

MANUAL TEÓRICO- PRÁCTICO DE MARCAS

JUAN MANUAL GUTIÉRREZ CARRAU
UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO,
MONTEVIDEO, 2009, 343 PÁGINAS.

Nos toca el inmerecido honor de presentar para la Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo la tercera edición de la obra Manual Teórico-Práctico de Marcas del Profesor Juan Manuel Gutiérrez Carrau.

Luego de dos exitosas ediciones de la obra, en las cuales comentaba el régimen anterior en materia de Derecho marcario, dado por la ley N° 9.956 de 1940, Gutiérrez Carrau publica ahora una tercera y renovada edición, en la cual comenta, con la misma profundidad y la misma aproximación metodológica el régimen resultante de la actual Ley de Marcas, Nombres Comerciales e Indicaciones Geográficas N° 17.011 de 1998.

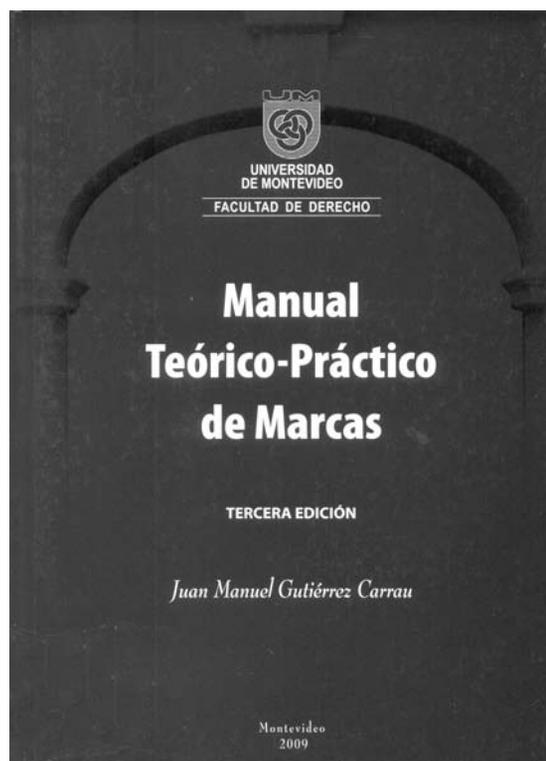
Esta tercera edición de la obra es publicada por la Universidad de Montevideo, donde le cupo al Profesor Gutiérrez Carrau la responsabilidad y el mérito de la construcción y puesta en marcha de la Facultad de Derecho, de la cual fue por más de diez años su Coordinador Académico, y a la cual sigue vinculado al dictado de cursos de postgrado en el programa Master en Derecho de la Empresa.

En esta edición de la obra, haciendo gala de un dominio acabado y maduro del tema, y de una información completa de la realidad práctica de la jurisprudencia administrativa y judicial, el autor nos ofrece, de forma sintética pero completa, un análisis pormenorizado de las principales cuestiones y “problemas” relativos al Derecho de las marcas.

La obra se desarrolla en doce capítulos, a lo largo de los cuales se completa el estudio de la materia.

En el capítulo primero, presenta un estudio acerca de qué son las marcas, el nacimiento del derecho sobre las mismas, las funciones que cumplen, el tipo de marcas en el comercio, así como los alcances del principio de especialidad al momento de su registración.

En el capítulo segundo pone a consideración aquellos signos, que con una finalidad de distinción, podrían ser registrados como marcas, aportando una



abundante casuística, en la cual se plantean temas tan interesantes como la utilización del color como marca y el “trade dress”.

En los capítulos tercero y cuatro completa el análisis anterior con el desarrollo de la temática de los signos que no pueden registrarse como marca, en tanto acarrear nulidades absolutas y relativas. Entre estas situaciones incursiona en temas tan interesantes como el de las denominaciones de origen, las formas de los productos y envases, las marcas evocativas, y las zonas de conflicto entre el Derecho marcario y el Derecho de las patentes de invención y de los Derechos de autor.

El capítulo quinto aborda en tema novedoso y complejo de la significación secundaria de las palabras y de los signos (“secondary meaning”), que la doctrina y la jurisprudencia habían venido recogiendo en los últimos años, y que la nueva Ley de Marcas ahora contempla.

El capítulo sexto estudia la denominada “teoría de la dilución” de las marcas notorias, analizando el fenómeno de deterioro progresivo del valor de la asociación de la marca notoria con su originante, cuando la misma resulta utilizada por terceros sobre productos y bienes diferentes.

Los capítulos siete y ocho se refieren a la situación de las marcas en uso, pero no registradas, así como del uso de las marcas registradas. Con respecto a estas últimas se analizan tanto los casos de uso ilícito, como los casos de usos lícitos, abordando situaciones tan interesantes como el agotamiento de la marca, la publicidad comparativa y la realización de otros usos no marcarios lícitos.

El capítulo noveno aborda el tema central de la confundibilidad marcaria, con un profundo análisis de la doctrina y de la jurisprudencia en la materia. En este desarrollo es importante destacar el tratamiento que se realiza de las reglas de apreciación de la confundibilidad, así como temas tan interesantes como los de la confusión inversa y los de las familias de marcas.

En los capítulos décimo y undécimo se estudian el contencioso administrativo marcario y el contencioso judicial marcario, temas de la mayor importancia para el ejercicio práctico de esta temática. En los mismos se analizan los regímenes de oposiciones, recursos administrativos, acción de anulación de las marcas registradas, acción de nulidad ante el TCA, acción de reivindicación, así como las diferentes modalidades y características de las acciones civiles y penales en materia marcaria.

Finalmente, en el capítulo duodécimo el autor se refiere a los nombres de dominio, a los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio, así como otras

posibles infracciones de marcas en internet, con un interesante aporte de casos jurisprudenciales.

La obra se culmina con un Anexo normativo de gran utilidad para el usuario de la obra, el cual incluye un texto ordenado de la Ley de Marcas N° 17.01 –que incorpora las modificaciones posteriores– el decreto reglamentario, el texto Acuerdo sobre los Aspectos del Derecho de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas.

El lenguaje utilizado por el autor es claro y fluido. La facilidad de su lectura, sumada a la profusión de ejemplos y casos prácticos que incorpora permite una rápida y completa comprensión de los aspectos esenciales de la temática.

La última edición continúa la línea de las anteriores que nos ofreciera el autor. Al igual que las mismas habrá de representar un material de consulta necesaria para quien desee estudiar profundamente el tema y/o encaminar certeramente sus pasos por el laberíntico mundo del Derecho marcario.

Dra. María Concepción Olivera Amato