



XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil

Comisión de Obligaciones: “Prescripción liberatoria”.

La prescripción del artículo 29 de la ley de marcas y designaciones

por Andrés Sánchez Herrero¹

1. Introducción

De acuerdo con el artículo 29 de la ley 22.362, de marcas y designaciones, “[t]oda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación. La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso”.

La norma no se refiere a las marcas, sino a los nombres comerciales o designaciones. Como derecho subjetivo, la designación es el derecho intelectual que atribuye la facultad de explotar con carácter exclusivo el signo con que se identifica una actividad, y que no se halla registrado como marca. Este derecho intelectual, de acuerdo con el artículo 28 de la ley 22.362, se adquiere con el uso del signo. A tal efecto, se requiere que el uso sea público, efectivo y serio. Además, naturalmente, debe ser lícito. Adquirido el derecho, el titular tiene la facultad de explotar el signo distintivo en forma exclusiva, a los fines de identificar su actividad, y su interés se encuentra protegido tanto civil como penalmente. En lo civil, el titular puede accionar por cese de uso y por daños y perjuicios². Mediante la primera acción, pretende que el infractor deje de explotar la designación; mediante la segunda, que le resarza los daños que su explotación ilícita le haya ocasionado. Cuenta, además, con la tutela penal prevista en el artículo 31 de la ley 22.362, que contempla la pena de prisión para los delitos por infracción a las marcas y designaciones³.

¹ Director del Departamento de Derecho Civil y profesor de Contratos y Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, profesor de Derecho Comercial de la Universidad Nacional de Rosario y de Derecho Industrial de la Universidad Católica Argentina.

² Al respecto, ver SÁNCHEZ HERRERO, Andrés, STRUBBIA, María Celina, “Elementos para el desarrollo del empresario I – Marcas y designaciones”, en Araya, Miguel, Bergia, Marcelo (directores), *Derecho de la empresa y del mercado – Tomo I*, Buenos Aires, La Ley, 2008, pp. 321-334.

³ Al respecto, ver SÁNCHEZ HERRERO, Andrés, STRUBBIA, María Celina, “Elementos para el desarrollo del empresario I – Marcas y designaciones”, *op. cit.*, pp. 334-346.



El citado artículo 29 de la ley 22.362 impone un plazo de prescripción a la acción de cese de uso, que es analizado en esta ponencia.

2. Naturaleza jurídica de la adquisición

Si bien una primera lectura de esta norma puede sugerir que sólo se está regulando un supuesto de prescripción extintiva de la acción de cese de uso de una designación, ya desde la vigencia de la anterior ley de marcas, n° 3975, que contenía una norma similar en su artículo 44, se consideró que también se trataba de un verdadero supuesto de prescripción adquisitiva. Así lo han entendido la doctrina⁴ y la jurisprudencia⁵. Se invocan a favor de esta postura los siguientes argumentos:

a) En cuanto a los requisitos, la prescripción prevista en la norma sólo se produce si el uso se prolonga durante un año completo. En esto se advierte una marcada diferencia con el régimen de la prescripción liberatoria, en el que el plazo empieza a correr desde la comisión del ilícito. Si se tratase de un ilícito continuado, la persistencia en la conducta delictiva, lejos de justificar la adquisición de un derecho para el infractor, pospondría la fecha a partir de la cual comenzaría a correr el plazo de la prescripción. En suma, la institución regulada en esta norma, si se tienen en consideración sus requisitos, se asemeja, en este aspecto, más a una prescripción adquisitiva que a una liberatoria.

b) Desde el punto de vista práctico, el beneficiario de esta norma no sólo se libera de las acciones del titular de la designación preexistente, sino que, cumplido el plazo anual, adquiere la titularidad de un verdadero derecho intelectual: la designación o nombre comercial. Derecho que, por ende, podrá esgrimir, en adelante, para prohibir a terceros el uso del signo en cuestión. Esta solución no surge del artículo 29 de la ley de marcas, que venimos analizando, pero sí de su interpretación sistemática con el artículo 28 de la misma ley. El artículo 29 libera al infractor de la acción del titular de la designación; el 28 consagra que este derecho se adquiere con el uso, beneficio del cual no queda excluido el infractor contemplado en el artículo siguiente. La peculiaridad, en este caso, es que se adquiere un derecho sobre una designación que ya tenía titular.

