

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Secretaría de Jurisprudencia

MARCAS Y PATENTES DE INVENCIÓN

Junio

2015

SUMARIO

MARCAS Y PATENTES DE INVENCION

Pág.

MARCAS

SIGNOS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES

NEW ZEALAND RUGBY FOOTBALL UNION INC. C/ CEBALLOS, ANÍBAL GERMÁN S/ NULIDAD DE MARCA. DAÑOS Y PERJUICIOS. (03/04/2001 – Fallos: 324:951).	15
<i>Nombre comercial – Legislación aplicable.</i>	
LACOSTE, JEAN RENÉ C/ MODART S.A.C.I.F.E I. S/ NULIDAD DE MARCA (06/07/1989 – Fallos: 312:1171).	32
<i>Marcas de fábrica – Nombre – Seudónimo- Uso comercial – Ley de marcas.</i>	
EL MONAGUILLO S.A.C.I.F. E I. C/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE (04/05/1982 – Fallos: 304:597).	42
<i>Marcas – Registro de marcas – Restricción al uso de una marca - Código Alimentario Argentino.</i>	
VILLAFañE DE MOLINA, ELBA C/ SARY, MANUEL S/ OPOSICION INDEBIDA AL REGISTRO DE MARCA (08/07/1976– Fallos: 295:265).	51
<i>Marcas – Nombres de Personas- Pseudónimo.</i>	
PANIFICACION ARGENTINA S.A.I.C / MANIOTTI, JACOBO S/OPOSICION INDEBIDA AL REGISTRO DE MARCA (06/04/1973 - Fallos: 285:236).	52
<i>Designaciones y dibujos registrables.</i>	
SIRAM S.C. E I. C/ M. S. BAGLEY Y CIA S.A. S/ NULIDAD DE MARCA. (24/07/1970 – Fallos: 277:254).	55
<i>Designación – Marcas de fábrica.</i>	
RIVIERA ORGANIZACION DE HOTELES S. A. C/ ‘HOTEL RIVIERA S.A.’ S/ CESE USO DE NOMBRE (20/12/1968 – Fallos: 272: 290).	56
<i>Marcas- Nombre Comercial</i>	
LOS GOBELINOS S.A.C.I.A C/ LOS GOBELINOS (20/12/1968 – Fallos: 272:275)	59
<i>Marcas- Nombre Comercial</i>	
FRANZE, FRANCISCO C/ CIERVO S.A., COM., IND. E INMOBILIARIA S/ NULIDAD DE MARCA. (24/04/1967 – Fallos: 267:360)	64
<i>Legislación marcaria – Designaciones</i>	
CAFÉ BONAFIDE S.A. C/ THE NESTLÉ C° S/ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BONACAFÉ (502.040)(03/12/1965 – Fallos: 263:411).	65
<i>Marcas - Signos registrables - Oposición al registro de marca</i>	
CARRIZO DE MASSUT, PETRONA C/ O.F.R.A. (ORGANIZACION FÁBRI-	72

Argentina. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Secretaría de Jurisprudencia
Secretaría de Jurisprudencia : marcas y patentes de invención . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2015.
E-Book.

ISBN 978-987-1625-31-4

1. Jurisprudencia.
CDD 340

Fecha de catalogación: 28/05/2015

CAS BANVIL ARGENTINA) Y OTRAS (21/109/1965 – Fallos: 261:62). *Marcas – Nombre comercial.*

LABORATORIOS GLAXO S.A. C/ ACILAC S.R.L. S/ CESE DE USO DE NOMBRE SOCIAL. (27/11/1959 – Fallos: 245:287). *Marcas- Nombre comercial- Cese de uso* 73

WELPMANN Y CÍA S/ APELA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (19/06/1952 – Fallos: 223:27). *Registro de marcas – Dirección de la Propiedad Industrial.* 79

FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA C/ DURAMÁS S/ USO INDEBIDO DE NOMBRE COMERCIAL. (17/09/1951 – Fallos: 220:1412) *Nombre comercial – Marcas de fábrica* 80

REGISTRO DE MARCAS

TRÁMITE DEL REGISTRO

OPOSICIÓN

INSTITUTO SIDUS S.A. C/ ASTRA AKTIEBOLAG S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA. (23/09/2003 – Fallos: 326:3582). *Marcas- Cese de oposición- Mediación.* 82

LA CASA DEL CAFÉ S.A. C/ D.C. COMICS INC. (03/10/1983 – Fallos: 305:1589). *Marcas – Registro de marcas - Oposición – Propiedad intelectual.* 85

CHAMO, MARÍO Y ZIMERMAN, MARIO C/ PORTHOS SOC. AN. COM. IND. FIN. INMM. (01/07/1980 – Fallos: 302:664). *Marcas – Juicio de oposición - Plazo.* 86

LOZANO, HUGO OSVALDO Y OTRO C/ S.A. PANIFICADORA LOZANO –(10/06/1980 – Fallos: 302:519). *Marcas - Marcas de hecho.* 88

ITALTEXTIL S.R.L. C/ MANUELATÁN S/ OP. REG. MARCA C/ 15 (12/11/1971 – Fallos: 281:158). *Marcas- Oposición al registro.* 95

RIVETTA, FRANCISCO E. C/ GIL, JORGE S/ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA BUGATTO. (05/06/1968 – Fallos: 271:18). *Marcas –Nombre Comercial.* 95

FIBRAS CELULÓSICAS S.A.I.C.A.F.E I. C/ RAÚL HÉCTOR HAWTREY S/ OPOSICIÓN REGISTRO DE MARCAS (CLASE 20) (28/09/1962 – Fallos: 253:475) *Nombre comercial – Marca – Oposición.* 97

GARCÍA REGUERA S.A. COM., IND., FINANC. E INMOB. C/ GALVER S.R.L. S/ EXCLUSIVIDAD DE NOMBRE (28/12/1960 – Fallos: 248:819). *Nombre* 100

comercial – Marcas de fábrica – Oposición.

FLANDES S.R.L. C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA DE DINAMARCA S/ MARCAS (24/05/1957 – Fallos: 237:753) *Términos – Industria nacional – Industria extranjera – Legislación aplicable-* 101

SOC. AN. CONCHA Y TORO C/ BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL, SOC. AN. S/ OPOSICIÓN INFUNDADA AL REG. DE MARCA (04/07/1951 – Fallos: 220:609) *Oposición – Nombre comercial.* 103

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS TEXTILES Y ANEXOS S.A.I.T.A. C/ S.A.E.T.A., S.A. ELABORACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ALAMBRE S/ NULIDAD Y OPOSICIÓN INDEBIDA AL REGISTRO DE LA MARCA “SAETA”- (27/07/1950 – Fallos: 217:559) *Registro de marcas – Oposición.* 104

CONFUSIÓN

EL HOGAR OBRERO COOPERATIVA DE CONSUMO, EDIFICACIÓN Y CRÉDITO LIMITADA C/ LIGGETT GROUP INC. (16 /05/1985 – Fallos: 307:696) *Marcas –Registro de marcas – Oposición – Confusión.* 106

C. MATARAZZO S.A.I. Y C C/ ADELINA S.A.I.C (15/03/1983 – Fallos: 305:291). *Marcas – Cese de fabricación y venta – Confusión.* 111

S.A. THE DINERS CLUB INC. C/ CLUB INTERNACIONAL DEL DISCO S.A.C.I. (15/11/77- Fallos: 299:162) *Marcas – Registro de marcas - Confusión.* 114

RAPAPORT, JACOBO C/ MISS UNIVERSE, INC. S/ OPOSICIÓN INDEBIDA AL REGISTRO DE LA MARCA “MISS UNIVERSO”, ACTA 587.855, C. 15 (14/11/1966 – Fallos: 266:167) *Registro de marcas – Oposición.* 115

AKTIENGESSELLSCHAFT, ERNST HEINKEL C/ CALEFONES HEINEKEN S.A. IND. Y COM. S/ OPOSICIÓN INFUNDADA REGISTRO DE MARCA (01/03/1963 – Fallos: 255:41) *Confusión – Registro de marcas.* 117

LA AMERICANA S.R.L. QUERELLA A CAVALLI, VICENTE S/ ART. 48, LEY 3975 (IMITACIÓN FRAUDULENTA DE MARCA) (28/11/1962 – Fallos: 254:349). *Fraude – Confusión – Consumidores.* 118

DUBARRY Y CÍA, SUCESORES DE MIGUEL C/ DUBARRY C/ PASTELERÍA FÉMINA S.R.L. Y/O CASA FÉMINA (08/06/1960 – Fallos: 247:71). *Marca - Nombre comercial - Confusión.* 119

PODESTÁ, JUAN S.R.L. C/ THOMAS J. WILLIAMS S/ OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA “SEGUROLA” ACTA 311314 (13/06/1951 - Fallos: 220:152) *Oposición - Registro de marcas.* 120

QUELA SOC. DE RESP. LTDA. C/ QEULAC SOC. DE RESP. LTDA. – 121

(07/07/1948 – Fallos: 211:565). *Marcas – Nombre comercial – Confusión.*

PINI HERMANOS C/ COLONNELL, EGIDIO (30/11/1895 – Fallos: 62:246). 123
Marca – Falsificación – Confusión.

OTRAS CUESTIONES

GONZÁLEZ, EUSEVI S.A. Y OTRO C/ RIVERA VILLATE, GONZALO Y OTROS (26/3/2009 - Fallos: 332:672) *Marcas – Uso indebido – Daños y perjuicios – Competencia.* 124

CARREFOUR ARGENTINA S.A. S/ LEY 22.802 (26/06/2001 – Fallos: 324:2006) 126
Multas – Lealtad comercial.

DE ESTRADA, MARTINA MARÍA (13/09/2011- Fallos: 324:1010) *Marcas – Marca registrada – Titularidad – Competencia.* 129

DIARTE, ERNESTO A. Y RETAMAL, JUAN C. S/ DEFRAUDACIÓN. 135
(15/02/2000 – Fallos: 323:169). *Competencia - Ley de marcas – Ley de propiedad intelectual – Concurso de delitos*

BASURTO LARA, RAFAEL S/ DENUNCIA. (29/10/1996 – Fallos: 319:2539) 137
Competencia – Estafa – Actos punibles – Ley de marcas y designaciones

POLICÍA FEDERAL – DELEGACIÓN AVELLANEDA S/SOLICITA ORDEN DE ALLANAMIENTO – (24/08/1993 – Fallos: 316:1830) *Marcas – Falsificación – Propiedad intelectual – Competencia.* 140

EXPOFOTO S.R.L. C/ EXPOFOT S.R.L. S/ CESE DE USO DE NOMBRE. 141
(30/07/1991 – Fallos: 314:715) *Nombre comercial – Cese de uso - Prescripción.*

RODRÍGUEZ PONS, CARLOS ALBERTO C/ GUSTAVO EMILIO, MARCELO GABRIEL Y EMILIO LADISLAO GARCÍA. (28/02/78 – Fallos: 300:125) 148
Marcas – Usurpación de marcas.

LABORATORIOS DR. MADAUS Y CO. C/ SMOLINSKI, ESTANISLAO – 149
(21/6/77– Fallos: 298:120). *Marcas – Nombre comercial – Cese -Uso indebido.*

DÍAZ, MUNDO ALBERTO C/ ESTEVA, JULIO CÉSAR. (31/5/77 – Fallos: 297:563). *Marcas – Falsificación - Competencia.* 150

JULIO SABRA E HIJOS S.A. Y OTROS C/ BARAN Y CÍA (05/11/1971 – Fallos: 281:121) *Marcas – Prescripción - Uso del nombre.* 151

MI PLACER S.R.L C/ SEVERINO PONTE (25/09/1968 – Fallos: 271:393) *Marcas – Prescripción* 153

ARMATIC ARISTROCAR S.A. (2/06/1965– Fallos: 262:15) *Marcas – Falsifica-* 155

ción – Defraudación – Competencia.

DOMECQ, PEDRO S.A. C/ S.R.L. DOMECQ (24/08/1964 – Fallos: 259:282) *Marcas – Prescripción - Uso del nombre.* 156

CARBALLO, JOSÉ C/ CHARLES, STEPHENS HENRY (27/10/1905 - Fallos: 103:319) *Marcas – Embargo - Competencia.* 158

CONTIENDA DE COMPETENCIA EN LA CAUSA SEGUIDA POR BAGÉS, PEDRO C/ DURÁN MANUEL (3/03/1994 - Fallos: 55:114) *Marcas – Falsificación – Competencia.* 159

EXTINCIÓN DEL DERECHO

NULIDAD

TRENQUE LAUQUEN S.R.L. C/ RODRÍGUEZ ARIAS, MANUEL. (13/05/2003 – Fallos: 326:1572). *Marcas- Nulidad* 160

MARRIOTT CORPORATION C/ RILA S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE. (10/09/1991 – Fallos: 314:1048). *Marcas- Nombre Comercial- Mala fe- Nulidad de Marcas.* 163

SKIS ROSSIGNOL S.A. Y OTRO C/ COLUCCI, NICOLÁS (31/03/1997 – Fallos: 310:735). *Marcas – Registro extranjero – Nulidad* 165

BURGER KING CORPORATION C/ FACILVEN S.A.C.I.C. S/ OP. REG. MARCA-NULIDAD Y CESE (19/06/1986 – Fallos: 308:950). *Marcas- Logotipo- Confundibilidad- Nulidad* 167

DO NASCIMENTO, EDSON ARANTES C/ PISTORALES, ROBERTO ANTONIO Y OTROS. (03/09/91 – Fallos: 303:1266) *Marcas –Nulidad – Protección del nombre - Seudónimo.* 169

SHERATON CORPORATION OF AMÉRICA C/ FARLANDANSKY, JACOB (06/09/77– Fallos: 298:629). *Marcas – Registro de marcas - Nulidad.* 170

URBIN ARGENTINA S.A.C. Y F. C/ S.A. VIÑEDOS Y BODEGAS ARIZU S/ NULIDAD DE MARCA (18/07/1973 – Fallos: 286:72). *Marcas de fábrica - Nulidad de marcas.* 171

COMPAÑÍA GENERAL FABRIL FINANCIERA S.A. C/ FABRIL PAPELERAS SOC. ANÓN. COM. E IND. S/ USO INDEBIDO DE MARCA Y NOMBRE (10/08/1962 – Fallos: 253:334). *Nulidad de marca - Nombre comercial* 172

WEINER, LEÓN C/ BORSI, ENRIQUE VICENTE SERAFÍN S/ NULIDAD DE MARCAS. (25/11/1960 – 248:479). *Marcas de fábrica – Nulidad.* 175

PALMEIRAS, NICOLÁS Y OTROS (05/03/1956 – Fallos: 234:152) Competencia – Estafa – Marcas de fábrica. 177

PATENTES DE INVENCION

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS C/ INPI S/ DENEGATORIA DE PATENTE. (03/05/2005 – Fallos: 328:1076). Patentes – Nulidad de actos administrativos. 178

NIHON BAYER AGROCHEM K.K. C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/ DENEGATORIA DE PATENTE. (22/08/2002 - Fallos: 325:2047). Patentes de Invención-Patentes divisionales- Reválida de patentes extranjeras - Acuerdo ADPIC 184

PFIZER INC. C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/ DENEGATORIA DE PATENTE – (21/05/2002 – Fallos: 325:1056). Patentes de Invención - Acuerdo ADPIC- Propiedad Intelectual- Medicamentos 192

PIRELLI S. P. A. C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/ DENEGATORIA DE PATENTE (06/11/2001 – Fallos: 324:3737). Patentes de Invención – Tratados Internacionales- ADPIC- Vigencia de la ley 219

DR. KARL THOMAE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTRO S/ DENEGATORIA DE PATENTE. (13/02/2001- Fallos: 324:204). Patentes de invención – Duración de la protección - Interpretación de la ley – Tratados internacionales 229

UNILEVER NV C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/ DENEGATORIA DE PATENTE – (24/10/2000 – Fallos: 323:3160). Concesión de patentes de invención – Solicitud de reválida – Tratados internacionales – Vigencia de la ley. 241

