. Tutela de la fe pública	301
4. Tutela del orden económico-social	303
5. Delitos pluriofensivos	304
6. Tutela del derecho de exclusiva, posición asumida	305
III. Conductas típicas (verbos nucleares).....	308
1. Preliminar	308
2. Coordinación sistemática de las diferentes conductas delictivas	310
3. Conductas típicas contenidas en el art. 81	312
A) Preliminar.....	312
B) Uso	313
C) Fabricación.....	315
D) Falsificación	319
E) Imitación	321
F) Adulteración	322
4. Conductas típicas contenidas en el art. 83.....	323
A) Preliminar.....	323
B) Almacenamiento	325
C) Comercialización	326
D) Distribución	328
E) Fabricación.....	328
5. Conducta típica del art. 82, el rellenado de envases.....	329
A) Conceptualización.....	329
B) Especial referencia al mercado del gas licuado.....	331
6. Conductas no referidas explícitamente pero contenidas en los verbos nucleares.....	334
A) Importar	334
B) Exportar	335
7. La adquisición de productos falsificados para uso personal.....	336
A) Preliminar.....	336
B) Posición a favor de la criminalización de la compra de productos falsificados por particulares.....	337
C) Posición que niega la criminalización de compras por particulares.....	338
IV. Sujetos activos	339
1. Preliminar	339
2. Responsabilidad penal de personas jurídicas.....	340
3. Licenciarios	341
4. Importadores paralelos que introduzcan modificaciones al producto o envase	342
5. Titular de la marca.....	342
6. Copropietarios.....	343
7. Fabricantes.....	343

V. Sujetos pasivos, consentimiento que excluye la tipicidad	343
VI. Objeto material	344
1. Marcas registradas.....	344
2. Marcas registradas susceptibles de ser anuladas.....	345
3. Marcas registradas susceptibles de ser canceladas por no uso	347
4. Marca registrada no usada.....	348
5. Marca renombrada usada para productos diversos de aquellos registrados	349
6. Marca renombrada no registrada.....	349
7. Marcas de certificación	350
VII. Elemento subjetivo (<i>mens rea</i>).....	351
1. Conceptualización	351
2. Dolo en los delitos marcarios	352
A) Preliminar.....	352
B) Ánimo de lucro	352
C) Ánimo de causar perjuicio	353
D) Fines comerciales e industriales.....	354
3. Prueba	355
4. El registro de la marca o nombre de dominio para excluir el ánimo doloso	356
5. Causas de inculpabilidad (error de hecho, error de Derecho)	356
6. Dolo directo o dolo eventual	357
7. Conocimiento del registro de la marca.....	359
VIII. Concurrencia de delitos.....	360
1. Preliminar	360
2. Receptación	362
A) Preliminar.....	362
B) Posición que afirma la existencia de concurrencia	362
C) Ausencia de concurrencia, posición asumida.....	364
3. Delitos contra la salud pública	365
4. Delitos de propiedad intelectual	366
5. Delitos de propiedad industrial	368
6. Contrabando	368
7. Estafa	370
8. Lavado de dinero	371
A) Preliminar.....	371
B) Existencia de concurso.....	372
C) Ausencia de concurso	373
IX. Riesgo de confusión en los tipos penales	374
X. Instancia de parte.....	376
1. Conceptualización	376
2. Actuación policial ex officio.....	377
XI. Decomiso y destrucción	378
XII. Penas	379

CAPÍTULO IX

MEDIDAS DE FRONTERA EN EL ACUERDO ADPIC Y EN EL SISTEMA NACIONAL

I. Preliminar.....	381
II. Procedimiento.....	382
1. Legitimación	382
2. Autoridad competente	383
3. Demanda	383
4. Fianza o garantía equivalente.....	384
III. Medidas de frontera en la normativa nacional.....	384
IV. Mercaderías en tránsito.....	385
1. Preliminar	385
2. Modalidades de tránsito	386
3. Inadmisibilidad de la adopción de medidas de frontera sobre mercaderías en tránsito	387
4. Posición a favorable a la incautación de mercadería en tránsito, sistema nacional	389

CAPÍTULO X

EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL

I. Conceptualización.....	395
II. Relaciones entre el derecho de marcas y el derecho de competencia desleal	396
III. Elementos de la competencia desleal.....	402
1. Daño	402
2. Dolo - Culpa.....	403
3. Relación de competencia.....	404
4. Nexo causal	406
IV. Específicos supuestos de competencia desleal vinculados a marcas	406
1. Preliminar	406
2. Riesgo de confusión	407
3. Aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajeno	409
4. Descrédito	411
5. Imitación de signos atípicos o marcas no registradas	412
6. Registro de mala fe de la marca ajena.....	412
7. "Look-alike"	414