⁴ FERNÁNDEZ, Raymundo L., *Código de Comercio de la República Argentina comentado, Tomo II*, 2da. reimpresión, Buenos Aires, Talleres Gráficos A. Wolter, 1950, p. 150 (sobre la base del artículo 44 de la ley 3975, análogo al 29 de la ley vigente sobre la materia); BERTONE, Luis E., CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de Marcas – Tomo II*, 2ª ed., Buenos Aires, Heliasta, 2003, p. 679.

⁵ CÁMARA NACIONAL FEDERAL CIVIL Y COMERCIAL, sala II, 14/4/1998, “Salinas, Ronaldo R. c. Calamaro, Andrés y otros”, en *La Ley*, tomo 1999-A, pp. 177-180.



¿Se justifica hablar en este caso de “usucapión”? Queda claro que no se trata de una usucapión idéntica a la prevista en el ámbito de los derechos reales, como modo de adquisición del dominio⁶. Hay numerosas asimetrías entre ambas figuras, entre las que se destacan las siguientes:

a) En lo que respecta a los efectos, en la usucapión del dominio el adquirente desplaza en la titularidad del derecho al propietario anterior. En la supuesta prescripción adquisitiva prevista en el artículo 29 de la ley 22.362, en cambio, el titular anterior conserva su derecho sobre la designación, con la limitación de que ya no podrá ejercer el *ius prohibendi* contra el tercero que se beneficia por la regla del artículo 29.

b) Mediante la usucapión se adquiere el dominio; en el caso que analizamos, se adquiere una designación o nombre comercial.

c) La usucapión se produce mediante la posesión de una cosa; en el caso del artículo 29, no hay cosa ni posesión alguna, sino uso de un signo distintivo. Sólo pueden adquirirse por usucapión los derechos susceptibles de ser ejercidos mediante la posesión de una cosa; luego, no cabe predicar este modo de adquisición respecto del supuesto previsto en el artículo 29.

d) Los plazos para adquirir por usucapión son de dos, tres, diez y veinte años, en función de la naturaleza de la cosa poseída y las circunstancias bajo las cuales se adquirió su posesión; el plazo previsto en el artículo 29 de la ley 22.362 es de un año, bajo cualquier circunstancia.

e) La usucapión tiene, de acuerdo con calificada doctrina, efectos retroactivos al tiempo en que comenzó la posesión de la cosa adquirida; la adquisición prevista en el artículo 29 de la ley 22.362, no.

Como puede advertirse, las diferencias son demasiado marcadas como para asociar una figura con otra, ni siquiera por analogía. Tampoco percibo la utilidad práctica que pueda derivarse de esta identificación. Definitivamente, no tendría sentido aplicar a la adquisición del nombre comercial que estamos considerando el régimen de la prescripción adquisitiva previsto en el Código Civil, ni siquiera por analogía.

⁶ Si bien la usucapión también opera como modo de adquirir otros derechos reales, para simplificar el análisis sólo nos referimos a la usucapión dominial.



En síntesis, en el artículo 29 de la ley de marcas el legislador consagra un supuesto de prescripción liberatoria. Eximido, así, de la ilicitud de su accionar, el usuario –ex infractor– adquiere el derecho intelectual sobre el nombre comercial, a través del uso del signo. No se trata de un caso de usucapión.