GABRIELONI, ATLIO JOSÉ – (29/8/1986 - Fallos: 302:1492). Patentes de invención - Usos sin autorización del titular de patentes. 265

BLOKRET S.A.C.I. E I. C/ MASI, MAURO – (12/03/1971 – Fallos: 279:134). Patentes de invención - Usurpación. Dolo. 270

AMERICAN CYANAMID COMPANY C/ S.A. UNIFA QUÍMICA E INDUSTRIAL – (21/12/1970 – Fallos: 278:313). Patentes de Invención – Composiciones Farmacéuticas- Proceso de Fabricación- Art. 4º Ley 111 271

MESSINA, ARCÁNGEL ANGEL C/ SACCOL S.A.C.I. S/ QUERELLA (LEY 111)– (11/03/1970 – Fallos: 276:122). Patentes de invención 273

IMPERIOSO, ANTONIO JOSÉ C/ TISROY COM. E IND. O TISMINETZKY Y CÍA. S/ IMITACIÓN Y USURPACIÓN DE PATENTE – (19/07/1957 - Fallos: 238:259). Patentes de invención – Derecho de propiedad 274

PAVICHICH, JUAN NICOLÁS C/ CARMONA, JOSÉ Y OTRO. – (9/11/1963 - Fallos: 227:261). Patentes de invención - Otorgamiento - Publicidad. 275

SPIZ, WALTER PEDRO C/ CÍA STANDARD ELECTRIC ARGENTINA S.A. – (24/09/1953 - Fallos: 226:714). Patentes de invención - Otorgamiento – Fraude. 276

CHINCHILLA, RAFAEL C/ BOSINI, ANTONIO – (22/07/1869 - Fallos: 7:348). Patentes de invención - Nulidad - Fraude. 277

INDICE DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CROWN CORK DE ARGENTINA S.A. C/ PLATE Y CÍA. (Fallos: 278:204) Marcas de fábrica - Registro – Palabras de idioma extranjero. 53

MANUFACTURAS TABACOS IMPARCIALES SAIC Y A C/ MANUFACTURAS DE TABACOS PICCARDO Y CÍA LTDA S.A. (Fallos: 277:310) 54

ORANDI Y MASSERA S.A. C/ THE SCOTCH WHISKY (Fallos: 277:282) Protección de nombres de personas 54

MANUFACTURAS TABACOS IMPARCIALES C/ S.R.L. M. BAUZA RIBOT E HIJOS (Fallos: 276:413) Marca extranjera – Nulidad - Confusión. 54

KAHANE, ALFONSO; WEIL, A.L. Y GONZÁLEZ, D. C/ PETROQUÍMICA E.N. S/ CESE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA ‘PROTOQUIM’, NULIDAD DE MARCA ‘PETROQUÍMICA’ (Fallos: 268:371) Nombres geográficos. 54

FROMAGERIES BEL C/ IVALDI, ENRIQUE (Fallos: 253:267 y Fallos: 60:231) Marcas- Oposición-Confusión. 73

J. Y E. ATKINSON LTD. –APELANDO DE UNA RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA COMISARÍA DE MARCAS, REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA COMISARÍA DE MARCAS, REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “GOLD MEDAL (Fallos: 223:130) Marcas – Prescripción. 79

ROSSI, FRANCO C/ FIORE , PANIZA Y TORRÁ S.A. S/ OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA “ALPINO” Y “MOTO ALPINO” (Fallos: 255:104) Oposición –Confusión. 96

MARIANO HNOS. Y CÍA S.R.L. C/ BARACCO, JOSÉ A. (Fallos 251:177) Marcas – Prescripción. 100

CHISSOTTI HNOS SOC. Y CÍA. C/ BARÓN DE RIO NEGRO. SOC. DE RESP. LTDA. (Fallos 193:97) Marcas – Oposición - Uso – Plazo 105

CORONA HÉCTOR S. C/ CORONA JUAN E. (Fallos 192:197) Marcas- Oposición- Uso-Plazo. 106

KLOTZ, VICTOR KLOTZ C/ GUTIERREZ, LAMAR Y CÍA (Fallos: 62:144) <i>Marcas-Plazo.</i>	106
CASA ENRIQUE SCHUSTER SAIC C/ SCHUSTER Y CIA. S/OPOSICION NOMBRE COMERCIAL (Fallos: 255:52) <i>Oposición-Confusión-Consumidores.</i>	116
CASA ENRIQUE SCHUSTER S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL C/ TE-LUX CIA. DE LAMPARAS ELECTRICAS S.R.L. S/ OPOSICION INFUNDADA AL REGISTRO DE LA MARCA “RECONQUISTA” (334.833) (Fallos: 320:272) <i>Oposición-Confusión-Principio de Especialidad.</i>	116
JUANA ECHEMENDI DE SEMINARIO C/ CARLOS SEMINARIO Y OTROS S/ FALSIFICACION DE MARCAS DE FÁBRICA (23-7-1895- Fallos: 60:231) <i>Marcas- Uso- Confusión.</i>	124
CARLOS GALLI Y OTRO (Fallos: 287:232) <i>Competencia- Falsificación de Marcas.</i>	152
INSTITUTO SIDUS S.R.L. C/ MC NEIL LABORATORIOS INC.” (Fallos: 262:548) <i>Marcas- Registro de la Marca- Especialidad.</i>	155
AUTOPOINT COMPANY S.A. C/ GELLER HNOS. (Fallos: 227:223) <i>Marcas – Designación.</i>	157
THE GOODYEAR TIRE Y RUBBEN COMPANY C/ FERRARA FELIPE Y OTROS (Fallos: 211:1798). <i>Marcas – Oposición.</i>	157
MESSERER, WALTER C/ SUESS S.R.L. S/ NULIDAD DE PATENTES (Fallos: 301:991) <i>Patentes-Nulidad- Interés Legítimo.</i>	269
DURANTI, FRANCO C/ SUPRAMAR S.A. S/ NULIDAD DE PATENTES. (Fallos: 284:197) <i>Patentes de invención- Caducidad.</i>	270

SITIO WEB DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<http://www.csjn.gov.ar/> • <http://www.cij.csjn.gov.ar/>

• NOVEDADES**• JURISPRUDENCIA**

— *Consulta temática en sumarios-fallo y dictamen (1863 a septiembre 2012)*

— *Consulta Fallos completos - Tomos 1 a 307 (1863-1985)*

— *Consulta de textos Fallos completos (a partir de 1994 / Nuevo Valor Agregado a partir del 1/2/2012)*

Sin sumarios

— *Boletines de Jurisprudencia*

MARCAS**SIGNOS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES**

Nombre comercial – Legislación aplicable.

New Zealand Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, Aníbal Germán s/ nulidad de marca. Daños y perjuicios. 03/04/2001 – Fallos: 324:951.

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la sentencia de primera instancia y consideró prescripto el derecho de la actora a solicitar la nulidad del registro de la marca “AllBlack’s”, otorgado en 1980 y 1981 y confirmó el rechazo de la renovación solicitada.

La actora interpuso recurso extraordinario. La Corte revocó la sentencia.

En su voto el juez Moliné O’Connor remitió a los fundamentos de la causa “Marriot” (Fallos: 314:1048).

El juez Petracchi en su voto sostuvo que en los casos de copias serviles con, fundamento en el concepto moralizador del art. 953 del Código Civil se había querido evitar en el ámbito del derecho marcario, la subsanación del acto inmoral por el transcurso del tiempo. Por su parte, el juez Vázquez en su voto opinó que si un titular local de una designación de actividades tiene derecho, en caso de conflictos de propiedad industrial suscitados en otro país unionista, a exigir para sí la protección que le brinda el Convenio de París, no menos debe reconocerse a un cualquier unionista extranjero cuando el conflicto se presenta en la República Argentina y ello habrá de ser así aun en el caso de que invocara la titularidad en el uso de una denominación o vocablo que para la ley argentina no sea propiamente un nombre comercial sino una designación de actividades. La referencia que en el convenio se hace del “nombre comercial” resulta una mera referencia genérica susceptible de abarcar las distintas variedades o modalidades que están presentes en las legislaciones de las diferentes naciones.

Algunas cuestiones planteadas

- a) *Tratados internacionales – Propiedad industrial.*
- b) *Nombre comercial – Legislación.*
- c) *Nombre comercial – Competencia desleal.*
- d) *Marcas – Actividades comerciales.*
- e) *Derecho comercial – Protección.*
- f) *Buena fe – Interpretación de los tratados.*

g) *Nulidad – Prescripción.*

h) *Consumidores – Nombre comercial.*

■ **Estándar aplicado por la Corte**

- La legislación argentina cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial -cuyo art. 8° deja abierta la determinación de las condiciones de protección que en su ámbito corresponderán al nombre comercial-, al establecer normas que tutelan a las designaciones, denominación que cubre a la figura que el convenio llama nombre comercial.

- La ley 22.362 pretendió adecuar la normativa interna a las disposiciones del Convenio de París ampliando el régimen del llamado nombre o designación comercial por entender que su ámbito era limitado, posibilitando la inclusión de las designaciones de actividades, lo que conduce a interpretar que aquéllas debían ser susceptibles de protección.

- Las “designaciones” a las que se refiere la ley 22.362, que sustituyeron a los nombres comerciales a los que se refería la ley 3975, se encuentran tuteladas por el art. 10 bis, párrafo 3° del Convenio de París en cuanto obliga a que en supuestos de competencia desleal, se prohíba cualquier “acto” que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

- La designación “AllBlacks” se trata de una denominación que goza de valor patrimonial al desarrollarse alrededor del rugby actividades comerciales de significación económica, como contratos entre jugadores y clubes, contratos publicitarios, protección marcaria de las denominaciones y signos distintivos de los diferentes equipos, así la designación de tales actividades cumple un papel destacado en la identificación de los productos vinculados a ellas.

- La profesionalización del deporte, así como la extraordinaria comercialización de la actividad deportiva, tienen implicancias en los distintos sectores en que se divide el ordenamiento jurídico, especialmente en el derecho mercantil y dado que poseen un sustancial valor económico, merecen la protección que les brinda el Convenio de París.

- Una interpretación de buena fe del Convenio de París que siempre debe regir en materia de tratados (arts. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969) obliga, en los términos del art. 6° bis, inc. 3° a anular las marcas que constituyan la imitación de designaciones que la autoridad competente del país de registro estime notoriamente conocidas en esa jurisdicción.

- Al probarse que el pretendido titular de la marca “AllBlacks” se beneficiará con la fama del equipo de rugby la marca de la demandada constituye una copia servil de una designación perteneciente a un tercero, por lo que al ser un acto de nulidad absoluta originada

en un acto de mala fe, deviene imprescriptible, art. 6° bis, inc. 3° del Convenio de París.

- Los principios y fundamentos de la legislación marcaria, apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas prácticas comerciales a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la función individualizadora ínsita en el derecho, al uso exclusivo del nombre comercial. El criterio estricto que establece el Convenio de París para aquellos actos en los que media mala fe es concordante con los principios generales del derecho y con la regla moral establecida en el art. 953 del Código Civil.

Texto del fallo

Dictamen del Procurador General de la Nación:

Suprema Corte:

- I -

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al considerar prescripto el derecho de la actora, revocó la decisión del juez de primera instancia del fuero, que había hecho lugar a la nulidad del registro de la marca “AllBlacks” otorgado en 1980 y 1981, reclamada por la New Zealand Rugby Football Union (ver fs. 265/270).

Para así decidir, coincidió, en lo medular de la cuestión planteada, con el aludido juez, en que el demandado no podía desconocer el término “ALL BLACKS”, motivo por el que concluyó que el registro de la marca importó una copia servil teñida de mala fe.

Sin embargo, señaló que el Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, tutela a las “denominaciones comerciales” y no a cualquier designación. En virtud de ello, sobre la base de que no se encuentra probado que la denominación de la actora constituya una marca o un nombre comercial, concluyó que el régimen sobre prescripción que regula el art. 6° bis de ese acuerdo internacional, no se aplica al caso.

Acordó también, que la actora cuenta con la protección del art. 27 de la ley 22.362, y, consecuentemente, aplicó el plazo decenal previsto en su art. 25, al estimar que existe en nuestro ordenamiento positivo una norma que regula la materia. Declaró, por lo tanto, prescripta la acción respecto del registro otorgado originariamente -1980, 1981- pero confirmó el rechazo de la renovación solicitada por acta N° 1.801.939.

- II -

Contra tal pronunciamiento, se alzó la actora, planteando recurso extraordinario a fs. 274/288, el que fue concedido a fs. 291.

Fundamenta el apelante la procedencia formal del recurso, en que se halla en tela de juicio la aplicación de normas federales y la decisión, además de causarle un gravamen irreparable, no se ajusta a la razón, toda vez que la alzada efectuó una errónea inteligencia y aplicación de la Ley de Marcas 22.362, así como del Convenio de París, ratificado por ley 17.011, con lo que se configura, además, un presupuesto de arbitrariedad que a la postre violenta un derecho amparado por la Constitución Nacional, como es el de propiedad

sobre una designación notoria.

Aduce el agraviado, que en los considerandos de su sentencia, el a quo parte del principio de que el demandado jamás podría desconocer la existencia del equipo de rugby “All-Blacks”, y que, por ende, tal registro importó una copia servil teñida de mala fe, aserto que, en definitiva, vino a reconocerle un derecho de propiedad exclusivo y excluyente sobre tal designación.

Manifiesta, por otra parte, que se admite que el nombre “AllBlacks” merece la protección del art. 27 de la ley 22.362, cuya normativa resguarda al titular de una designación notoria, y que la sentencia recurrida es arbitraria toda vez que se aparta de la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que no puede convalidarse derecho alguno sobre una marca, si éste tiene origen en una conducta contraria al art. 953 del Código Civil.

Finalmente, agrega que la sentencia de cámara conlleva a una paradoja, puesto que la denominación que identifica al equipo neozelandés se encuentra desdoblada en cabeza de dos titulares distintos, la New Zealand Rugby Football Union y el señor Aníbal Germán Ceballos, provocando así, una situación contradictoria con los más elementales principios en materia marcaria, cual es el de la exclusividad que todo titular posee sobre la designación que le pertenece.

- III -

De las constancias de la causa surge que el demandado registró la marca “AllBlack’s” en las clases 9 y 16, bajo el n° 1.023.538 de la clase 25 del nomenclador marcario internacional.

En esa situación, a fs. 8/22 se presentó por apoderado la New Zealand Rugby Football Union iniciando demanda el 9 de marzo de 1993, a efectos de solicitar la declaración de nulidad de los referidos registros y que se declare infundada la solicitud del demandado a efectos de renovar la misma marca para distinguir “camisas, ropa interior, medias, calzados y ropa especialmente diseñados para la práctica de deportes, confecciones de pieles naturales e imitación”.

Se manifestó, por otro lado, que la New Zealand Rugby Football Union congregaba a todas las entidades vinculadas al rugby de Nueva Zelanda y que el equipo representativo de ese país son los “ALL BLACKS”, destacando ser que era uno de los mejores en el mundo del rugby y que se distingue con una casaca negra con el helecho de plata.

Conferido el traslado, el demandado resistió la pretensión y opuso la excepción de prescripción, con fundamento en el art. 25 de la ley 22.362. Negó la invocada trascendencia y popularidad del equipo representativo de Nueva Zelanda y sostuvo que a la época de su solicitud apuntó a dos marcas “AllBlacks” y “Todo Negro”, lo cual revelaba que la intención estuvo dirigida a un color y no al mencionado equipo deportivo.

A fs. 240/243, obra la sentencia dictada por el juez de primera instancia, que acogió la demanda incoada por el actor y declaró la nulidad de la marca “AllBlack’s” registrada bajo el número 1.023.538 en la clase 25 del nomenclador internacional otorgada originalmente en 1980 y 1981.

Asimismo, declaró fundada la oposición deducida por la actora al registro de la marca.