CAPÍTULO XI

CONDUCTAS DEFENSIVAS DEL PRESUNTO INFRACITOR

I. Acción negatoria.....	417
II. Oposición de excepciones	418
III. Uso diverso por el titular de la marca infringida a como se encuentra registrada.....	418

IV. Reconvención	419
V. Desaplicación del acto administrativo.....	419

CAPÍTULO XII

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

I. Preliminar.....	423
II. Relación entre los plazos de prescripción establecidos en la l.m.....	425
III. Plazo de prescripción de un año desde conocido el hecho.....	426
1. Análisis general.....	426
2. Posiciones doctrinales acerca de la determinación del <i>dies a quo</i>	429
A) Posición restrictiva	429
B) Posición adoptada	430
IV. Plazo de prescripción de cuatro años, desde cometido o repetido el delito	432
V. Incidencia del ilícito instantáneo, periódico o continuado en el <i>dies a quo</i> de la prescripción	432
VI. Prescripción y acción de cese de uso	435
VII. Efectos de la prescripción extintiva.....	436
VIII. Preclusión por tolerancia.....	437
1. Conceptualización, fundamento	437
2. Requisitos	438
IX. Interrupción y suspensión de la prescripción	439
X. Invocación de la excepción de prescripción y carga de la prueba	440

CAPÍTULO XIII

LÍMITES DEL DERECHO DE MARCA

I. Preliminar, conceptualización.....	441
II. Referencia nominativa a la marca ajena.....	443
1. Conceptualización	443
2. Valoración concreta del uso de la marca ajena	445
3. Casos jurisprudenciales.....	446
4. El uso de logos ajenos	448
III. Uso de expresiones en su significado corriente.....	449
1. Conceptualización de expresiones genéricas, descriptivas y de uso común	449
2. Uso de marcas conformadas por términos genéricos, descriptivos o de uso común	449
3. Uso de marcas conformadas por términos geográficos	452
IV. Uso de la marca ajena como nombre o dirección	452
1. Preliminar	452
2. Uso del nombre de la persona física	453
3. Uso de la denominación social o nombre comercial	454
4. Uso de la denominación del domicilio	456

V. Uso publicitario de la marca ajena.....	456
VI. Reproducción a escala de productos de marca	457
1. Preliminar	457
2. Posición que afirma la existencia de infracción.....	458
3. Posición que estima la inexistencia de infracción.....	458
4. Marcas de automóviles en videojuegos.....	459
VII. Uso decorativo de la marca ajena	460
VIII. Utilización de marcas en obras expresivas	461
IX. Utilización de distintivos de instituciones deportivas, especial referencia a cuadros de fútbol	463
X. Denominación de eventos deportivos.....	464
XI. Empleo de la marca ajena en diccionarios, enciclopedias u obras de consulta	465
XII. Uso de marcas en ferias internacionales	466
XIII. Uso de la marca ajena en sorteos.....	466
XIV. Parodia de marca.....	467
1. Preliminar, conceptualización	467
2. Argumentos en contra y a favor de la parodia de marca	469
XV. Publicidad comparativa.....	473
1. Conceptualización	473
2. Fundamentos de su admisibilidad	474
3. Condiciones positivas de la publicidad comparativa.....	477
A) Objetividad	477
a) <i>Conceptualización</i>	477
b) <i>Comparación sugestiva</i>	478
B) Verificable.....	479
C) Referencia a cualidades esenciales de los productos	480
D) Los bienes que se comparan deben tener la misma naturaleza o estar destinados a satisfacer las mismas necesidades	481
4. Condiciones negativas de la publicidad comparativa.....	482
A) No debe generar confusión entre anunciante y competidor	482
B) No debe desacreditar o menospreciar al competidor	483
C) No debe ser engañosa.....	484
D) No debe existir aprovechamiento del prestigio o reputación de la marca ajena, listas comparativas	484
a) <i>Conceptualización</i>	484
b) <i>Tablas comparativas de perfumes</i>	485
c) <i>Tablas comparativas de fármacos</i>	487
d) <i>Test de mercaderías (Warentest)</i>	489
5. Publicidad comparativa en el sistema nacional	489
XVI. Agotamiento del derecho de marca	490
1. Preliminar, conceptualización y fundamentación de la teoría del agotamiento	490
2. Requisitos generales para que opere el agotamiento.....	494