3. Requisitos para la adquisición del derecho

El transcurso del plazo anual libera al infractor de la acción de cese de uso del titular de la designación preexistente. ¿Es suficiente, asimismo, para que adquiera el derecho intelectual sobre la designación? En principio, el usuario deberá cumplir con los requisitos generales previstos para adquirir un nombre comercial, que surgen del artículo 28 de la ley 22.362⁷. Con todo, la peculiaridad de este supuesto justifica algunas consideraciones adicionales, ya que el juego del artículo 29 altera, en alguna medida, el régimen general.

De acuerdo con el artículo 28 de la ley 22.362, “[l]a propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y *debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo*”⁸. Es decir que, por regla general, no puede adquirirse un nombre comercial idéntico o confundible con otro preexistente. ¿Es aplicable este requisito a la adquisición producida por la vía prevista en el artículo 29 de la ley 22.362? Esta última norma admite la adquisición del derecho aún cuando el uso se realice en infracción a una designación preexistente. Más aún: *si no se trata de un supuesto de infracción a un nombre comercial (ya sea por identidad o por similitud confusionista), no resulta aplicable el artículo 29 de la ley 22.362*, y la situación se rige por las reglas generales sobre adquisición del nombre comercial. Es decir que la aplicación de esta norma presupone necesariamente –y dispensa– la infracción a un nombre comercial preexistente.

Las exigencias en cuanto al uso como paso previo a la adquisición del derecho rigen en toda su plenitud. Debe tratarse, pues, de un uso serio, identificatorio de una actividad, aunque en el caso previsto por el artículo 29 presenta una peculiaridad: el signo debe haber sido usado, sin interrupción alguna, durante un año⁹. En otros términos: no debe haberse

⁷ Al respecto, ver SÁNCHEZ HERRERO, Andrés, comentario a la ley 22.362, en *Código de comercio, Comentado y Anotado*, Adolfo A. N. Rouillon (director), Daniel F. Alonso (coordinador), Bs. As., La Ley, 2006, tomo V, pp. 1397-1408.

⁸ Énfasis agregado.

⁹ OTAMENDI, Jorge, comentarios a los artículos 27 a 30 de la ley 22.362, en ETCHEVERRY, Raúl A. (director), CHOMER, Héctor O. (coordinador), *Código de Comercio y normas complementarias. Análisis doctrinal y*



interrumpido, ni material ni jurídicamente, la *possessio ad usucapionem*. Hay interrupción material cuando, de hecho, el infractor deja de usar la designación. Pero también se interrumpe la prescripción cuando el titular de la designación realiza un acto idóneo de oposición al uso ilegítimo (por ejemplo, mediante la promoción de una acción judicial)¹⁰.

¿Desde cuándo se cuenta el curso de la prescripción? La ley contempla dos alternativas: desde que el tercero comenzó a utilizar la designación en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso. La adquisición se consuma cuando venza el primero de los plazos aludidos¹¹.

Como sucede con la adquisición de las designaciones en general, no se requiere, ni está previsto, trámite alguno. Los efectos establecidos en el artículo 29 operan *ipso iure* al tiempo del vencimiento del plazo¹².

Naturalmente, no basta para adquirir el nombre comercial con su mero uso, aún cuando sea público, sino que es necesario que el usuario despliegue realmente la actividad que identifica con la designación, durante el plazo establecido en el artículo 29 de la ley 22.362¹³. Pero no es relevante la importancia de la actividad que se realice, con tal que sea real y seria¹⁴.

4. Conformidad del titular anterior

El artículo 29 no es aplicable cuando el uso de la designación se realiza con la conformidad del titular del derecho intelectual preexistente. En este caso, no se configura ilícito alguno, por lo que el titular anterior no puede ejercer la acción de cese de uso, en caso de haber cambiado su opinión inicial: ya ha consentido el uso, y el nuevo usuario, si se cumplen los recaudos previstos en el artículo 28 de la ley de marcas, ha adquirido la designación, sin necesidad de apelar a la protección del artículo 29.