A su vez, cabe destacar que la sentencia se apoyó en el hecho de que si bien la actora

no acreditó que la denominación “AllBlacks” sea una marca registrada en algún país, ni demostró que se trataba de un nombre comercial, por lo que declaró inaplicable el Convenio de París, ratificado por la República Argentina en 1966. Consideró no obstante que la denominación “AllBlacks” puede estar incluida dentro de la definición del art. 27 de la Ley de Marcas. Reconoció asimismo, que la denominación del equipo neozelandés era notoria e interpretó que el demandado no pudo desconocer dicha notoriedad y que en realidad quiso aprovecharse de la fama ganada por el citado equipo. Por lo tanto, concluyó que era una copia servil, teñida de mala fe e hizo aplicación del art. 953 del Código Civil, haciendo lugar a la demanda.

Esta decisión de acuerdo con lo expuesto en el punto primero, fue revocada parcialmente por el tribunal de alzada, con el alcance que allí se indica.

- IV -

En mi parecer, el recurso extraordinario es procedente en lo formal, toda vez que el apelante cuestiona el alcance e interpretación de la ley 22.362 y del Convenio de París, ratificado por la ley 17.011, de evidente naturaleza federal.

Establecido ello, en orden a la interpretación de las normas cuya inteligencia se debate en el sub lite, conviene señalar, en primer término, que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Argentina mediante ley nacional 17.011, impone a los países miembros de la unión, el establecimiento de un plazo de prescripción mínimo de cinco años para reclamar la anulación de marcas, (art. 6° bis, inc. 2°). El mencionado acuerdo internacional, también indica que no se fijará plazo cuando se trata de reclamar la anulación de las marcas registradas o utilizadas de mala fe (inc. 3°).

En segundo lugar, de la inteligencia de los párrafos 2° y 3° del art. 6° bis, surge que se establecen plazos mínimos de prescripción de las acciones para solicitar la cesación de uso y la nulidad previstas en el párrafo 1°, pero cuando se trata de marcas registradas o utilizadas de mala fe, no se fija término a dicho fin. En tales condiciones, no cabe sino concluir que en el marco del mencionado tratado en tales supuestos, dicha acción es imprescriptible.

Cabe observar, también, que una interpretación extensiva del Convenio de París en su art. 6° bis obliga a la invalidación de marcas que constituyan la imitación de designaciones -comerciales o no- que la autoridad competente del país de registro estime notoriamente conocidas en esa jurisdicción.

Por otra parte, en cuanto se refiere a nuestro ordenamiento, la Ley de Marcas y Designaciones 22.362, dispone en su art. 25, que la acción de nulidad prescribe a los diez años de registrada la marca, mientras el art. 24 de dicha ley 22.362 en su inc. b, establece que son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

Ahora bien, en este contexto, cabe razonablemente considerar que la sanción de la ley 22.362, no implicó la modificación de las soluciones previstas en la materia por el mencionado acuerdo internacional, sino que, por el contrario, mediante dicho cuerpo legal, el legislador, tal como surge de la propia exposición de motivos de esta ley, pretendió adecuar nuestra normativa interna a las disposiciones del Convenio de París, aprobado mediante ley 17.011.

Es necesario poner de relieve, asimismo, que en el improbable supuesto que se considerara que la norma interna se opone a las soluciones previstas en el tratado internacional, no denunciado por nuestra Nación, y por tanto, plenamente vigente, ello debió llevar al tribunal a quo a aplicar la norma de mayor jerarquía, según lo dispuesto por el art. 75, inc. 22, primera parte, de la Constitución Nacional.

Por ello, en mi criterio, el mencionado plexo legal permite concluir que para ambos cuerpos normativos, la marca no se puede registrar cuando se trata de una copia servil y por ende está originada en un acto de mala fe, desde que en dichos casos, se está sin lugar a dudas frente a un supuesto de nulidad absoluta, que motiva que la acción devenga imprescriptible.

- V -

Cabe poner de relieve que la finalidad primordial de la legislación marcaria, reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fe del consumidor. Por tanto del juego armónico de ambos sistemas normativos se desprende que, en rigor, no se contraponen sino que, por el contrario, se complementan. El art. 6° bis del Convenio de París dispone expresamente la inexistencia de plazo de prescripción para supuestos como el aquí estudiado de marcas registradas de mala fe, prima facie nulas de nulidad absoluta. En ese contexto, considero, por el contrario, que el art. 25 de la Ley de Marcas, se refiere exclusivamente a los casos de nulidad relativa, por ser susceptibles de confirmación. La acción de nulidad, entonces, sólo en esos supuestos, tendría un plazo de prescripción; una interpretación contraria, en cambio, llevaría a concebir que los interesados pueden convalidar actos contrarios a la moral, las buenas costumbres y buena fe, en los cuales el Estado está obviamente interesado en invalidar.

Acordado, entonces, que ambos cuerpos normativos se complementan, nada es obstáculo a la plena vigencia de los principios generales del derecho y, en especial, de la regla moral reconocida en el art. 953 del Código Civil. En ese marco, la interpretación del a quo de las normas mencionadas no se ajusta al auténtico sentido que les quiso otorgar el legislador.

- VI -

Corresponde, de otro lado, poner de resalto que, como lo tiene dicho V.E., por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio que, a través de una adecuada hermenéutica se indague acerca de su sentido jurídico. Esta investigación no debe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la interpretación razonada y sistemática así lo requiere (conf. Fallos: 292:181; 293:528; 300:417 y muchos otros).

Vale recordar, a todo evento, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Fromageries Bel S.A. c/ Enrique Ivaldi s/ nulidad” (Fallos: 253:267) sostuvo dicho principio en la materia, al confirmar la sentencia que sancionaba con nulidad a la copia servil de una marca extranjera.

También es correcto hacer mérito que, de la prueba producida en autos, surge acreditada la importancia y notoriedad del equipo representativo de Nueva Zelanda, los “AllBlacks”, que el rugby como deporte es reconocido en forma general y notoria en nuestro país desde hace tiempo y que la fama ganada por el equipo neozelandés en ese ámbito es

palmaria, motivo por el que no puede dejar de considerarse que el público consumidor necesariamente ha de interpretar que la indumentaria y productos “AllBlacks” no pueden dejar de provenir de dicho origen, y es lógico por tanto suponer que el pretendido titular de la marca se beneficiaría en definitiva con la fama del citado equipo de rugby de Nueva Zelanda, dando lugar a la figura jurídica del enriquecimiento sin causa, como resultado de un acto ilícito.

- VII -

En tal sentido consta el precedente de V.E. en los autos “Christian Dior S.A. c/ Mampar S.A. s/ cese de uso demarcas y op. inf. reg. de marcas”, C.140, L.XXI., sentencia del 31 de marzo de 1987, en el cual se decretó la nulidad de la solicitud de la marca “Christian Dior”, registrada en la

clase 11, y usada para mamparas de baño, clase en que la reconocida firma francesa no tenía registro alguno, no había usado la marca para esos productos, ni tampoco tenía registro en otra clase con la que hubiera una superposición. Sin embargo, en dicha causa se sostuvo que se daba por probada la intención de inducir a engaño al público consumidor al recurrir a una copia servil de la prestigiosa marca de la actora, en abierta violación del art. 953 del Código Civil y del art. 24, inc. b, de la Ley de Marcas.

Nuestra doctrina ha definido a la marca como el signo que distingue un producto de otro, o un servicio de otro. Es así que, cuando hablamos de una marca notoria, asociamos de inmediato un producto y aquélla indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción. Esto lleva a interpretar, que la marca cumple con una función distintiva que le permite al consumidor comprar un producto en vez de otro y saber quién es su fabricante. Será para muchos un factor esencial y determinante al momento de adquirirlo.

A partir de ello, teniendo en cuenta que según la doctrina, la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas o designaciones, el lograr el mencionado status implica un nivel de aceptación por parte del público consumidor que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto, servicio o, como en el caso de autos, la fama deportiva de los “AllBlacks”.

En mi opinión, para que haya notoriedad la designación debe ser conocida por la mayor parte del público, sea o no consumidor, lo que incluye a eventuales consumidores. En el caso de los “AllBlacks”, como lo que venimos sosteniendo, la reconocida fama ganada por el mencionado equipo es manifiesta, e incluso la canción que los distingue es conocida, de modo amplio gracias a la publicidad de una reconocida tarjeta de crédito.

En reiteradas oportunidades, nuestra jurisprudencia ha dicho al respecto que la protección a las marcas o designaciones notorias, tiene como finalidad, en primer término, la protección al público consumidor del error en que sería inducido respecto del origen del producto; y en segundo lugar, al titular de tal marca o designación.

De lo expuesto se deduce que el derecho adquirido por la marca oponente, de clara notoriedad, debe privilegiarse frente a una mera expectativa que presupone la solicitud de quien pretende lograr su registro, precisamente porque, siendo grande su difusión y su empleo, cualquier situación de duda debe favorecer a la primera.

Es bueno señalar, a todo evento, que la notoriedad de una marca, es más, de una mera de-

signación, medie o no registro en el país o en el extranjero, no requiere prueba; desde que si fuera necesario acreditarla entonces pondría de por sí en evidencia que ella no existe. Así lo ha reconocido la jurisprudencia, al sostener que la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de una importante mayoría y no requiere, por tanto, de prueba específica. Los antecedentes expuestos permiten descalificar sin más el argumento de la quo relativo a que la actora no ha demostrado que su denominación constituya una marca o nombre comercial.

- VIII -

Corresponde ponderar, asimismo, que al referirse las normas marcarias al “nombre” de una persona, lo hacen con un alcance amplio, comprensivo del seudónimo o del apellido (y no solamente del conjunto integrado por el nombre de pila y el apellido cuando han adquirido notoriedad), porque esta es la interpretación que mejor se aviene con la finalidad de la legislación. Así se sostuvo en el precedente “Lacoste” al señalar que en materia de marcas el seudónimo cuando adquiere notoriedad, goza de la tutela del nombre (sentencia del 6 de julio de 1989, en autos “Lacoste, Jean René c/ Modart S.A.C.I.F. e I.”, Fallos: 312:1171).

Ha señalado la doctrina, a su vez, que es maniobra conocida, la de registrar una marca o la designación extranjera notoria en un país donde aún no ha sido registrada, y utilizarla usufructuando así el prestigio de un tercero, o de esperar que el verdadero titular intente comerciar con la misma y al impedirlo el registro previo, se vea obligado a comprarla.

En el caso de autos, es fácil advertir que se trata de un acto contrario a la moral, a la buena fe y a los sanos principios que deben regir la competencia comercial, pues cuando se habla de “AllBlacks”, es inevitable no pensar que se alude al equipo neozelandés, lo que nos lleva a concluir que en supuestos como el de autos nos hallamos frente a un caso nítido de apropiación indebida de una marca.

De igual modo nuestra jurisprudencia ha dicho, que en casos excepcionales, puede un comerciante extranjero pedir la nulidad de una marca argentina si ésta resulta una copia servil de la suya otorgada en otra nación, siempre que concurra al supuesto de evidente abuso o mala fe o que la actitud de quien obtuvo el registro implique el eventual usufructo del prestigio de la marca extranjera, sin que influya la circunstancia que la inscripta en el país, no se hubiese efectivamente utilizado, así como que, en circunstancias excepcionales, puede un comerciante extranjero pedir la nulidad de la marca argentina, si resulta una imitación servil de la conocida, utilizada u otorgada en otra u otras naciones, extremos que en mi criterio se dan en el caso de autos.

Frente a esta conclusión carece de relevancia, por ende, dilucidar cuál de los plazos establecidos es el que debe computarse para determinar la prescripción para accionar, al encontrar sustento el indebido uso del nombre cuestionado en un acto de manifiesto carácter nulo, de nulidad absoluta, como es la copia servil de una designación notoria que pertenecía a un tercero, y por tanto la acción para resguardarse de su perjuicio deviene imprescriptible, conforme al art. 6° bis, inc. 3°, de la ley 17.011.

Por todo ello, opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto a fs. 274/283 y revocar el decisorio apelado con los alcances señalado en el presente dictamen. Buenos Aires, 30 de septiembre de 1999. NICOLAS EDUARDO BECERRA.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 3 de abril de 2001.

Vistos los autos: “New Zealand Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, Aníbal Germán s/ nulidad de marca. Daños y perjuicios”.

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al revocar lo resuelto en la instancia anterior, consideró prescripto el derecho de la actora a solicitar la nulidad del registro de la marca “AllBlack’s” otorgado en 1980 y 1981, confirmando, por el contrario, el rechazo de la renovación solicitada por acta n° 1.801.939. Contra tal pronunciamiento se interpuso el recurso extraordinario, parcialmente concedido a fs. 291.

2°) Que la cámara entendió que el demandado no podía desconocer la notoriedad internacional de la designación “AllBlacks”, por lo que el registro de la marca importó una copia servil teñida de mala fe. Señaló, sin perjuicio de ello, que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sólo tutelaba a las “denominaciones comerciales” y no a cualquier designación y, por ende, al no constituir la denominación de la actora ni una marca ni un nombre comercial, no resultaba aplicable al caso de autos el régimen sobre prescripción regulado por el art. 6° bis del citado convenio, en cuanto prevé la imprescriptibilidad de la acción para obtener la anulación de marcas registradas de mala fe.

Concluyó que si bien la actora contaba con la protección del art. 27 de la ley 22.362, la acción se encontraba prescripta por aplicación del plazo decenal del art. 25 de dicho cuerpo normativo, sin que correspondiera acudir al standard del art. 953 del Código Civil para resolver la acción de nulidad.

3°) Que el recurso extraordinario es formalmente procedente, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la aplicación e inteligencia del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por ley 17.011, y de la ley de marcas y designaciones n° 22.362, y la decisión del a quo ha sido adversa al derecho de naturaleza federal invocado por el apelante.

4°) Que la recurrente pretende proteger y defender adecuadamente la “designación comercial” con la que se identifica al seleccionado nacional del rugby de Nueva Zelanda ya todos aquellos artículos deportivos que giran en torno a tal conjunto. Afirma que, de acuerdo al art. 6° bis, inc. 3° del Convenio de París, estaría en condiciones de reclamar en cualquier tiempo la anulación de la marca del demandado dado su registro de mala fe.

5°) Que cabe recordar que, en lo sustancial, los jueces de la causa concluyeron que dicho

convenio internacional era inaplicable al caso pues en la enumeración que su art. 1º, ap. 2º, hace de diversos institutos de la propiedad industrial, no aparecen mencionadas las designaciones de actividades a las que sí hace referencia el art. 27 de la ley 22.362- y que la actora no había probado que “AllBlacks” estuviera registrada como marca en algún país, ni que fuera un nombre comercial.

6º) Que corresponde entonces determinar si la actividad de la aquí actora puede ser incluida en los términos de la convención.

7º) Que el art. 1º, ap. 2º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por la República Argentina mediante la ley 17.011) menciona al nombre comercial como un objeto de la propiedad industrial protegido por el convenio.

Asimismo el art. 8º del citado tratado señala que “...el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de un registro, ya forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

8º) Que se trata de una disposición de gran amplitud, que deja abierta a los países que forman parte de la unión la determinación de las condiciones de protección que en su ámbito corresponderán al nombre comercial. La legislación argentina cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Convenio de París al establecer normas que tutelan, bajo tal legislación, a las “designaciones”, denominación que cubre a la figura que el citado convenio llama nombre comercial.

9º) Que, en efecto, con el dictado de la ley 22.362 el legislador pretendió adecuar la normativa interna a las disposiciones del Convenio de París, aprobado mediante la ley 17.011. Entre tales innovaciones, se amplió, según surge de la exposición de motivos, el régimen del llamado nombre o designación comercial por entender que su ámbito era limitado, posibilitando la inclusión de las designaciones de actividades, lo que conduce a interpretar que, frente a las exigencias del citado convenio, aquéllas debían ser susceptibles de protección.

