ÍNDICE

Agradecimientos y dedicatorias 17
Prólogo 19
Introducción 21

PARTE I

Marcas y designaciones comerciales 23

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS, CARACTERÍSTICAS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DE MARCAS

1.1. Introducción 23
1.2. ¿Qué es una marca? 24
1.3. Principios centrales del derecho marcario 26

CAPÍTULO II
TIPOS DE MARCAS

2.1. Introducción 33

CAPÍTULO III
MARCAS DE HECHO

3.1. Introducción 39
3.2. El helado de la discordia: un caso de marcas, engaños y justicia 39
3.3. La marca de hecho y su protección jurídica 41

CAPÍTULO IV
MARCA NOTORIA O AFAMADA

4.2. La protección jurídica de la marca notoria 46
4.3. Ejemplo jurisprudencial 46
4.4. El desafío de la prueba en casos de marcas notorias 49
4.5. Conclusión 49

CAPÍTULO V
EL INTERÉS LEGÍTIMO

5.1. Introducción 51
5.1. Definición del interés legítimo 52
5.3. Conclusión 53

CAPÍTULO VI
PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS

6.1. Introducción 55
6.2. Prohibiciones absolutas 56
6.3. Prohibiciones relativas 65

CAPÍTULO VII
CONFUNDIBILIDAD

7.1. Concepto 75
7.2. Plano gramatical y visual 75
7.3. Plano fonético o sonoro 77
7.4. Plano conceptual o ideológico 78
7.5. Reglas Generales de Confundibilidad y de cotejo marcario 79
7.6. Conclusión 80

CAPÍTULO VIII
TRÁMITE DE SOLICITUD DE MARCA. RESOLUCION P-583/2025

8.1. Introducción 81
8.2. Procedimiento detallado para la solicitud de registro de marca en argentina 81

CAPÍTULO IX
OPOSICIONES

9.1. Concepto de oposiciones 91
9.2. Modelos 92
9.3. El procedimiento de oposición 93
9.4. Consecuencias de no contestar o no mantener una oposición 95

9.5. Resolución de oposiciones en negociaciones: alternativas y estrategias 95
9.6. Las etapas de las oposiciones 100

CAPÍTULO X
FORMAS DE EXTINCIÓN DEL DERECHO MARCARIO

10.1. Concepto 103
10.2. Renovación 103
10.3. La renuncia voluntaria (desistimiento) del derecho marcario 105
10.4. La denominada “renuncia obligatoria” o renuncia inducida 106
10.5. Nulidad 107
10.6. Caducidad 113

CAPÍTULO XI
COTITULARIDAD DE MARCAS

11.1. Definición 125
11.2. Concepto de condominio de marcas 127

CAPÍTULO XII
TRANSFERENCIA DE MARCA

12.1. Concepto de transferencia de marca 133
12.2. Consideraciones adicionales 140
12.3. Modelo de contrato de cesion de drechos marcarios 141

CAPÍTULO XIII
INTIMACIONES

13.1. Intimación al cese de uso indebido de marca: estrategias legales y prácticas 145
13.2. Detección de la Infracción 145
13.3. Reunión y certificación de pruebas 146
13.4. Intimación al Infractor 146
13.5. Denuncias ante plataformas digitales 147
13.6. Disputas de nombre de dominio 147
13.7. Negociación y acuerdo 148

13.8. Acción judicial: cese de uso y daños 148
13.9. Conclusión 149
13.10. Modelo carta documento 149

CAPÍTULO XIV
LA PROTECCIÓN PENAL DE LA MARCA REGISTRADA: FUNCIÓN, LÍMITES Y ESTRATEGIAS

14.1. Introducción 151
14.1. El punto de partida: la marca registrada como presupuesto excluyente 151
Ejemplo jurisprudencial: 153
14.4. Finalidad y límites de la vía penal 154
14.5. Reflexiones finales 155

CAPÍTULO XV
EL SISTEMA INTERNACIONAL DE MARCAS DEL PROTOCOLO DE MADRID

15.1. Introducción 157
15.2. Funcionamiento general del sistema 157
15.3. Requisitos esenciales 158
15.4. Ventajas del protocolo de madrid 158
15.5. Desventajas y límites del sistema 159
15.6. La situación de Argentina 159
15.7. Reflexión final 160

CAPÍTULO XVI
ESTADÍSTICAS

16.1. Introducción 161

PARTE II
PATENTES DE INVENCIÓN
CAPÍTULO XVII
LA PATENTE DE INVENCIÓN: CONCEPTO, ALCANCE Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

17.1. Introducción 169

17.2. ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de una patente de invención? 169