Vale aclarar que no nos referimos al caso en que el titular del nombre comercial otorga una licencia. En este último supuesto, el licenciatario tiene derecho a utilizar la

jurisprudencial, Tomo 6, Buenos Aires, Hammurabi, 2006, p. 277; FERNÁNDEZ, Raymundo L., *Código de Comercio de la República Argentina comentado, Tomo II, op. cit.*, p. 151.

¹⁰ OTAMENDI, Jorge, comentarios a los artículos 27 a 30 de la ley 22.362, *op. cit.*, p. 278.

¹¹ *Ibid.*, p. 277.

¹² BERTONE, Luis E., CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de Marcas – Tomo II, op. cit.*, p. 682.

¹³ OTAMENDI, Jorge, comentarios a los artículos 27 a 30 de la ley 22.362, *op. cit.*, p. 279.

¹⁴ *Ibid.*



designación, pero, precisamente, en calidad de licenciatario, no de titular. Y su uso será lícito en la medida en que respete los límites impuestos por la autorización. Pero de ningún modo le permitirá adquirir la titularidad de la designación, ya que está reconociendo que es propiedad de otro.

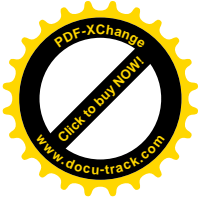
En este punto nos referimos, en cambio, al caso en que el tercero utiliza el nombre comercial como propio, asumiendo su titularidad, y con la autorización del titular de la designación preexistente. Aquí ya no cabe hablar de licencia alguna. En este caso, el uso es lícito desde el arranque y, como hemos señalado, la adquisición del derecho se rige por las reglas generales del artículo 28 de la ley de marcas y designaciones.

La solución propuesta es aplicable tanto si la autorización es expresa como si es tácita. De todos modos, es preciso interpretar con cautela la situación, ya que, excepto que la autorización sea inequívoca, no es razonable suponer que el titular de un nombre comercial, cuyo principal valor reside en la exclusividad de su explotación, ha renunciado a ese derecho de uso exclusivo. En particular, no cabe inferir, a partir de la mera tolerancia del uso ilícito, autorización o conformidad alguna.

Pero hay casos en que esta autorización existe, y resultaría forzado e injusto suponer que el tercero ha comenzado a utilizar ilícitamente el nombre¹⁵. El fenómeno es frecuente, por ejemplo, en aquellas actividades en las que, de acuerdo con los usos y costumbres, el prestador del servicio suele identificarse a través de su propio nombre, y en rubros en los que es común, también, que varios miembros de la misma familia se dediquen a la misma actividad. Si los familiares actúan en forma independiente, el primero que ha utilizado el apellido común es quien tiene su derecho de uso exclusivo. Los demás deberán utilizar otro signo identificatorio, que no sea confundible con el apellido familiar¹⁶. Sin embargo, si el titular del derecho anterior acepta que alguno de sus familiares despliegue la misma actividad, identificándose con el mismo apellido, ya no cabe hablar de ilícito alguno. En la medida, queda claro, que esa aceptación o conformidad sea inequívoca. Tal lo que ocurre,

¹⁵ Por más que aún si el uso se considerase ilícito, la acción de cese de uso esté prescripta, por aplicación del artículo 29.

¹⁶ En ciertos casos, puede llegar a ser suficiente el agregado del nombre de pila del usuario. Pero se trata de una cuestión que, como todas las referidas a la confusión de marcas y designaciones, no puede ser resuelta en abstracto, sino que será necesario tomar en consideración las circunstancias particulares del caso. Al respecto, ver SÁNCHEZ HERRERO, Andrés, comentario a la ley 22.362, en *Código de comercio, Comentado y Anotado*, *op. cit.*, pp. 1299-1322.



por sólo citar un ejemplo, si el titular de la designación preexistente asiste a la fiesta inaugural del local comercial de su pariente, cuya actividad se identifica mediante el apellido común.