A) Preliminar.....	494
B) Elemento objetivo: primera comercialización	495
C) Elemento subjetivo: consentimiento del titular de la marca	496
a) <i>Conceptualización</i>	496
b) <i>Carga de la prueba del consentimiento</i>	498
c) <i>Primera comercialización realizada por una empresa licenciataria</i>	499
d) <i>Agotamiento y cesión de marca, teoría del origen común</i>	502
e) <i>La cesión de marca no configura el consentimiento necesario para el agotamiento</i>	503
f) <i>Cesiones voluntarias que no impiden el agotamiento</i>	505
3. Ámbito territorial de la primera comercialización	505
A) Preliminar.....	505
B) Agotamiento nacional o doméstico	505
C) Agotamiento regional o comunitario.....	507
D) Agotamiento internacional.....	510
4. Importaciones paralelas	511
A) Conceptualización.....	511
B) Posición contraria a las importaciones paralelas, especial referencia a los productos farmacéuticos.....	513
C) Postura a favor de las importaciones paralelas	518
D) Agotamiento, principio de territorialidad y funciones marcarias	520
5. Agotamiento y el Acuerdo ADPIC	522
A) El Acuerdo ADPIC impone el agotamiento internacional	522
B) El Acuerdo ADPIC no impone la modalidad de agotamiento	523
6. Modalidad de agotamiento en el sistema nacional.....	526
7. Límites al agotamiento del derecho de marca	529
A) Preliminar.....	529
B) Reenvasado	530
C) Rellenado de envases originales sin remoción de la marca	533
D) Reetiquetado	533
E) Bienes reparados o usados.....	534
F) Modificación de las características propias del producto	535
G) Venta de partes del producto original	536
H) Venta de productos fuera de los canales de distribución selectiva.....	536
I) Comercialización de productos de calidad diferente a los originales del país de importación	539
J) Eliminación de números de contralor	540
K) Sustitución de marca (Rebranding)	541
L) Cobranding	543
M) Desembalaje	543
N) " <i>Marque d'appel</i> "	544

8. Conductas que puede adoptar el titular de la marca para evitar importaciones paralelas	544
A) Negativa de aprovisionar determinados mercados	544
B) Restricción de entrega	545
C) Asignación de cantidades	545
D) Sistema de doble precio	546
XVII. Marcas de tabaco	546
1. Preliminar	546
2. Antecedentes normativos internacionales en la lucha contra el tabaquismo	547
3. Antecedentes normativos nacionales	549
4. Antecedentes jurisprudenciales en Uruguay	551
5. Antecedentes jurisprudenciales en sistemas comparados	552
A) El Caso Australia	552
B) El caso Noruega	553
C) El caso Reino Unido	553
D) El caso del sistema comunitario europeo	554
6. Arbitraje, laudo dictado a favor de Uruguay	555
7. Argumentos a favor de las limitaciones de uso impuestas a las marcas de tabaco	558
A) Art. 17 del Acuerdo ADPIC	558
B) Art. 20 del Acuerdo ADPIC	559
C) Art. 15.4 del Acuerdo ADPIC y art. 7 del CUP	559
D) Art. 6 quinquies (B) del CUP	560
E) Ausencia de tratamiento discriminatorio	560
F) Innecesariedad de las marcas mixtas o embalajes de cigarrillos	561
G) Arts 7 y 8.1 del Acuerdo ADPIC, Declaración de Doha de 14 de noviembre de 2001	562
H) Art. XX del GATT y su relación con el art. 20 del Acuerdo ADPIC	563
I) Signos engañosos contrarios al orden público	563
J) Inexistencia de expropiación	564
K) Tratados de inversión financiera	565
8. Argumentos en contra de las limitaciones de uso impuestas a las marcas de tabaco	566
A) Derecho de uso exclusivo	566
B) Limitación a la libertad de expresión comercial, perjuicio al derecho de competencia	567
C) Afectación de las funciones de la marca, desproporcionalidad de las limitaciones impuestas	568
D) Arts. 6 quinquies y 7 del CUP, art. 15.4 del Acuerdo ADPIC	568
E) Desnormalización del consumidor de tabaco	569
F) Expropiación	569

056084

23 AGO. 2017

G) Art. 20 del Acuerdo ADPIC.....	570
H) Art. 17 del Acuerdo ADPIC.....	570
I) Postura contradictoria de determinados Estados.....	571