17.3. Tipos de patentes 170

17.4. Principios generales de las patentes de invención 171

CAPÍTULO XVIII
REQUISITOS LEGALES ESENCIALES PARA QUE UNA INVENCIÓN PUEDA CONVERTIRSE EN PATENTE

18.1. Introducción 173

18.2. Requisitos legales 173

CAPÍTULO XIX
EXCLUSIONES DE LA PATENTABILIDAD. FUNDAMENTOS LEGALES Y ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN

19.1. Introducción 189

19.2. Prohibiciones 189

CAPÍTULO XX
CÓMO ENTREVISTAR AL INVENTOR Y DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN

20.1. Introducción 195

20.2. Entrevista con el inventor 195

20.3. Preguntas para el inventor 197

CAPÍTULO XXI
TRÁMITE DE SOLICITUD DE PATENTES DE INVENCIÓN PROCEDIMIENTO, ETAPAS, REQUISITOS Y ESTRATEGIAS

21.1. Introducción 201

21.2. Contenido y estructura de una solicitud de patente de invención .. 203

21.3. Las reivindicaciones 205
21.4. Resumen de la invención 207
21.5. Tipos de Patentes de Invención: 208
21.6. Conclusión 210
21.7. ¿Quiénes pueden solicitarla? 211

CAPÍTULO XXII
CÓMO USAR LA PRIORIDAD INTERNACIONAL Y ACELERAR EL TRÁMITE DE PATENTES

22.1. Introducción 225
22.2. Convenio de París 225
22.3. Cómo se puede acelerar el trámite de concesión de una solicitud de patente 225
22.4. Patent Prosecution Highway - Procedimiento Acelerado de Patentes- 227
22.5. Búsqueda 228

CAPÍTULO XXIII
TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES

23.1. Introducción 231
23.2. ¿Qué es el PCT? (Patent Cooperation Treatment). Tratado de cooperación de Patentes 231
23.3. Traducciones, tasas nacionales, honorarios de agentes/abogados 233
23.4. Argentina no es miembro del PCT 234
23.5. Facilidades administrativas 235
23.6. Otros fundamentos a favor de la adhesión 236

CAPÍTULO XXIV
CÓMO SE PROTEGE UN "SOFTWARE"

24.1. Introducción 239
24.2. Diferencias entre la protección de una patente de invención y una obra de derecho de autor 240
24.3. El software en la legislación argentina 243

CAPÍTULO XXV
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE UNA PATENTE DE INVENCIÓN

25.1.Introducción....247
25.2. En busca del tesoro intelectual....247
25.3. Casos de éxito y ejemplos de valoración....247
25.4. Métodos de valoración de una patente de invención....248
Costos de desarrollo y obtención de la patente:....248
25.5. Requisitos para la valuación de una patente de invención....249
25.6. Conclusión....249

CAPÍTULO XXVI
MIEDO AL ROBO DE LAS IDEAS: TEORÍAS CONSPIRATIVAS

26.1. Introducción....251
26.2. Estrategias....251

CAPÍTULO XXVII
CONTRATO DE LICENCIA O COMPRAVENTA DE PATENTE DE INVENCIÓN

27.1. Introducción....255
27.2. Preguntas esenciales para la negociación contractual....256
27.3. Guía previa de conocimiento y admisión del proyecto para comercializar....258
27.4. Lineamientos para tener en cuenta....260
27.5. Conclusión....269

CAPÍTULO XXVIII
EL KNOW HOW QUE SE TRANSFIERE JUNTO CON LA PATENTE. EL SECRETO MEJOR GUARDADO POR EL INVENTOR

28.1. Introducción....271
28.2. Lineamientos para tener en cuenta....271
28.3. Modelo de contrato de know how....273

CAPÍTULO XXIX
ESTADÍSTICAS

29.1. Estadísticas de INPI y OMPI....277

CAPÍTULO XXX
DISPOSITIVO ODÓN

30.1. Introducción 283

30.2. El dispositivo Odón 283

CAPÍTULO XXXI
FALLOS DE LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA

31.1. Introducción 289

31.2. Denegatoria de patentes, duración del derecho y utilidad práctica de la tutela judicial 289

31.3. Agotamiento de la vía administrativa y acceso a la jurisdicción en materia de patentes....290

31.4. Actividad inventiva y valoración judicial de la prueba técnica 291

31.5. Galleti, Luis Oscar y otro c /Lebon, Jose Esteban s/ Nulidad de Patente (Causa 9906/00). CCCF, Sala I - 31/08/04 292

31.6. Alcance de las medidas innovativas en materia de patentes....294

31.7. Medidas cautelares, interés público y contratos estatales 294

31.8. Derecho marcario: marcas débiles, notoriedad y marcas de hecho295

31.9. Consideraciones finales....295

31.10. Conclusión 297

31.11. Recomendaciones clave para abogados e inventores 298

CAPÍTULO XXXII
CONCLUSIONES

33.1. Defender tus ideas es defender tu historia 301