5. Prueba

La prueba del uso corre a cargo de quien pretende adquirir la designación¹⁷. Las características del uso relevante para producir la adquisición son las mismas que rigen para adquirir la designación en general. En consecuencia, debe tratarse de un uso efectivo y público¹⁸. Tal sería el caso, por ejemplo, si se coloca un cartel en el frente del establecimiento comercial.

6. Efectos

Respecto de los efectos de esta institución, el artículo 29 de la ley 22.362 se limita a establecer que "la acción respectiva [se refiere a la acción de cese de uso] prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso."

La norma, literalmente interpretada, se limita a precisar el efecto liberatorio de esta institución. Con todo, sus efectos exceden lo previsto en ese sentido literal. Analizaremos la cuestión discriminando los distintos tipos de relaciones afectadas.

6.1. Efectos entre el titular anterior y el adquirente

6.1.1. Daños y perjuicios y sanciones penales

¿Cómo afecta esta norma al régimen de prescripción de las acciones civiles (de daños y perjuicios) y penales del titular de la designación preexistente? Conviene distinguir dos supuestos:

a) Acciones por el uso anterior al cumplimiento del año de uso continuado. En este caso, las acciones se rigen por su propio plazo de prescripción: dos años para las acciones penales y uno o tres años para las acciones por responsabilidad civil¹⁹. Paradójicamente,

¹⁷ *Ibid.*, p. 281.

¹⁸ CÁMARA NACIONAL FEDERAL CIVIL Y COMERCIAL, sala II, 14/4/1998, "Salinas, Ronaldo R. c. Calamaro, Andrés y otros", *fallo cit.*

¹⁹ BERTONE, Luis E., CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de Marcas – Tomo II, op. cit.*, p. 681.



entonces, el adquirente del nombre comercial estará expuesto a las acciones civiles y penales del titular de la designación preexistente por el uso efectuado antes de que opere la “prescripción adquisitiva”, esto es, el mismo uso que legitima la adquisición del derecho intelectual²⁰.

b) Acciones por el uso posterior al cumplimiento del plazo anual. En este caso, el titular de la designación preexistente no podrá entablar acción alguna, por el simple motivo de que no se ha cometido una infracción²¹. No es que hubo acción, pero prescribió: jamás hubo acción contra ese uso, ya que, al realizarse, ya era lícito.

6.1.2. Acción de cese de uso

También en este caso es necesario distinguir dos supuestos:

a) Acción entablada con anterioridad al cumplimiento del plazo anual de explotación. La promoción de la demanda de cese de uso presenta un doble alcance. Por un lado, interrumpe la “prescripción adquisitiva” en curso, con lo que el tiempo anterior carece de relevancia jurídica para justificar la adquisición del derecho por el infractor. En segundo lugar, justifica la orden de cese de uso por la autoridad judicial (sin perjuicio, por supuesto, de las demás sanciones civiles y penales que corresponda aplicar).

b) Acción entablada con posterioridad al cumplimiento del plazo anual de uso continuado. En este caso, la acción ha sido entablada en forma tardía, por lo que no se producirá ninguno de los dos efectos señalados en el supuesto anterior: la promoción de la demanda, naturalmente, en nada afectará la adquisición del derecho que ya ha operado; asimismo, y según surge del tenor literal del artículo 29, el primer titular de la designación ya no podrá oponerse al uso del signo por el tercero adquirente.

Como es obvio, el adquirente carece de acción contra el titular anterior, que conserva intacto su derecho intelectual, con la salvedad de que ya no podrá excluir al beneficiario de la “usucapión”.

²⁰ FERNÁNDEZ, Raymundo L., *Código de Comercio de la República Argentina comentado, Tomo II, op. cit.*, p. 152.

²¹ BERTONE, Luis E., CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de Marcas – Tomo II, op. cit.*, p. 681.