10) Que, en tales condiciones, cabe concluir que las “designaciones” a las que se refiere la ley 22.362 han sustituido, con otra denominación, a los nombres comerciales a los que se refería la derogada ley 3975, por lo que les resultan aplicables las disposiciones del Convenio de París que protegen al “nombre comercial”. Asimismo, la tutela de estas “designaciones” también se encuentra comprendida en el art. 10 bis, párrafo 3º, del citado convenio en cuanto obliga a los países de la unión, en supuestos de competencia desleal, a prohibir cualquier “acto” que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

11) Que en el caso de autos no cabe duda de que la protección de la designación que intenta la actora cumple, entre razones de otro orden, una función económica en el sentido amplio que el citado convenio atribuye al término comercio; es decir, se trata de una denominación que goza de valor patrimonial. Es notorio que alrededor de esta clase de deportes se desarrollan actividades comerciales de significación económica, como contratos

suscriptos por los jugadores con los clubes y uniones, contratos publicitarios, protección marcaria de las denominaciones y signos distintivos de los diferentes equipos, de modo tal que la designación de tales actividades cumple un papel destacado en la identificación de los productos vinculados a ellas.

Es que el fenómeno de la profesionalización del deporte, así como la extraordinaria comercialización de la actividad deportiva, tienen implicancias en los distintos sectores en que se divide el ordenamiento jurídico, especialmente en el derecho mercantil y dado que poseen un sustancial valor económico merecen la protección que les brinda el citado convenio.

12) Que el Convenio de París en su art. 6º bis obliga a anular las marcas que constituyan la imitación de designaciones que la autoridad competente del país de registro o de uso estime notoriamente conocidas en esa jurisdicción. El mencionado acuerdo establece en su inc. 2º un plazo mínimo de cinco años a contar de la fecha del registro para reclamar la anulación de marcas notorias y en su inc. 3º establece que no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. Ello significa que, en el marco del mencionado tratado, tales supuestos son imprescriptibles.

13) Que una interpretación de buena fe del Convenio de París que siempre debe regir en materia de tratados (arts. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969) obliga, en los términos del art. 6º bis, inc. 3º a anular las marcas que constituyan la imitación de designaciones que la autoridad competente del país de registro estime notoriamente conocidas en esa jurisdicción.

14) Que tal como lo señala el señor Procurador General y es destacado por los jueces de la causa, de la prueba producida en autos surge acreditada la notoriedad del equipo representativo de Nueva Zelanda, los “AllBlacks”, que el rugby como deporte es reconocido en forma general y notoria en nuestro país desde hace tiempo, y que la fama ganada por el citado equipo en ese ámbito es palmaria. Ello trae como lógica consecuencia la confusión en el público consumidor respecto de la indumentaria deportiva que fabrica y comercializa la demandada y es lógico suponer que el pretendido titular de la marca se beneficiará en definitiva con la fama del equipo de rugby de Nueva Zelanda.

15) Que tales circunstancias llevan a la conclusión de que la marca de la demandada constituye una copia servil de una designación perteneciente a un tercero, por lo que al ser un acto de nulidad absoluta originada en un acto de mala fe, deviene imprescriptible, de conformidad con el art. 6º bis, inc. 3º del Convenio de París.

16) Que, por lo demás, cabe recordar que los principios y fundamentos de la legislación marcaria, apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas prácticas comerciales a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la función individualizadora ínsita en el derecho, al uso exclusivo del nombre comercial. En este sentido el criterio estricto que establece el Convenio de París para aquellos actos en los que media mala fe, es concordante con los principios generales del derecho y, en especial, con la regla moral establecida en el art.

953 del Código Civil.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el señor Procurador General se hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia. Con costas. Notifíquese y devuélvanse. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (según su voto)- CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto)- ANTONIO BOGGIANO – GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (según su voto).

VOTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR

Considerando:

Que en cuanto resultan coincidentes con la doctrina del precedente de Fallos: 314:1048 y sus citas -cuya aplicación resulta suficiente para resolver la controversia planteada en el sub examine-, esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de la Nación que antecede, a los cuales corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia de fs. 265/270 en cuanto fue materia de queja. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Notifíquese y remítase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI

Considerando:

1º) Que en el capítulo III del dictamen del señor Procurador General de la Nación se reseñan los escritos de demanda y contestación, así como la sentencia de primera instancia dictada en el sub lite. En los capítulos I y II del mencionado dictamen, se resumen la sentencia de cámara y el escrito de recurso extraordinario de la actora, respectivamente. A esos tres capítulos cabe remitirse y darlos por reproducidos, en razón de brevedad.

2º) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al considerar el recurso extraordinario citado supra, expresó: “[e]n estos autos se encuentra debatida la inteligencia de varias normas de la ley 22.362, que revisten carácter federal, (no existe, en cambio, una crítica a la cláusula del tratado internacional que se examina en la sentencia), por cuya razón los alcances que fueron otorgados a aquéllas [las “varias normas de la ley 22.362”] en la decisión recurrida suscitan cuestión de esa naturaleza bastante a los fines de habilitar la vía excepcional prevista en el art. 14 de la ley 48, toda vez que la decisión definitiva fue adversa a las pretensiones de la recurrente...”(fs. 291). Después de denegar el recurso en la parte relativa a los agravios por arbitrariedad, la resolución concluyó declarando “[...] admisible el recurso extraordinario interpuesto, únicamente en cuanto encuentra fundamento en la norma federal indicada [la ley 22.362]

y desestimarlos en orden a la arbitrariedad alegada” (loc. cit.).

3º) Que en esa decisión el a quo es muy claro en cuanto a no habilitar la instancia extraordinaria en lo concerniente a la inteligencia del tratado internacional (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial-Acta de Lisboa- aprobado por la ley 17.011). El fundamento dado fue que en el recurso no existía “una crítica a la cláusula del tratado internacional que se examina en la sentencia”. Lo resuelto -que importó juzgar que el recurso estaba, en este punto, desierto- significó aplicar la reiterada jurisprudencia de esta Corte según la cual el recurso extraordinario es improcedente (en este caso, parcialmente) cuando no contiene una crítica concreta y razonada de todos los argumentos en que se apoya el fallo que se impugna (Fallos: 314:1440, entre muchos otros).

4º) Que la apelante consintió esa resolución, pues ni siquiera intentó promover un recurso de hecho que eventualmente pudiera abrir la instancia de excepción para la consideración del tema antes mencionado. En consecuencia, ha quedado firme la decisión de la cámara en cuanto a que “[...] dicho Convenio (confr. arts. 8 y 9) tutela a las ‘denominaciones comerciales’ y no a cualquier denominación, como es la que en este caso nos ocupa, que designa a un equipo de rugby, pero que no se ha probado que constituya una marca o un nombre comercial” (fs. 266). Por lo tanto -siguió diciendo el a quo- “el régimen de dicho acuerdo internacional queda excluido en el presente caso y, consecuentemente, no cabe recurrir a la imprescriptibilidad que el art. 6 bis, inc. 3, prevé de registración de mala fe de una marca notoria o bien de un nombre comercial que tenga igual cualidad” (loc. cit.).

5º) Que, por lo tanto, la instancia extraordinaria ha quedado circumscripita a la interpretación del derecho marcario argentino (confr. art. 14, inc. 3º de la ley 48).

Si bien es cierto que el a quo ha reconocido -como también lo había hecho el juez de primera instancia- que en el sub examine se está en presencia de la copia servil “teñida de mala fe” de un signo ajeno, ha desconocido que el caso deba ser tratado como un supuesto de nulidad absoluta. Considero, por lo tanto, que era aplicable el art. 25 de la ley 22.362, que establece un plazo de prescripción de diez años.

Ello no se compadece con la jurisprudencia de esta Corte. En efecto, en el caso transcrito en Fallos: 315:2370 el Tribunal recordó que en los casos de copias serviles había elaborado una línea jurisprudencial, con fundamento en el concepto moralizador del art. 953 del Código Civil, respecto de la legislación marcaria, la cual carecía entonces de previsión específica lo mismo que la actualmente vigente ley 22.362 (considerando 8º, e igual considerando del voto concurrente del juez Nazareno). Aclaró que esa jurisprudencia ha querido evitar en el ámbito del derecho marcario -mediante el recurso a los principios esenciales del orden jurídico- un resultado que calificó como “repugnante”: “la subsanación del acto inmoral por el transcurso del tiempo” (considerando 9º, e igual considerando del juez Nazareno).

Queda claro, por lo tanto, que el fallo apelado, en tanto consagra el carácter prescriptible de la acción de nulidad deducida por la actora, se ha apartado de la doctrina expresada precedentemente y debe ser dejado sin efecto en ese punto.

Por ello, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, con los alcances indicados precedentemente. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corresponda, se dicte nuevo fallo con arreglo a este pronunciamiento. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ

Considerando:

1º) Que New Zealand Rugby Football Union Inc., con domicilio real en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, invocando la titularidad de la designación “AllBlacks” con la que identifica internacionalmente al seleccionado nacional de rugby neozelandés, promovió la presente demanda a fin de que se decrete la nulidad de la marca “AllBlack’s” que en nuestro país registró el señor Aníbal Germán Ceballos para identificar “confecciones de uso exterior en general” protegidas por la clase 25 del nomenclador (título n° 1.023.538, con renovación según acta n° 1.802.031), así como fundada la oposición que dedujo respecto de la solicitud de registro de la marca “AllBlack’s” efectuada por la misma persona para distinguir otros productos de la citada clase 25 (acta n° 1.801.939).

Que esa pretensión fue resistida por el demandado invocando su buena fe tanto en la obtención del registro cuya invalidez se persigue, como respecto de la solicitud de inscripción a cuyo trámite se opuso la actora, sin perjuicio de lo cual invocó la prescripción de la acción de nulidad en función de lo previsto por el art. 25 de la ley 22.362.

2º) Que la sentencia de primera instancia concluyó que la actora había acreditado en autos que “AllBlacks” era una designación de actividades en los términos del art. 27 de la ley 22.362 y que, además, era mundialmente conocida por identificar la actividad deportiva que desarrolla el equipo nacional de rugby neozelandés, pero estimó que al no estar registrada como marca en ningún país, ni constituir un nombre comercial, no podía merecer la protección que brinda el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (texto según la revisión realizada en Lisboa en 1958). No obstante ello, consideró que el demandado no pudo desconocer la notoriedad internacional alcanzada por dicha designación y que, entonces, su registro por aquél como marca propia con una escritura mínimamente diferente, pero con identidad fonética, había resultado intencional y de mala fe. En ese contexto, y por entender vulnerado el art. 953 del Código Civil, declaró que la acción de la actora no se hallaba prescripta y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda en todos sus términos (fs. 240/243).

3º) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal aceptó como válida la afirmación dada por el juez en cuanto a que el caso no estaba regido por el Convenio de París habida cuenta de que, según se expuso, dicho ordenamiento internacional sólo se refiere a la protección de marcas y nombres comerciales, y no a las designaciones mencionadas por el art. 27 de la ley de marcas argentina. Como consecuencia de ello, descartó la posibilidad de recurrir al art. 6º bis, inc. 3º, de la citada convención en cuanto prevé la imprescriptibilidad de la acción para obtener la anulación de marcas registradas de mala fe y, en su lugar, juzgó aplicable el plazo de prescripción por diez años estatuido por el art. 25 de la ley 22.362, en el entendimiento de que tal norma admite aplicación respecto de la acción de nulidad de registro marcario logrado por quien no pudo ignorar la pertenencia del signo en cabeza de un tercero ya que, según reflexionó, no

cabría entender que todo supuesto de copia servil de signo ajeno dé lugar, sin más, a una hipótesis de nulidad absoluta, ni que aun dándola la solución sea siempre la imprescriptibilidad de la acción tendiente a su declaración, dependiendo ello de lo que dispongan en cada caso las normas que regulan el instituto de la prescripción. Al concluir de esa manera, y por encontrar prescripta la acción por el transcurso del aludido plazo decenal, el tribunal a quo revocó la decisión de la instancia anterior en cuanto había declarado la nulidad del registro de marca n° 1.023.538 (renovación según acta n° 1.802.031), pero confirmó la procedencia de la oposición deducida por la actora al registro solicitado por acta n° 1.801.939 (fs. 265/270).

4º) Que contra tal pronunciamiento de la cámara de apelaciones la parte actora interpuso el recurso previsto por el art. 14 de la ley 48 (fs. 274/288), el que fue denegado en cuanto a la invocación de arbitrariedad de sentencia, siendo concedido exclusivamente en orden a la interpretación de las normas de derecho federal involucradas (fs. 291).

5º) Que el recurso extraordinario es admisible toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de la ley de marcas y designaciones n° 22.362, así como la aplicación de inteligencia del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y la decisión del a quo ha sido adversa al derecho de naturaleza federal invocado por el apelante (Fallos: 310:735).

6º) Que la actora afirma tener derecho a invocar en su favor, para la defensa de la designación “AllBlacks” de la que es titular, lo dispuesto por el art. 6º bis, inc. 3º, del Convenio de París, según lo cual estaría en condiciones de reclamar en cualquier tiempo la anulación de la marca del demandado dado su registro de mala fe (fs. 284 vta.).

Que, ante todo, es de recordar que tanto el juez de la causa, como la cámara de apelaciones, concluyeron que dicho convenio internacional era inaplicable en el sub lite porque en la enumeración que su art. 1º, ap. 2º, hace de diversos institutos de la propiedad industrial, no aparecen mencionadas las designaciones de actividades aludidas por el art. 27 de la ley 22.362, a lo que se agregaba que la actora no había probado que la locución “AllBlacks” estuviera registrada como marca en algún país, ni que fuera un nombre comercial.

7º) Que, en este punto, cabe recordar la doctrina según la cual en la tarea de establecer la inteligencia de normas de naturaleza federal, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones de los jueces de la causa y del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorga (Fallos: 307:1457 y 313:1714, entre otros).

8º) Que el art. 1º, ap. 2º, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por la República Argentina mediante la ley 17.011, y al que también se adhirió Nueva Zelanda con entrada en vigor en esa nación a partir del 29 de julio de 1931) alude al nombre comercial como un objeto de la propiedad industrial protegido por el convenio.

Que, por su parte, aclarando el alcance de tal protección, el art. 8º del convenio señala que

“...El nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de un registro, ya forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio...”.

9º) Que el derecho unionista carece de una norma que defina qué debe entenderse por nombre comercial, lo que tiene explicación en el hecho de que las distintas legislaciones nacionales no identifican de manera unívoca a dicho instituto, ni lo regulan de un modo más o menos parecido.

Cada país, con arreglo a sus tradiciones jurídicas, lo reglamenta con diverso alcance y, así, en algunas naciones se considera que es nombre comercial el registrado por industriales o comerciantes, el patronímico de artesanos y la firma de sociedades; otras, en cambio, aluden con él a la designación de un establecimiento comercial o industrial; al nombre de un lugar de fabricación o producción; etc. Por su parte, los países del “common-law”, siguiendo su tradicional liberalismo, admiten como nombre comercial, al nombre del interesado, al nombre bajo el que trabaja, el del establecimiento, etc. (Antonio Amor Fernández, “La propiedad industrial en el derecho internacional”, pág. 160, Barcelona, 1965).

Que, en esas condiciones, la mención que el citado art. 1º, ap. 2º, hace respecto del nombre comercial como objeto de la propiedad industrial protegido por el convenio, no puede más que considerarse como una referencia genérica susceptible de abarcar las distintas variedades o modalidades que están presentes en la legislación de los países miembros de la Unión de París, todas las cuales, desde luego, merecen una idéntica protección internacional.

10) Que, sentado lo anterior, para establecer si una denominación determinada puede o no ser considerada constitutiva de un nombre comercial con derecho a la protección que provee el Convenio de París, resulta preciso hacer una calificación de ella teniendo en cuenta la ley del país donde tiene lugar su nacimiento, de suerte tal que si se concluyera que efectivamente se está en presencia de un nombre comercial según dicha ley, deberá ser considerada como objeto de la propiedad industrial susceptible de la protección unionista, aunque para la legislación de otros países pudiera resultar-inclusive por defecto en sus formalidades o requisitos- que no constituyera propiamente un nombre comercial (Antonio A. Fernández, op. cit., págs. 162/163).