CAPÍTULO XIV

INFRACCIONES MARCARIAS EN INTERNET

I. Preliminar, conceptualización general de internet	573
II. Keyword banners	575
1. Preliminar, conceptualización	575
2. <i>Keyword advertising</i> , posición que afirma la ilicitud	578
3. Posición que afirma la inexistencia de infracción marcaria	582
III. <i>Meta-tagging</i>	585
1. Conceptualización	585
2. Posición que afirma la existencia de infracción.....	587
3. Posición que afirma la inexistencia de infracción	590
IV. <i>Word stuffing</i>	591
V. <i>Linking</i>	592
1. Preliminar, conceptualización	592
2. Tipos de link.....	593
A) Enlace de superficie ("surface link").....	593
B) Enlaces profundos ("deep linking")	593
C) Marcos (Frames)	594
VI. Enlaces involuntarios, publicidad emergente ("pop-up").....	595
VII. Mundos virtuales.....	596
1. Conceptualización, referencia a tipos de mundos virtuales	596
2. Mundos virtuales conformados por juegos.....	597
3. Mundos virtuales sociales.....	598
4. "Second Life"	599
A) Conceptualización.....	599
B) Infracciones de marcas.....	600
VIII. Redes sociales.....	601
IX. Utilización de la marca ajena en la url.....	602
X. Subastas en línea.....	603
XI. Responsabilidad de proveedores de servicios de internet (ISP).....	604
1. Preliminar	604
2. Conceptualización y actividades desarrolladas por los ISP.....	605
A) Conceptualización.....	605
B) Actividades desarrolladas por los proveedores de Internet	606
3. Fundamentación de la existencia de responsabilidad objetiva	608
4. Negación de la existencia de responsabilidad objetiva	609
5. Posiciones legales asumidas en los sistemas comparados	610
6. Sistema nacional.....	615

CAPÍTULO XV

NOMBRES DE DOMINIO

I. Conceptualización, tipos de nombres de dominio	617
II. Autoridades de registro	620
III. Conflicto entre marcas y nombres de dominio, funciones de los nombres de dominio	623
IV. Infracción de marcas por nombres de dominio	627
1. El mero registro como posible infracción.....	627
2. Riesgo de confusión entre marcas y nombres de dominio	629
A) Preliminar, criterios generales de apreciación de similitud.....	629
B) Percepción del consumidor medio	631
C) Comparación de marcas mixtas con nombres de dominio	632
D) Exclusión de los componentes genéricos del dominio	632
E) Similitud de productos o servicios	633
F) Riesgo de confusión latente	635
G) Confusión inicial.....	635
H) Derecho al nombre de dominio por titulares de marcas idénticas	636
3. Marcas renombradas y nombres de dominio	636
4. Uso justo de dominios conformados por marcas ajenas	638
V. Acciones judiciales, traspaso del dominio, acción reparatoria	639
VI. Resolución de controversias mediante el procedimiento udrp de la icann	640
1. Preliminar	640
2. Procedimiento	641
3. Presupuestos de admisibilidad de la demanda	642
A) Preliminar.....	642
B) Mala fe	643
VII. Resolución de controversias mediante procedimiento urs.....	644
VIII. Conflictos internacionales por nombres de dominio	645

CAPÍTULO XVI

CONFLICTOS INTERNACIONALES, JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE, ESPECIAL REFERENCIA A INTERNET

I. Preliminar.....	649
II. Criterios de atribución de competencia	652
1. <i>Forum loci delicti commissi</i>	652
A) Conceptualización.....	652
B) <i>Forum acti</i>	654
C) <i>Forum loci damni</i>	654
a) <i>Conceptualización</i>	654
b) <i>Test de los efectos sustanciales</i>	655
c) <i>Tesis de la focalización y tesis del foro electrónico general</i>	655
d) <i>Criterios sentados en sentencias</i>	656

2. Domicilio del demandado o domicilio del demandante	657
III. Legislación aplicable.....	658
1. <i>Lex loci protectionis</i>	658
2. <i>Lex originis</i> y <i>Lex loci delicti commisi</i>	661
IV. Sistema de dip nacional	662
1. Régimen jurídico actual	662
2. Proyecto de Ley de DIP	663
3. Jurisdicción exclusiva.....	664

CAPÍTULO XVII

EJERCICIO DE ACCIONES BASADAS EN NOMBRES COMERCIALES

I. Preliminar.....	667
II. Concepto de nombre comercial	667
III. Nombres comerciales y denominaciones sociales	670
IV. Diferenciación entre nombres comerciales y marcas	671
V. Acciones judiciales	673

APÉNDICE NORMATIVO

I. Concepto de marca	675
II. Derecho sobre la marca, contenido y facultades de exclusión	676
III. Marcas notoriamente conocidas	677
IV. Acciones civiles, diligencias preliminares	679
V. Medidas especiales. Además de otras de la misma naturaleza, podrán solicitarse como diligencias preparatorias:.....	687
VI. Disposiciones penales.....	689
VII. Medidas de frontera	694
VIII. Competencia desleal	700
IX. Prescripción de las acciones judiciales.....	701
X. Límites al uso de la marca.....	701
XI. Publicidad comparativa	703
XII. Nombres comerciales.....	704
BIBLIOGRAFÍA.....	705