6.2.Efectos frente a terceros

Operada la prescripción, el ex infractor adquiere el derecho intelectual. La solución surge del artículo 28 de la ley 22.362, conforme al cual el nombre comercial se adquiere con el uso. El nuevo titular puede, pues, ejercer el *ius prohibendi* contra cualquier tercero, siempre que no se trate del titular de la designación preexistente. Los terceros, por ende, se ven expuestos a las acciones de exclusión de ambos titulares: el titular del derecho preexistente y el titular que adquirió en virtud del artículo 29 de la ley 22.362.

7. Naturaleza jurídica del derecho adquirido

Si se cumplen los requisitos generales del artículo 28 de la 22.362, el beneficiario de la prescripción del artículo 29 adquiere la titularidad de la designación o nombre comercial. En lo único que difiere respecto del derecho intelectual típico es en que se encuentran recortadas sus facultades de exclusión respecto de una persona en particular: no podrá prohibir la explotación del signo al titular de la designación preexistente. Este último también conserva la propiedad del nombre comercial, lo que marca un fuerte contraste con la usucapión dominial.

No se trata, con todo, de un supuesto de cotitularidad, análogo a lo que sería, en el ámbito de los derechos reales, el condominio, ya que no hay titularidad compartida de un mismo derecho. Son dos derechos independientes, de explotación (cuasi) exclusiva de un signo identificatorio de una actividad. Su peculiaridad consiste en que ambos tienen por objeto el mismo signo. El fenómeno, inconcebible con relación a los derechos reales, dada la materialidad de su objeto –las cosas–, es posible, en cambio, con relación a este derecho intelectual, porque su objeto es intangible y, por ende, apto para su aprovechamiento conjunto.

8. Conclusiones

1.- En el artículo 29 de la ley de marcas el legislador consagra un supuesto de prescripción extintiva. Liberado, así, de la ilicitud de su accionar, el usuario –ex infractor– de un nombre comercial ajeno adquiere el derecho intelectual sobre esa designación, a través del uso del signo. No se trata de un caso de usucapión.



2.- El artículo 29 no es aplicable cuando el uso de la designación se realiza con la conformidad del titular del derecho intelectual preexistente. En este caso, no se configura ilícito alguno, por lo que el titular anterior no puede ejercer la acción de cese de uso, en caso de haber cambiado su opinión inicial: ya ha consentido el uso, y el nuevo usuario, si se cumplen los recaudos previstos en el artículo 28 de la ley de marcas, ha adquirido la designación, sin necesidad de ampararse en el plazo anual del artículo 29 de la ley 22.362. La conformidad puede ser expresa o tácita. Sin embargo, es preciso interpretar con cautela la situación, ya que, excepto que la autorización sea inequívoca, no es razonable suponer que el titular de un nombre comercial, cuyo principal valor reside en la exclusividad de su explotación, ha renunciado a ese derecho de uso exclusivo. En particular, a partir de la mera tolerancia del uso ilícito, no cabe inferir autorización o conformidad alguna.

3.- Si se cumplen los requisitos generales del artículo 28 de la 22.362, el beneficiario de la prescripción del artículo 29 adquiere la titularidad de la designación o nombre comercial. Pero el titular de la designación preexistente conserva la propiedad del nombre comercial, lo que marca un fuerte contraste con la usucapión dominial: no hay desplazamiento en la titularidad del derecho. No se trata, con todo, de un supuesto de cotitularidad, análogo a lo que sería, en el ámbito de los derechos reales, el condominio, ya que no se comparte un mismo derecho. Son dos derechos independientes, de uso exclusivo de un signo identificatorio de una actividad. Su peculiaridad consiste en que ambos tienen por objeto el mismo signo. El fenómeno, imposible de concebir con relación a los derechos reales, dada la materialidad de su objeto –las cosas–, es posible, en cambio, con relación a este derecho intelectual, porque su objeto es intangible y, por ende, apto para su aprovechamiento conjunto.