11) Que en el sub lite los tribunales federales de grado no han ensayado una calificación de la denominación “AllBlacks” acorde a las pautas precedentemente indicadas sino que, por el contrario, encuadraron ese conjunto en el esquema o molde que suministra el art. 27 de la ley 22.362 determinando, a la luz de tal norma, que se trata de una designación de actividades y no propiamente de un nombre comercial, y concluyendo a partir de ello, que el Convenio de París le resultaba inaplicable por las razones a que ya se ha hecho referencia antes. Que, con semejante razonamiento, habiéndose prescindido de realizar el análisis señalado en el considerando anterior, la consecuencia ha sido negar en autos la aplicación del Convenio de París sin que exista para ello una razón atendible de derecho, lo cual claramente afecta las garantías invocadas por el apelante, especialmente en cuanto la decisión se ha traducido -en definitiva- en restar operatividad a la regla de imprescriptibilidad consagrada por su art. 6ºbis, inc. 3º, el que fue expresamente invocado para sustentar el rechazo de la excepción de prescripción opuesta por el demandado.

12) Que, independientemente de lo anterior, no resulta inapropiado advertir que, a todo evento, el derecho que la parte actora tiene de exigir la aplicación en su favor de las reglas del Convenio de París vendría dado, de manera autónoma, en función de lo previsto por su art. 2º, por el cual se consagra el denominado principio de “igualdad en el tratamiento unionista”.

Que, sobre el particular, cabe tener presente que la inclusión de las designaciones de actividades (de asociaciones y otras entidades sin fines de lucro) que el legislador hizo en el texto del art. 27 de la ley 22.362, nació con el propósito de ampliar el marco de protección que en la ley anterior -art. 42 de la ley 3975- sólo se ofrecía al nombre del agricultor, comerciante o fabricante (conf. Exposición de Motivos de la ley 22.362, art. 27) y que, obviamente, comprendía ya entonces aquel que derivaba del Convenio de París ratificado por nuestro país mediante una ley anterior.

Que, en esa inteligencia, y ponderando que la sanción de la ley 22.362 tuvo en mira, precisamente, coordinar las soluciones de la legislación nacional con las que se desprendían del Convenio de París (Fallos: 310:735), no hay base racional alguna para afirmar que las designaciones de actividades mencionadas en el citado art. 27 no tengan, de manera adicional, la protección que se brinda al nombre comercial en todos los países de la Unión. Que, en ese orden de ideas, si un titular local de una designación de actividades (calificada así según la ley argentina) tiene derecho en caso de conflictos de propiedad industrial suscitados en otro país unionista a exigir para sí la protección que le brinda el Convenio de París (vgr. la que resulta de su art. 6º bis, inc. 3º), no menos debe reconocerse a cualquier unionista extranjero cuando el conflicto se presenta en la República Argentina y ello, por cierto, habrá de ser así aun en el caso de que invocara la titularidad en el uso de una denominación o vocablo que para la ley argentina no sea propiamente un nombre comercial sino una designación de actividades. En tal sentido, cabe recordar, una vez más, que la referencia que en el citado convenio se hace del “nombre comercial” resulta una mera referencia genérica susceptible de abarcar las distintas variedades o modalidades que están presentes en las legislaciones de las diferentes naciones.

Que, admitir lo contrario, implicaría consagrar una solución discriminatoria y contraria al citado principio de “igualdad en el tratamiento unionista”, que tiene por finalidad obtener la uniformidad de las normas de derecho internacional privado y de las normas de derecho interno (Paul Roubier, “Le Droit de la Propriété Industrielle”, vol. 1, pág. 240).

Que las razones que preceden, no advertidas tampoco en la instancia anterior, justifican igualmente la descalificación del fallo recurrido, sin que sea menester entrar en el tratamiento de la cuestión -postulada por el a quo- referente al tipo de nulidad que genera la copia servil de un signo notorio y si, bajo la ley argentina, ello suscita un caso en el cual la acción de anulación respectiva resulta imprescriptible o no.

Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación, se hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que por quien corresponda se dicte nuevo fallo. Notifíquese y remítase.

ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Marcas de fábrica – Nombre – Seudónimo- Uso comercial – Ley de marcas.

Lacoste, Jean René c/ Modart S.A.C.I.F.e I. s/ nulidad de marca – 06/07/1989 – Fallos: 312:1171

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la sentencia que había rechazado la acción incoada por el actor a fin de que se declarara la nulidad de la marca “Lacoste”, registrada por Modart S.A. (título n° 861.427) toda vez que tal registro contravenía lo establecido por el art. 3°, inc. h) de la ley 22.362 y el art. 6° bis del Convenio de París (ratificado por la ley 17.011).

El demandado interpuso recurso extraordinario el cual fue denegado en cuanto a la arbitrariedad del fallo y motivó el recurso de queja.

La Corte con remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal, confirmó la sentencia en cuanto fue materia del recurso extraordinario concedido, hizo lugar parcialmente a la queja y revocó la sentencia en relación a la publicación de la parte dispositiva del fallo ordenada por los jueces.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Nombre – Marcas y patentes – Interpretación de la ley.*

b) *Nombre – Uso comercial.*

c) *Ley de Marcas – Ilícitos – Acciones.*

Estándar aplicado por la Corte

- Al referirse las normas al “nombre” de una persona, lo hacen con un alcance amplio comprensivo delseudónimo o del apellido (y no solamente del conjunto integrado por el nombre de pila y el apellido) cuando han adquirido notoriedad; porque ésta es la interpretación que mejor se aviene con la finalidad de la legislación marcaria.

- No empece al derecho que posee una persona de proteger su nombre la circunstancia que hubiese cedido al uso comercial de su apellido a una empresa que él mismo constituyó y dirigió, dado que, tal hecho no lo priva de accionar para protegerlo contra el uso indebido por parte de un tercero.

- La publicación a la que hace referencia el art. 34 de la ley 22.362, se encuentra prevista para el caso en que, mediante acción civil o penal, se haya denunciado y reconocido la comisión de alguno de los ilícitos descriptos en el art. 31.

Texto del fallo

Dictámenes de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

I

Los jueces de la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, revocaron la sentencia del juez de primera instancia que, en su momento, había rechazado la acción incoada por Jean René Lacoste, tendiente a que se declare la nulidad de la marca “Lacoste”, registrada por Modart S. A. (título N° 861.427), con fundamento en que tal registro -hecho a sabiendas de que el nombre del actor era famoso- contravenía lo establecido por el art. 3°, inc. h) de la ley 22.362 y el art. 6° bis del Convenio de París (ratificado por la ley 17.011).

Cabe aquí recordar que el juez de grado, luego de poner de relieve que lo referido a la difusión y prestigio de la marca “Lacoste” (de La Chemise Lacoste) era ajeno a la especie, afirmó, en síntesis --y sobre la base de que la mala fe no se presume-- que el accionante no había demostrado que el mentado registro tuviera como finalidad medrar con su fama y prestigio y, por ello, declaró prescripta la acción de acuerdo a lo establecido por el artículo 25 de la ley 22.362.

Por su parte, los integrantes de la Cámara a quo sostuvieron que la cuestión a resolver se circunscribía a dilucidar si “...el señor Jean René Lacoste o René Lacoste, apodado Le Cocodrile, tenía derecho a resguardar el uso de su patronímico ‘Lacoste’ por parte de un tercero no autorizado; si le asiste interés legítimo en impedir su uso por dicho tercero; si el registro de Modart S. A. viola lo dispuesto en el art. 3°, inc. h) de la ley 22.362 y el art. 6° bis del Convenio de París; si dicha eventual violación puede reputarse de mala fe y en consecuencia imprescriptible o si, por el contrario, no media aquélla y la acción se encuentra prescripta”.

A fin de dar respuesta a tales interrogantes subrayaron, en principio, que ninguna duda cabía que el actor fue un extraordinario tenista cuya fama, en los tiempos que desarrolló su actividad, fue reconocida universalmente, como tampoco podía ponerse en tela de juicio que, “...aunque desvanecido en parte por el transcurso del tiempo -ya que para 1966, época del registro de la marca de Modart, habían pasado algo más de 30 años- su prestigio como deportista ha perdurado”.

Puntualizaron que a esa fama de tenista añadió, a partir de 1983, su renombre como empresario -en el rubro indumentaria- al constituir la sociedad colectiva cuyos derechos pasaron, luego, a La Chemise Lacoste, empresa de la que hoy es presidente honorario. Ambas circunstancias, observaron, llevan a considerar que el nombre Lacoste se mantuvo en constante notoriedad, asociado a la figura del actor.

No valoraban -siguieron diciendo- la incidencia de la marca “Lacoste” de la Chemise Lacoste o de su subsidiaria, dado que tal hecho fue materia de un juicio anterior, sino que se limitaban a destacar que la personalidad del actor perduró como deportista y empresario, y que era su nombre, Lacoste, --aun cuando coincidiera con una marca notoria--, el que servía para identificarlo en ambas actividades, circunstancia esta que, a tenor de la doctrina sentada por la corte en Fallos: 303:1266, legitimaba su interés para anular una marca que

lo use indebidamente.

Sostuvieron que, al referirse las normas al “nombre” de una persona, lo hacen en un sentido lato, comprensivo del seudónimo o del apellido --no únicamente del conjunto nombre de pila y apellido-- cuando ellos han adquirido notoriedad, “...porque esa es la interpretación que mejor se aviene con la finalidad de la legislación marcaria”. La adopción de un nombre sin consentimiento es, entonces, desleal, sin que quepa, según la jurisprudencia, distinguir entre nombres nacionales o extranjeros.

Establecida la fama del apellido Lacoste como consecuencia de la popularidad del Jean R. Lacoste -dijeron- “...su adopción por un tercero sin su consentimiento o el de los herederos hasta el cuarto grado inclusive (art. 3º, inc. h), Ley de Marcas), cae dentro de la previsión legal”. Y, dado que la sociedad demandada no pudo ignorar el valimiento de aquel apellido, “...sea conociéndolo en el terreno de los deportes o ya fuera en el campo empresarial...”, resultaba claro que “...la adopción del nombre famoso, precisamente para distinguir prendas de vestir, supera la línea de las meras casualidades”. Ello era así pues, en términos de razonabilidad, no aparecía como previsible que Modart -empresa que cuenta con un numeroso grupo de asesores- “casualmente” ideara una nueva marca que coincide con un nombre popularmente reconocido, no sólo en el ámbito deportivo, sino como diseñador de indumentaria.

Las razones sucintamente referidas, a juicio de los magistrados demostraban que había mediado copia servil del nombre famoso, “...conclusión que adquiere el grado de certeza moral, que es propia de las ciencias jurídicas, a poco que se considere que la demandada no ha proporcionado la más mínima explicación o motivo justificatorio de la elección de la marca LACOSTE, extremo que la jurisprudencia del fuero exigía como condición para aceptar que hubo buena fe de la interesada”. Al no haber probado Modart S. A. tener relación alguna, en 1966 o en el presente, con el patronímico Lacoste, no podía sino seguirse -afirmaron- que “...el móvil que inspiró la elección de esta marca no ha sido otro que el de aprovechar el prestigio alcanzado por Jean René Lacoste, sea como deportista, sea como diseñador de prendas de vestir”.

Añadieron que, si bien cabía aceptar que acaso la demandada intentara plagiar la marca “Lacoste” y no el nombre de su creador, no por ello debía dejar de admitirse que, “...de todos modos, en los hechos, ha venido a utilizar -sin consentimiento- el nombre, que coincide con la marca”, y era claro que el hecho de que el nombre famoso coincidiera con una marca notoria, “...que ha sido indebidamente copiada”, no era motivo valedero para privar al titular de aquél del derecho a la protección del nombre, que establecen tanto la ley de marcas, cuanto el Convenio de París.

En un pronunciamiento anterior, aseveraron, ese tribunal había manifestado que el usurpador de un nombre o de una marca de notoria difusión no podía adquirir su propiedad por prescripción, “...porque los actos lesivos a las buenas costumbres y que ofenden la regla moral no tienen amparo en el ordenamiento jurídico (arts. 21 y 953, C. C; A. G. Spota, Prescripción, vol. 3º, ps. 266 y 321)”, dado que “...del acto ilícito no puede nacer ningún derecho a favor de quien lo comete”, y el transcurso del tiempo es incapaz “...para transformar lo inmoral en moral, lo ilícito en lícito”.

Como consecuencia de ello, y luego de transcribir consideraciones doctrinarias sobre el

tema, concluyeron que “...el registro del patronímico famoso ‘LACOSTE’ efectuado por Modart S. A. en 1966 viola lo dispuesto en el artículo 3º, inc. h) de la ley de marcas y el artículo 6º bis del Convenio de París...”. Y como esa vulneración, a su juicio, obedecía “...a un propósito de aprovechamiento de la fama ajena, el registro y la marca no son susceptibles de confirmación por el transcurso del tiempo (art. 953, C. C.)”, a raíz de lo cual concluyeron “que la acción promovida por el titular del nombre ‘LACOSTE’ no se halla prescripta”.

A tal conclusión no obstaba, observaron, el hecho de que el accionante hubiera cedido el uso de su nombre y marca a una sociedad, pues dicho acto sólo tiene efectos -en el terreno del derecho comercial- entre cedente y cesionario, pero no se proyectaba en el plano jurídico para impedir al primero de ellos la protección de su nombre -en cuanto atributo de la personalidad- respecto de terceros que pretendan usufructuarlo sin su conformidad. Tampoco podría levantarse como obstáculo, continuaron, que en la Capital Federal y Gran Buenos Aires residan personas que se apelliden como el actor, pues ese hecho carecía de importancia ante las constancias que conformaban la especie, las cuales informaban que en el ámbito deportivo y en la órbita de la indumentaria deportiva, “...el patronímico ‘LACOSTE’ dice relación inmediata con Jean René Lacoste, ex campeón mundial de tenis y creador de la remera ‘LACOSTE’, sobre cuya notoriedad no parece necesario insistir”.

Manifestaron, para finalizar, que aun cuando pudiera parecer teñido de dureza prohibir el uso de una marca registrada en 1966, la solución propiciada se adecuaba a la finalidad de la ley de marcas cual era, “...evitar el engaño del público consumidor (Fallos: 272:290: 279:150, entre muchos otros), y proteger al titular de un nombre civil contra el uso hecho por un tercero sin su autorización (causas “Pelé”, “Chunchuna” y “Dino de Laurentis”)”. Por tales razones, declararon la referida nulidad, dispusieron desestimar el reclamo resarcitorio, y ordenaron que la parte resolutive de la sentencia debía ser publicada por espacio de tres días en el Boletín Oficial y en el diario La Nación -art. 34, último párrafo de la Ley de Marcas- (ver fs. 1020/1028, del principal, foliatura a citar en adelante).

II

Contra lo así resuelto interpuso la demandada Modart S. A. C. I. F. e I. recurso extraordinario a fs. 1035/1076 que, previo traslado de ley, fue concedido por considerar que el apelante “...plantea una cuestión que reviste carácter federal”, ya que media “...un problema de interpretación del art. 3º, inc. h) de la ley 22.362, en conexión con la ley civil del nombre, que tiene carácter federal y que torna procedente el recurso (art. 14, inc. 3º, ley 48). El recurso fue denegado, en cambio, en lo atinente a la pretendida arbitrariedad del fallo, circunstancia ésta última que motiva la queja agregada por cuerda bajo la letra L. 135, del libro XXII.

Considero que el mencionado recurso es formalmente procedente por hallarse cuestionada la interpretación y aplicación de normas federales y la decisión ha sido adversa al derecho que en ellas fundó el apelante (Fallos: 267:27; 286:93; 292:254; 303:1266, entre muchos otros).

Aduce la demandada que los elementos constitutivos del nombre son el prenombre y el apellido o patronímico, de los cuales se compone e integra, y que tal complemento permite múltiples combinaciones para otorgar una denominación a cada persona que permita

individualizarla en la sociedad.

Destaca, luego, la unidad que existe entre el nombre y la personalidad, manifestando que el primero resulta un derecho de ésta y cumple, además, una función de identificación.

Agrega que tal concepción se halla plasmada en el art. 1º de la ley 18.248 del que surge no sólo el concepto integrado de nombre y apellido con el derecho y el deber de usarlo como una manera de satisfacer su función particularizadora sino, igualmente, que “el nombre de pila cumple la mayor función individualizadora dentro del apellido”.

Efectúa, a continuación, un examen del sentido, de la palabra “nombre” contenida en el artículo 3º, inciso h) de la ley 22.362, para concluir que, a su juicio, tiene también carácter particularizador, pues se trata del “...nombre, seudónimo o retrato de una persona”, es decir, de aquél que sirve para identificarla.

Arguye que el nombre de un individuo exige que “las palabras enunciativas de tal nombre”, excluyan de un modo jurídicamente razonable todo posible equívoco pues, agrega, su finalidad es producir una distinción jurídicamente exigible, dado que el cometido social del nombre genera la obligación de la persona de individualizarse en determinada comunidad jurídica, y es ese carácter particularizador el que permite equipararlo -según lo hace el texto legal en cuestión- al seudónimo o al retrato de un individuo.

Sin embargo, manifiesta, ni el nombre de pila ni el patronímico por sí mismos tienen esa función individualizadora, salvo en casos excepcionales en que el apellido pueda servir para lograr aquella especificación, criterio éste que intenta sustentar en los fallos de la Corte cuyos términos reproduce parcialmente.

Argumenta que en la especie, en cambio, la Cámara, apartándose del contenido de dichos precedentes, prescindió de las características individualizadoras del “...nombre del actor en su conflicto con la marca”. En efecto -indica- tomó por la gracia del actor sólo su apellido, dejando de lado características particularizadoras de su nombre, cual es su denominación de pila, Jean René, porque Lacoste no tiene aquella virtualidad individualizadora como nombre de una persona física, dado que existen varias que tienen igual apellido.

Añade que como surge de la testimonial producida en las actuaciones, el nombre Jean René Lacoste no despierta en el gran público reminiscencia alguna de un nombre famoso. Es que, señala, resulta inaceptable argüir que el apellido de un tenista conocido en sus horas de triunfo pueda crear reminiscencias en ese gran público “...que consume artículos de la marca utilizada no para el círculo de deportistas del tenis”, o afirmar que la compra de artículos que tienen la marca coincidente con aquél esté motivada por un apellido cuya fama no es conocida por ese gran público, como podría ocurrir, por ejemplo, en otros casos en que el patronímico adquiere tal reputación “...que se impone con tanta fuerza individualizadora que el nombre es famoso por su apellido”.

Por lo demás, alega que si el actor jamás trató de probar que era famoso para la gran mayoría del público argentino -como se desprende de las constancias de la causa- y, además, cedió el uso de su nombre, no puede afirmarse, como lo hace el fallo, que haya existido, por parte de la demandada, el aprovechamiento que se le endilga, máxime cuando la propia sentencia rechazó las pretensiones resarcitorias. Ello demuestra, puntualiza, que Jean René Lacoste abusó de su derecho al nombre, y que la sentencia vino a convalidar ese uso abusivo, en contradicción con una conducta anterior que dio motivo para pensar en su desinterés.

Sostiene, igualmente, que como el nombre se rige por la ley personal, en la especie la ley aplicable resultaría la francesa porque el actor se domicilia en Francia y es de aquella nacionalidad. Y si la protección que nuestra legislación otorga al nombre de una persona se rige por el propio derecho de ella -salvo que esté comprometido el orden público argentino- no corresponde otorgar en el país una protección mayor al derecho personalísimo al nombre que la conferida por la ley personal, en el caso, la ley francesa. Por eso, el artículo 3º; inciso h) de la ley 22.362, debió interpretarse en tal sentido, es decir, que “el derecho a la protección del nombre está definido por la ley personal de quien invoca usurpación de su nombre”.

Expone, asimismo, que el hecho que el a quo haya invocado para fundar la sentencia las prescripciones del artículo 6º bis del Convenio de París, suscita una cuestión federal autónoma, dado que el contenido de dicha norma nada tiene que ver con la protección del nombre de las personas sino que se refiere a las marcas, y el actor no puede usarla ya que actualmente no es su titular. Indica, también, que el artículo 3º, inciso h) de la ley de Marcas debe interpretarse que confiere derecho al nombre en los límites que le reconoce la legislación “...dado que el nombre tiene carácter de derecho personalísimo”, es decir, el nombre es tutelable según el derecho que le resulte aplicable, en el caso del actor el derecho francés. Según esa legislación, agrega aquél no podría anular la marca “Lacoste” en su país de origen, resultando absurdo, por ello, que lo que no puede hacer en Francia pueda hacerlo en Argentina y dado que el nombre civil del actor se rige por el derecho francés, solicita que se aplique de oficio dicha legislación.

Aun en la hipótesis que se usaran para resolver la litis las normas nacionales sobre el tema, continúa, el mencionado artículo 3º, inciso h) de la ley de Marcas, debe interpretarse en armonía con el artículo 21, segunda parte de su similar 18.248, y de ello resulta que, para que el nombre pueda fundar la acción de nulidad de la marca, el demandado debe actuar maliciosamente, con la intención de mortificar a la persona cuyo nombre se ha usado, pues “el uso inocente no da lugar a la acción”, porque debe existir perjuicio moral o material y, en la causa, como lo dice el sentenciante, tal perjuicio no existió. Agrega, por último que el aspecto de derecho civil relativo al nombre inserto en la citada norma de la ley de marcas no priva a ese artículo de carácter federal, ya que tal aspecto civil, al estar incluido en una disposición federal, también debe interpretarse para que la norma produzca los efectos dentro de la órbita que regula, es decir, la marcaría.

III

Cabe, en principio, y antes de abordar el examen del criterio del recurrente, recordar que el artículo 4º de la ley 3975 disponía que “Los nombres o los retratos de las personas no podrán usarse como marcas, sin el consentimiento de aquéllas o de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive”; y que dicho texto legal, con la sola variante del agregado del “seudónimo”, fue reproducido en el inciso h) del artículo 3º de la ley 22.362, actualmente vigente y que resulta aplicable en el presente caso.

Sentado lo anterior, estimo que los agravios que conforman la postura de la demandada, no deben tener acogida en esta instancia. Ello es así, pues considero que no logran conmover el núcleo de la doctrina que V. E. expusiera en precedentes en los que analizó cuestiones relativamente análogas a la controvertida en autos, cuyos fundamentos comparto y

considero aplicables, en lo pertinente, al “sub lite”.

En Fallos: 295:265 la Corte, luego de establecer que la finalidad perseguida por el mencionado artículo 4º de la ley 3975 era la de prevenir que un tercero, sin autorización, pueda aprovecharse del nombre o retrato de una persona conocida, tuvo oportunidad de manifestar que “...Chunchuna, que es el seudónimo con que es ampliamente conocida la señora Villafañe de Molina, según lo demuestra con la abundante prueba llegada al expediente, entra como tal dentro de los alcances de protección de la aludida norma”, y que ello era así no sólo por las razones expresadas por los magistrados de primera y segunda instancia, “...sino, también por prescribirlo una específica disposición legal, toda vez que el artículo 23 del decreto-ley 18.248/69 establece que cuando el seudónimo hubiera adquirido notoriedad -caso que se da en el ‘sub examine’- goza de la tutela del nombre”. Por ello, se decidió allí que era fundada la anulación de la marca “Chunchuna”, con base en la referida protección (ver considerando 4º).

En la sentencia publicada en la pág. 1266 del tomo de Fallos 303, el Tribunal confirmó el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que había declarado la nulidad de la marca registrada “Pelé”. Para así resolver, se sostuvo, en síntesis, que la protección que la ley 3975 establece en su art. 4º a favor del titular del nombre si es registrado como marca por un tercero, “...se hace efectiva a través de la acción judicial que puede ejercer aquél cuando el registro se lleva a cabo sin su consentimiento”, y que esa acción “...reconoce su origen en el derecho que toda persona tiene a preservar su nombre del uso indebido, constituyendo el supuesto del art. 4º un caso particular de tal uso, lo que justifica su inclusión en la ley de marcas”.

Se destacó, además, que la Corte ya había admitido “...la asimilación del seudónimo al nombre de las personas a los efectos del art. 4º de la ley 3975”, cuando su titular tienen notoriedad suficiente para merecer la protección que defiende el texto legal, “de manera que aún tratándose de una designación ficticia asumida voluntariamente, la trascendencia que ella adquiere merece la protección de la ley con el mismo alcance que la que se brinda al nombre en el referido art. 4º”, sin que fuera menester acudir a las disposiciones de la ley 18.248 para sustentar esa conclusión.

Por lo demás, se señaló que el interés del accionante en obtener la nulidad de la marca “... surge de la protección que el art. 4º de la ley 3975 otorga al titular del nombre, de modo que éste se halla facultado para oponerse al aprovechamiento que de su reputación pueda efectuar un tercero para comercializar sus productos” (doctrina de Fallos: 292:296)

Por último, en el pronunciamiento registrado en Fallos: 307:2231 --relativo a una causa en la que se debatía la oposición, por parte de Dino de Laurentis, al registro de la marca “Dino Laurentis per Simonetto”--, se puntualizó que era razonable la interpretación del artículo 3º, inciso h) de la ley 22.362, según la cual la protección conferida en dicha norma abarca también aquellos casos en que, “no media una identidad absoluta entre el signo marcario y el nombre del oponente”, pues no resulta razonable exigir “...una aplicación literal de la prohibición contenida en el precepto, la cual conduciría, en la práctica, a un resultado frustratorio de la finalidad primordial de la legislación marcaria consistente en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fe del público consumidor”.

Es que, según expresó la Corte, cabe entender que se trata de impedir que, mediante el

simple artificio de una mínima deformación, se pueda despertar en la gran mayoría del público “reminiscencias de un nombre famoso que solventaría la calidad de la mercadería, prescindiendo del consentimiento del titular que la ley requiere para que esa apropiación sea legítima”.

A la luz de tales pautas que, a mi juicio, marcan un criterio orientador general para la exégesis y aplicación del régimen que se trata en autos, pienso que no puede tacharse de irrazonable la postura sostenida por la Cámara a quo, cual es que “...al referirse las normas al ‘nombre’ de una persona, lo hacen con un alcance amplio comprensivo del seudónimo o del apellido (y no solamente del conjunto integrado por el nombre de pila y el apellido) cuando han adquirido notoriedad; porque ésta es la interpretación que mejor se aviene con la finalidad de la legislación marcaria”.

Dado que en el caso, y por un lado, la aseveración de los jueces respecto a que la personalidad del actor ha perdurado y que su nombre Lacoste, aun cuando coincida con una marca famosa, “...se mantuvo en constante notoriedad asociada a la figura de Jean René Lacoste” resulta, a mi parecer, irrevisable, por fundarse en razones suficientes de hecho y prueba y, por el otro lo resuelto por la Cámara concuerda, en definitiva, con la jurisprudencia de V. E. sobre el punto, considero que corresponde, en este aspecto, confirmar la sentencia apelada.

Ello es así, pues estimo que los restantes agravios del recurrente no logran conmover el aspecto central del criterio en que se sustenta dicha solución. Porque, no lo consigue, a mi modo de ver, la queja del apelante respecto a que el nombre debe regirse por la ley personal, en el caso la francesa, por haber sido recién introducida en esta instancia (ver Fallos: 286:83; 290:293; 296: 224 y 306:1121, entre muchos otros).

Tampoco puede hacerlo, en mi opinión, la protesta que se sustenta en que si el actor cedió el uso de su nombre y no ha probado haber sufrido daño alguno a su personalidad por el uso de la marca que coincide con su apellido, no se vislumbra cuál puede ser su interés legítimo para hacer cesar el uso de una marca registrada en el año 1966.

Así lo considero, dado que el a quo arribó a la conclusión contrario no sólo sobre la base de razones de hecho y prueba sino, también, haciendo hincapié en la doctrina sentada por la Corte en el caso que cita --elementos de los cuales, por lo demás, el apelante no se hace cargo cabalmente como sería menester-- y, como bien se expresa en el escrito de traslado, no puede negarse la existencia de un claro interés comercial, derivado del otorgamiento de licencias para fabricar y vender en el país prendas bajo la marca “Lacoste”.

Dentro de este contexto, cabe poner de resalto, además, que no empece al derecho que posee el nombrado Lacoste de proteger su nombre la circunstancia que hubiese cedido el uso comercial de su apellido a una empresa que él mismo constituyó y dirigió, dado que, como lo afirma el a quo en el interlocutorio de fs. 1097/1098 vta., tal hecho no lo priva de accionar para protegerlo --en cuanto constituye un atributo de la personalidad-- contra el uso indebido por parte de un tercero.

Si, en definitiva, los jueces revocaron la sentencia de la anterior instancia y dispusieron la nulidad de la marca “Lacoste” -título 861.427- de Modart S. A. “...por infringir los arts. 3º, inc. h) de la ley 22.362, 6º bis del Convenio de París, ley 17.011, y 953 del Código Civil”, sobre la base de los fundamentos que expusieron en su fallo, no se llega a advertir,

como lo señala el actor, qué incidencia pueden tener, a fin de impugnar tal conclusión, las disposiciones que invoca el recurrente de la ley 18.248. Máxime cuando, como antes dije, en el caso quedó demostrado el interés que aquél posee para solicitar la nulidad de la citada marca.

Todo lo que he referido respecto de los vastos argumentos en que se sustenta el fallo impugnado, a mi juicio despoja de aptitud al agravio que el recurrente sustenta en la supuesta inaplicabilidad del art. 6° bis del Convenio de París --ley 17.011--, ya que, como bien se expresa en el citado interlocutorio, aún prescindiendo de ese tratado "...el pronunciamiento cuenta con fundamentos autónomos que bastan para mantener lo decidido".

El apelante, además, sostiene que no es razonable la afirmación de los jueces referida a la fama notoria del señor Jean René Lacoste pues, acota, dicha aseveración sólo es fruto de que confundieron la fama del nombre civil del demandante con su fama comercial, y de que se apartaron de los términos en que había quedado enmarcada la litis.

Creo que lo afirmado por el sentenciante, respecto a que el prestigio del actor como deportista ha perdurado a pesar del transcurso del tiempo, y que a ese ascendiente dio luego su notoriedad como empresario -circunstancias ambas que le permiten afirmar que la fama del apellido Lacoste es consecuencia de la popularidad de aquél- cuenta con fundamentos suficientes que permiten aventar la impugnación. Así lo pienso, porque dicha conclusión halla respaldo en la ponderación de circunstancias de hecho y prueba, efectuada, según creo, de una manera a la que no puede tacharse de irrazonable, toda vez que no excedió los límites propios de las facultades que le son anejas. Por ello, la citada impugnación sólo aparece como una nueva discrepancia del apelante con lo resuelto, sin idoneidad para modificarlo (Fallos: 300:1006; 301:1094; 305:1104, entre otros).

Admitido entonces que debe quedar incólume la aseveración del sentenciante respecto de la notoriedad del apellido Lacoste, cabe desestimar también las quejas que se traen enunciadas como "arbitraria imputación de usurpación al nombre famoso" y "...arbitraria imputación de mala fe". Así lo creo, porque mediante ellas se trata de impugnar aspectos de la decisión que son consecuencia de la antedicha afirmación.

En efecto, si el apellido del actor es famoso "...como consecuencia de la popularidad de Jean René Lacoste", y de tal premisa parten los jueces para decir que "...Modart S. A. no pudo ignorar el prestigio de aquel apellido -sea conociéndolo en el terreno de los deportes- o ya fuere en el campo empresarial", y acotan luego que "...resultaba claro que la adopción del nombre famoso, precisamente para distinguir prendas de vestir, supera la línea de las meras casualidades", no puede tacharse de irrazonable la conclusión a la que, en definitiva, arribaron.

Ella es, como antes dije, que en el caso ha mediado la copia servil del nombre famoso, afirmación que, según los magistrados, "...adquiere el grado de certeza moral, que es la propia de las ciencias jurídicas, a poco que se considere que la demandada no ha proporcionado la más mínima explicación o motivo justificatorio de la elección de la marca Lacoste; extremo éste que la jurisprudencia ha requerido como condición para admitir la buena fe de la interesada".

En tales condiciones, si la mentada conclusión halló fundamento en los extremos fácticos del caso, y el actor no introdujo los elementos pertinentes a fin de demostrar que aquélla

podía tacharse de irrazonable, lo decidido en tal aspecto no resulta, entonces, revisable en la instancia (considerando 5° y 7° de la causa S.314, L.XXI "Skis Rossignol, S. A. y otro c/ Colucci, Nicolas", sentencia del 31 de marzo de 1987).

Por otra parte, habiendo quedado firme que la demandada actuó de mala fe, y que ello obedeció al propósito de aprovechamiento de la fama ajena; como así también que "...el usurpador de un nombre o de una marca de notoria difusión no puede adquirir propiedad de ese nombre o marca por prescripción", tampoco cabe admitir el agravio referido a la supuesta prescindencia de la norma aplicable en materia de extinción de obligaciones por el transcurso del tiempo, en especial cuando el tema resulta, en principio, también extraño a la vía del art. 14 de la ley 48 (Fallos: 297: 307; 306:1671, entre muchos otros).

IV

Por todo ello, opino que debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso, con la salvedad que se formula al dictaminar en el recurso de hecho L. 135, L. XXII. – Buenos Aires, 28 de febrero de 1989. - GUILLERMO H. LÓPEZ.

Suprema Corte:

Con relación a los agravios traídos en la presente queja, en tanto la mayoría de ellos han sido objeto del dictamen emitido en la fecha en las actuaciones principales (expte. L. 137, L. XXII), me remito a las consideraciones en él expuestas.

Quedan por examinar, en cambio, las protestas del recurrente en torno a la publicación de la parte dispositiva del fallo ordenada por los jueces. A mi modo de ver, ellas se fundamentan en diferentes argumentaciones.

Por un lado, aduce que aquéllos habían excedido los límites de la materia sometida a su revisión.

En relación al punto, cabe señalar que tiene muy dicho V. E. que es privativo de los magistrados del proceso apreciar los puntos comprendidos en la apelación, a los efectos de su competencia (Fallos: 257:147; 264:77; 302:654 y otros).

En el caso, al haber sido desestimada la demanda por entender el juez de primera instancia que se hallaba prescripta la acción, en vista a los términos que sustentara la queja de la actora, no aparece irrazonable que el a quo se haya considerado habilitado para entender sobre todos los reclamos contenidos en aquélla. En tal sentido, V. E. ha señalado que el tribunal de revisión goza de la misma competencia del de primera instancia respecto a las pretensiones y oposiciones oportunamente planteadas, salvo aquellas expresa o implícitamente excluidas y ello responde a la debida garantía de la defensa en juicio (V. 310, L.XXI. "Verrastro, Luis A. c/ Olga Tagle y/o propietario o responsable del automóvil Ford Falcon Dominio H-030923-", sentencia del 23 de febrero de 1988, considerando. 5°).

Por ello, en mi opinión la tacha de arbitrariedad de la sentencia, en este aspecto, no puede tener acogida.

Por otra parte, sostuvo que las normas en que el actor basó ese aspecto del reclamo, no autorizan a disponer la mentada publicación en supuestos como el del "sub lite".

Al respecto, creo que el recurso es formalmente procedente, en la medida que se halla en juego la interpretación de normas federales, y la decisión ha sido contraria, al derecho que en ella fundó el apelante (art. 14, inc. 3°, ley 48).

En cuanto al fondo del asunto, pienso que la publicación a la que hace referencia el artículo 34 de la ley 22.362, se encuentra prevista para el caso en que, mediante acción civil o penal, se haya denunciado y reconocido la comisión de alguno de los ilícitos descriptos en el artículo 31 del mismo cuerpo legal y, en el presente juicio, no ha mediado tal denuncia, ni discusión o tratamiento de ninguno de los hechos que darían lugar a la verificación de las conductas tipificadas en esta última norma. Consecuentemente, estimo que este aspecto de la condena deberá dejarse sin efecto.

Por todo ello, opino que, con el alcance indicado, corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia, disponiéndose que, por quien competa, se dicte nuevo fallo sobre el punto con arreglo a lo expuesto. Buenos Aires, 28 de febrero de 1989. GUILLERMO H. LÓPEZ.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 6 de julio de 1989.

Vistos los autos: “Lacoste, Jean René c/ Modart S.A.C.I.F.e I. s/ nulidad de marca”.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos de los dictámenes del Procurador Fiscal a cuyas consideraciones se remite por razón de brevedad y a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Por ello, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso extraordinario concedido, se hace lugar parcialmente a la queja y se revoca la citada sentencia con los alcances indicados. Con costas en un 90 % a cargo de la demandada y en un 10 % a la actora. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto. - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JORGE ANTONIO BACQUÉ.

Marcas – Registro de marcas – Restricción al uso de una marca - Código Alimentario Argentino.

El Monaguillo S.A.C.I.F. e I. c/ Buenos Aires, Provincia de – 04/05/1982 – Fallos: 304:597.

Antecedentes

La actora solicitó ante el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de órgano de aplicación del Código Alimentario Argentino- se autorice e inscriba en el registro respectivo su nuevo producto “malta torrada con azúcar –aromatizada con vainillina molida- “Manjar”.

El pedido fue rechazado por considerarse la denominación “Manjar” contraria a las previsiones del art. 234 del mencionado código.

Contra esa decisión se articuló la presente demanda.

La Corte Suprema hizo lugar a la demanda en cuanto persigue la nulidad de las resoluciones del Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires y del decreto provincial 2258/78, por lo que el referido organismo debió proceder a la autorización del rótulo propuesto por la accionante.

Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas – Registro de marcas - Código Alimentario (art. 234)

b) Restricción al uso de una marca.

Estándar aplicado por la Corte

-El art. 234 del Código Alimentario Argentino constituye únicamente una norma condicionante de la autorización; en modo alguno puede atribuirse el carácter de sanción a la denegatoria dictada por el poder administrador en aplicación de sus reglas.

-El art. 234 del Código Alimentario Argentino reprime la comercialización, circulación y expendio de aquellos productos no autorizados por la autoridad sanitaria competentes

-Aun cuando el régimen de la ley 3975 se inspiraba principalmente en el interés del fabricante, industrial o comerciante, el mismo también protegía al consumidor, sea directamente a través de los incs. 7 y 8 del art. 48, o de manera indirecta por medio del derecho del titular de una marca para oponerse a otra que pudiera originar confusión entre los productos.

-Entre los impedimentos para obtener una marca, la ley 3975 no establecía la circunstancia de que aquélla pudiera inducir un error al comerciante, industrial o consumidor acerca de la calidad del artículo. Las restricciones de ese tipo quedaban, pues, libradas a las disposiciones relativas al régimen de identificación de mercaderías, cuyo objeto específico es la defensa de la honradez del comercio y la protección de la seguridad, confianza y salud de la comunidad y que fue restaurado con la sanción de la ley 11.725.

-Las leyes 3975 y la ley 11.275 se armonizan entre sí, salvo derogación expresa de algún precepto de la primera por la segunda, o en el caso de incompatibilidad insalvable entre sus normas.

-En miras a la protección del interés de la comunidad puede limitarse el uso de una marca cuando ella, en alguna de las particularidades circunstancias en que es empleada, sea susceptible de ocasionar las situaciones que el régimen de identificación de mercaderías

tiende a eliminar. Esta conclusión posee jerarquía legal al ser plasmada en el art. 12, inc. a), de la ley 19.982 que sustituyó a la ley 11.275.

-La ley 19.982 importa una reglamentación del derecho marcario, y encuentra razonable sustento en la finalidad que también concurre en dicho régimen respecto de la protección al público consumidor y a las buenas prácticas comerciales. A partir de la vigencia de la ley 22.362, esta protección ha sido expresamente incorporada al texto regulador de la materia en su art. 3° como impedimento específico para la concesión del registro.

-La ley 22.362 contempla como requisito para el otorgamiento de la marca que ella no vulnere la buena fe de los habitantes, y admite no obstante que el uso de aquel derecho pueda verse limitado en razón de las normas que regulan el régimen de identificación de mercaderías. Ello se justifica en razón de la imposibilidad en que se encuentra la autoridad marcaria para contemplar, en el examen previo a la concesión, la diversidad de supuestos en que la marca, una vez registrada, pueda ser empleada por su titular en la rotulación o publicidad de los productos no resultando desechable que en algunos casos asuma aplicaciones reñidas con la lealtad comercial o con la protección del consumidor, hipótesis que autorizarían las limitaciones que al uso de la marca impone el aludido régimen de identificación de mercaderías.

-Las normas contenidas en el Título V del Código Alimentario Argentino no constituyen sino una regulación específica en materia alimentaria del régimen de identificación de mercaderías sancionado con carácter general por las leyes respectivas.

-Son legítimas las restricciones que en virtud del régimen alimentario pudiera limitar el uso de una marca, pero tales limitaciones, que reconocen razonable sustento en la protección del consumidor y de las buenas prácticas comerciales, exigen idéntica razonabilidad en sus aplicaciones concretas; de allí que el órgano jurisdiccional se encuentre habilitado para realizar ese examen en cada caso, como garantía de resguardo del derecho de propiedad atribuido al titular de una marca.

-Si bien podría ser vedad que la voz “Manjar” se emplea en nuestro país con el significado de un adjetivo, ello no es suficiente para asignarle el carácter de valor o calidad especial, en los términos del art. 234 del Código Alimentario Argentino. No debe olvidarse que en definitiva, lo que se pretende evitar es “el uso de inexactitudes, exageraciones u ocultamientos capaces de suscitar error, engaño o confusión” (art. 220 idem) y en tal sentido no es razonable suponer que en el caso aquella expresión pueda originar esas situaciones, resultando difícil admitir que la generalidad del público consumidor pueda verse inducido a la elección del producto sólo por ese rótulo.

-El criterio para establecer las limitaciones al uso de la marca debe ser extremadamente cauteloso y prudente, pues se hallan comprometidos expresa garantías constitucionales que no pueden desconocerse sino cuando dicho uso resulta indebido o abusivo de modo que efectivamente sea susceptible de sorprender la buena fe de los habitantes.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Suprema Corte

V.E. es competente para seguir conociendo de la presente causa a tenor de lo resuelto a fs. 62.

En cuanto al fondo del asunto, la accionante persigue la anulación de un acto administrativo emanado de la autoridad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, por lo cual se le denegó la autorización para designar con la marca “Manjar” uno de sus productos, medida que fuera convalidada mediante decreto N° 2258/78 cuya anulación también se pretende. El ataque a dichos actos se fundamenta en la inconstitucionalidad del art. 234 del Código Alimentario Argentino que les sirvió de sustento, al que se impugna en razón de que, a juicio de la actora, constituye una norma penal que contiene una enumeración de prohibiciones meramente enunciativas, lo que se contrapone con el necesario carácter taxativo que debe imperar en la legislación represiva.

También se tacha a la indicada disposición del Código Alimentario, sobre la base de que el decreto 2126/71, que aprobó su redacción definitiva, no se limitó a ordenar las disposiciones higiénicas, sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del Reglamento Alimentario aprobado por decreto 141/53, como lo imponía el art. 1° de la ley 18.284, sino que por esa vía el Poder Ejecutivo creó “un texto modificado sin autorización de la ley, y aún a despecho de la misma”.

Pienso que esta apreciación resulta errada.

El art. 1° de la ley 18.284 declaró vigentes las disposiciones del Reglamento Alimentario aprobado por decreto 141/53, y también sus normas modificatorias y complementarias.

Cierto es, entonces que el decreto 2126/71 es el instrumento por el cual se dio cumplimiento al mandato legislativo de promulgar un texto ordenado, que tiene en cuenta la circunstancia de que entre el decreto 141/53 y el 2126/71 se han sancionado numerosas modificaciones al Reglamento Alimentario.

Empero la función ordenadora no agota el ejercicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo sobre el punto.

En efecto el art. 20 de la ley 18.284 inviste a ese órgano con la facultad de mantener actualizadas las normas orgánicas del Código Alimentario Argentino, resolviendo para ello las modificaciones que resulte necesario introducirle.

Si bien esa autorización parece, en principio, exigida a modificaciones posteriores al texto ordenado, pienso que no se puede interpretar la norma en cuestión como excluyente de la posibilidad de que, el poder administrador haga uso de ese poder en forma simultánea con la publicación de aquél.

Habida cuenta de ello, y que el demandante no sostiene la existencia de exceso en el ejercicio de aquella facultad, pienso que la disposición impugnada no carece de sustento legal, como se afirma.

En cuanto a la tacha de inconstitucionalidad a que hiciera referencia en primer término, entiendo que tampoco es apta para descalificar a los actos del gobierno local en el entre-dicho.

Así lo pienso, porque el art. 234 del Código Alimentario Argentino, en el caso, constituye únicamente una norma condicionante de la autorización, y porque en modo alguno puede atribuirse el carácter de sanción a la denegatoria dictada por el poder administrador en aplicación de sus reglas.

Lo que reprime ese cuerpo legal es la comercialización, circulación y expendio de aquellos productos no autorizados por la autoridad sanitaria competente (ver. arts. 3°, 7° y 9° de la ley 18.248), conducta que no es materia de discusión en el sub examine.

Por lo demás y aunque se aceptara el criterio de la actora sobre la naturaleza penal de la norma en análisis, debo recordar lo resuelto por V.E. en Fallos: 300:100 donde hizo suyos los fundamentos del dictamen de mi antecesor en el cargo, Dr. Elías P. Guastavino al referirse a la circular R.C. 235 a la que se le achacaba falta de contenido prescriptivo y vaguedad manifiesta.

Se dijo entonces que si bien la correcta configuración de los tipos penales obliga a determinar en forma precisa los modos de conducta sujetos a punición, no existe obstáculo constitucional para que, cuando el contenido de los deberes o de las prohibiciones dependa substancialmente de una valoración a realizarse en vista de circunstancias concretas insusceptibles de enumeración previa, sea la autoridad jurisdiccional quien aplique esa valoración.

Sobre el punto pienso, que el art. 234 del Código Alimentario Argentino no traspasa el límite de esa atribución, en cuanto contiene una remisión suficientemente clara al contexto valorativo condicionante de la aplicación del precepto como para posibilitar el conocimiento de los deberes por quienes deben cumplirlos, límite que fue fijado en el dictamen de referencia como requisito de validez de la norma.

En efecto, la regla legal luego de dar una lista de algunas palabras cuyo empleo en los rótulos está prohibido agrega "...u otras expresiones semejantes que a juicio de la autoridad sanitaria induzcan a la atribución del valor o calidad especial...", expresiones éstas que, como he dicho, delimitan a mi juicio de modo suficiente la materia de la prohibición. A mérito de lo expuesto, opino que corresponde rechazar la demanda intentada en autos. Buenos Aires 22 de mayo de 1981. Mario Justo López.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 4 de mayo de 1962

Y Vistos para sentencia estos autos: "El Monaguillo S.A.C.I.F.I.F. e I. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad art. 234, Código de la Alimentación y nulidad de resolución y decreto" de los que,

Resulta:

I) Que a fis. 9/18 se presenta mediante apoderado la firma "El Monaguillo S.A.C.I.F.I.F." iniciado demanda contra la Provincia de Buenos Aires "a fin de que se declare inconstitucional el art. 234 del Código Alimentario Argentino, en cuanto el mismo constituye el fundamento —a través de la particular interpretación que de él se hace— de una resolución dictada por un organismo provincial en el expediente N° 2906-12.793/77 por el propio

Poder Ejecutivo de la mencionada Provincia a través del decreto N° 2258/78. Y también para que se declare la nulidad de la resolución y decreto mencionados".

Expresa que tiene registrada la marca "Manjar El Monaguillo" en la clase 22 — con las excepciones que señala— bajo el título N° 745.491/6 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y en trámite ante el mismo organismo el registro de la marca "Manjar"— para igual clase— mediante acta N° 1.153.677. Señala que sobre la base de un primitivo registro aplicó la denominación "Manjar" a un producto elaborado con cacao, sacarosa y vainillina, que fue autorizado con fecha 24 de enero de 1972 por la Secretaría de Salud Pública de la Nación, y aprobado el rótulo por la de Comercio en su carácter de órgano de aplicación de la ley 19.982. Asimismo dicho producto fue inscripto por el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires según se le comunicara mediante telegrama del 30 de enero de 1978.

Continúa manifestando, que a raíz de haber elaborado un nuevo producto a base de malta torrada con azúcar, se presentó ante la autoridad sanitaria de aquel estado provincial a efectos de obtener la pertinente autorización. En tal circunstancia, el Laboratorio Central de Salud Pública denegó el pedido por entender que la marca "Manjar" se hallaba en colisión con el art. 234 del Código Alimentario Argentino. Esta medida fue cuestionada por su parte, lo que dio motivo, en definitiva, al decreto N° 2258/78 mediante el cual se rechazó el recurso jerárquico articulado contra la decisión de la autoridad sanitaria local.

Sostiene que el referido art. 234 es inconstitucional por dos motivos. En primer lugar porque siendo una regulación de naturaleza penal debió establecer con carácter taxativo los vocablos prohibidos en la designación de los productos, de modo que resulta, violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto deja librado al arbitrio de la autoridad administrativa la facultad de establecer otras prohibiciones. En segundo término, porque la ley 18.284, que instituyó con alcance nacional las disposiciones del decreto 141/53 como Código Alimentario Argentino, estableció que el Poder Ejecutivo Nacional ordenara las normas de dicho cuerpo, no obstante lo cual al sancionarse el texto ordenado por el decreto N° 2126, se incluyó el art. 234 con una redacción que no reconoce antecedente, de manera que por esa vía vino a modificarle el contenido de las disposiciones preexistentes a la ley 18:284, excediendo la misión por ella encomendada.

Afirma también, que tanto la resolución del Laboratorio Central de la Provincia de Buenos Aires, como el decreto local N° 2258/78 deben ser anulados pues, además de apoyarse en una norma inconstitucional, adolecen de fallas propias que los invalidan. En tal sentido, dicen que ninguno de ellos se determina concretamente porque la expresión "manjar"—que es un sustantivo a su juicio— resultaría atributiva de valor o calidad especial en los términos del art. 234 del Código Alimentario Argentino: Manifiesta que las decisiones son contradictorias con el anterior registro de igual denominación para otro producto elaborado por su parte, lo que demuestra la arbitrariedad en que se incurre. Sostiene, por último, que lo resuelto desconoce el derecho que le asiste para utilizar una marca registrada de conformidad con la ley específica.

II) Que a fs. 38/38 se presenta la accionada y opone excepción de incompetencia. A fs. 42/46 contesta la demanda y plantea la falta de legitimación tanto activa como pasiva. En cuanto al fondo del asunto, sostiene que la provincia ha efectuado una correcta aplicación del art. 234 del Código Alimentario Argentino, en virtud de las facultades delegadas por el Gobierno Nacional. Niega la inconstitucionalidad de la norma y afirma que, siendo ella posterior a la ley 3975, la ha modificado en cuanto limita el uso de una marca en defensa del consumidor. Analiza también el sentido de la expresión “manjar” para concluir que constituye en nuestro uso un adjetivo que asigna valor o calidad especial al producto y, por tanto, se encuentra comprendida entre las prohibiciones del citado art. 234. Pide el rechazo de la acción promovida en su contra, con costas.

III) Que a fs. 51 se rechazó la excepción de incompetencia, y a fs. 62 el Tribunal desestimó el recurso articulado contra dicho auto por la demandada. A fs. 65 se abrió la causa a prueba, habiéndose producido la que informa el certificado de fs. 122. A fs. 125/132 alegó la actora y a fs. 133/134 lo hizo la demandada, decretándose el llamamiento de autos para sentencia a fs. 139; y

Considerando:

1º) Que la presente causa es de competencia originaria de esta Corte (arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional), como se ha declarado a fs. 62.

2º) Que se encuentra acreditado en autos que la actora es titular de la marca “Manjar El Monaguillo” registrada en la clase 22, y que tiene en trámite la inscripción en la misma clase la marca “Manjar” (fs. 92/120). Asimismo, que la Secretaría de Salud Pública de la Nación inscribió en el Registro Nacional de Productos Alimenticios el producto “alimento a base de cacao, sacarosa y vainillina, Manjar”, con fecha 24 de enero de 1972 (fs. 80 vta.) de lo que tomó nota en el registro de 2º orden el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires (fs. 8 vta. del expediente administrativo agregado), y por el rótulo respectivo fue aprobado por la Secretaría de Comercio de la Nación el 14 de enero de 1977 (fs. 84).

3º) Que al solicitar la actora ante el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires –en su carácter de órgano de aplicación del Código Alimentario Argentino en virtud del lugar de elaboración, conf. art. 20 de la ley 18.284- se autorizara e inscribiera en el registro respectivo su nuevo producto “malta torrada con azúcar -aromatizada con vainillina molida- “Manjar” (fs. 16 del referido expediente administrativo), el pedido fue rechazado por considerarse la denominación “Manjar” contraria a las previsiones del art. 234 del mencionado Código (Fs. 21, 34, 57/57 y 74, ídem).

4º) Que contra esas decisiones se articuló la presente demanda, en la que se sostiene la inconstitucionalidad de la norma aplicada y la invalidez de aquéllas por las razones reseñadas en la precedente relación de la causa.

5º) Que respecto de la inconstitucionalidad del art. 234 del Código Alimentario Argentino, en cuanto prohíbe “en los rótulos el empleo de las palabras ‘crema’, ‘pura’, ‘fresco’, ‘fresca’, ‘primera’, ‘recomendado’, ‘casero’, ‘fino’, ‘extrafino’, ‘insuperable’, ‘irreemplazable’, ‘fortificante’ u otras expresiones semejantes que a juicio de la autoridad sanitaria induzcan a la atribución de valor o calidad especial, cualquiera sea la grafía utilizada si la fonética produjera análogo efecto”, esta Corte comparte los fundamentos del dictamen del Señor Procurador General, a cuyos términos cabe remitirse en mérito a la brevedad. Corresponde, pues, desestimar la tacha articulada sobre la base de hallarse dicho precepto en pugna con el art. 18 de la Constitución y haber excedido el Poder Ejecutivo Nacional el mandato otorgado por el art. 1º de la ley 18.284. Esta conclusión torna inoficioso pronunciarse acerca de la falta de legitimación pasiva opuesta por la accionada. En cuanto a la activa, el punto ha quedado resuelto al admitirse la competencia del Tribunal.

6º) Que la actora sostiene que las decisiones impugna desconocen su derecho al uso de la marca que tiene registrada conforme a las disposiciones de la ley 3975. Cabe reconocer, al respecto, que aun cuando el régimen de esa ley se inspiraba principalmente en el interés del fabricante, industrial o comerciante, el mismo también protegía al consumidor, sea directamente a través de los incs. 7 y 8 del art. 48, o de manera indirecta por medio del derecho del titular de una marca para oponerse a otra que pudiera originar confusión entre los productos (Fallos: 145:116; 182:62, 211:559; 272:290; 279:150). Sin embargo también se admitió que entre los impedimentos para obtener una marca, la ley 3975 no establecía la circunstancia de que aquélla pudiera inducir un error al comerciante, industrial o consumidor acerca de la calidad del artículo (doc. de Fallos 155:87). Las restricciones de este tipo quedaban libradas a las disposiciones relativas al régimen de identificación de mercaderías, cuyo objeto específico es la defensa de la honradez del comercio y la protección de la seguridad, confianza y salud de la comunidad (Fallos: 199:442; 224:741; 252:117; 299:213), y que fue instaurado en el orden nacional con la sanción de la ley 11725. En tal sentido, el Tribunal ha declarado reiteradamente, que ambas leyes se armonizan entre sí, salvo derogación expresa de algún precepto de la primera por la segunda, o en el caso de incompatibilidad insalvable entre sus normas (Fallos: 165:349; 237:753; 248:385; 277:282).

7º) Que, en el marco legal descripto, y sobre la base de los antecedentes reseñados, cabe concluir que en miras a la protección del superior interés de la comunidad puede limitarse al uso de una marca cuando ella, en alguna de las particulares circunstancias en que es empleado, sea susceptible de ocasionar las situaciones que el régimen de identificación de mercaderías tiene a eliminar. Esta conclusión posee jerarquía legal al ser plasmada en el art. 12, inc. a) de la ley 19.982 –norma también invocada en las decisiones de fs. 21 y 34 del expediente administrativo y cuya constitucionalidad no se ha cuestionado en autos-, que sustituyó a la ley 11.275, resultando necesario destacar la clara intención del legislador sobre el tema al expresarse en la respectiva nota de elevación que “la prohibición de incurrir en exageraciones, inexactitudes u ocultamientos comprende también el empleo de marcas, registradas o no, capaces de inducir a error o engaño. En efecto, existen marcas que evocan calidades, virtudes o elementos componentes que la mercancía no tiene o país

de origen del cual no provienen. Frente a ello, se erige el concepto de que el derecho a usar una arca está asegurado por la Constitución que tiene similar jerarquía que el que se detenta sobre la propiedad de cualquier otro bien. Si bien ello es indudable, su lugar común sostener que nuestra ley suprema no reconoce derechos absolutos y su ejercicio puede razonablemente limitarse, cuando como en ese caso con ello se protege al consumidor y al industrial y comerciante correctos evitando fraudes”

8º) Que sobre el particular, esta Corte ya se ha pronunciado admitiendo que la citada ley 19.982 importa una reglamentación del derecho marcario, y que ella encuentra razonable sustento en la finalidad que también concurre en dicho régimen respecto de la protección al público consumidor y a las buenas prácticas comerciales (Fallos: 300:651, consid. 3º y 5º). A partir de la vigencia de la ley 22.362, esa protección ha sido expresamente incorporada al texto regulador de la materia en su art. 3º como impedimento específico para la concesión del registro, circunstancia que no se verificaba en la ley 3975 vigente al momento en que la actora obtuvo el título para la marca “Manjar El Monaguillo”. Cabe destacar, también, que el nuevo cuerpo legal eliminó las previsiones del art. 48, incs. 7 y 8, de la anterior, por considerarse que ellas constituían “infracciones propias de la legislación sobre identificación de mercaderías o lealtad comercial, que castiga los engaños al público consumidor” (confr. Nota de elevación). Es decir que aun actualmente, en que la ley contempla como requisito para el otorgamiento de la marca que ella no vulnere la buena fe de los habitantes, se admite no obstante que el uso de aquel derecho pueda verse limitado en razón de las normas que regulan el régimen de identificación de mercaderías.. Ello se justifica en razón de la imposibilidad en que se encuentra la autoridad marcaria para contemplar, en el examen previo a la concesión, la diversidad de supuestos en que la marca, una vez registrada, pueda ser empleada por su titular en la rotulación o publicidad de los productos, no resultando deseable que en algunos casos asuma aplicaciones refiadas con la lealtad comercial o con la protección del consumidor, hipótesis que autorizarían las limitaciones que al uso de la marca impone el aludido régimen de identificación de mercaderías.

9º) Que retornando las disposiciones del Código Alimentario Argentino sobre cuya base el decreto provincial N° 2258/78 no admitió el rótulo en cuestión, cabe recordar que su artículo 1412 establece que “las disposiciones contenidas en el título V del presente ordenamiento, sobre identificación comercial, rotulación, publicidad, no excluyen la observancia de las normas pertinentes contenidas en la ley 11.275, sus complementarias y su reglamentación y de las que en el futuro se dictara sobre identificación de mercaderías” Este enunciado demuestra que las normas contenidas en el título V del citado código no constituyen sino una regulación específica en materia alimentaria del régimen de identificación de mercaderías sancionado con carácter general por las leyes respectivas. En consecuencia, son también aplicables al respecto las conclusiones antes expuestas en orden al referido régimen y, por ende, legítimas en principio las restricciones que en su virtud pudieran limitar el uso de una marca

10) Que, sin embargo, tales limitaciones, que como se dijo reconocen razonable sustento

en la protección del consumidor y de las buenas prácticas comerciales, exigen razonabilidad en sus aplicaciones concretas (doc. De Fallos: 300:651, consid. 5º). De allí que el órgano jurisdiccional se encuentre habilitado para realizar ese examen en cada caso, como garantía de resguardo del derecho de propiedad atribuido al titular de una marca. En la especie, el Tribunal considera que la negativa resulta irrazonable, toda vez que si bien podría ser verdad, como lo sostiene la demandada, que la voz “manjar” se emplea en estos tiempos en nuestro país con el significado de un adjetivo, ello no es suficiente para asignarle el carácter de atributivo de valor o calidad especial, en los términos del art. 234 del Código Alimentario Argentino. No debe olvidarse que, en definitiva, lo que se pretende evitar es “el uso de inexactitudes, exageraciones u ocultamientos capaces de suscitar error, engaño, o confusión (art. 220 idem), y en tal sentido no es razonable suponer que en el caso aquella expresión pueda originar esas situaciones, resultando difícil admitir que la generalidad del público consumidor pueda verse inducido a la elección del producto sólo por ese rótulo. El criterio para establecer las limitaciones al uso de la marca debe ser extremadamente cauteloso y prudente, pues se hallan comprometidas expresas garantías constitucionales que no pueden desconocerse sino cuando dicho uso resulta indebido o abusivo, de modo que efectivamente sea susceptible de sorprender la buena fe de los habitantes.

Por ello, y lo dictaminado por el Señor Procurador General en sentido concordante, se rechaza la inconstitucionalidad articulada contra el art. 234 del Código Alimentario Argentino y se hace lugar a la demanda en cuanto persigue la nulidad de las resoluciones del Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires de fs. 21, 34 y 74 del expediente administrativo agregado, y del decreto provincial N° 2258/78. En consecuencia, el referido organismo deberá proceder a la autorización del rótulo propuesto por la accionante (art. 222, del referido cuerpo) siempre que no exista otro impedimento que el ventilado en estos autos. Las costas se imponen en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a cargo de la actora, en atención al rechazo de la inconstitucionalidad planteada por ésta (art. 68 del Código Procesal). Adolfo R. Gabrielli – Abelardo F. Rossi – Elías P. Guastavino – César Black – Carlos A. Renom.

Marcas –Nombres de Personas- Pseudónimo.

Villafañe de Molina, Elba c/ Sary, Manuel s/ oposición indebida al registro de marca - 08/07/1976 – Fallos: 295:265.

Antecedentes

Elba Villafañe de Molina demandó a Manuel Sary a fin de que se declare infundada su oposición al registro de la marca “Chunchuna” en las clases 15 y 16 del nomenclador

oficial, porque las marcas opuestas adolecían de nulidad absoluta en razón de violar la prohibición del art. 4° de la ley 3975, que protege el seudónimo comercial y artístico de la actora, vastamente conocido en el país. El juez de primera instancia hizo lugar a la acción declarando la nulidad de las marcas “Chunchuna” n° 637.684 en la clase 15 y n° 637.701 en la clase 16 que el demandado tenía registradas a su nombre.

Apelado el fallo, la Cámara confirmó en lo principal, modificándolo únicamente en cuanto al monto de los honorarios regulados por el Juez.

El accionado interpuso recurso extraordinario contra dicho pronunciamiento.

La Corte confirmó la sentencia recurrida.

⌚ Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas- Nombres de Personas- Pseudónimo.

■ Estándar aplicado por la Corte

- Los nombres de las personas no pueden ser utilizados como marcas sin consentimiento de aquéllas. Y, según lo dispuesto en el art. 23 del decreto 18.248/69, cuando el pseudónimo ha adquirido notoriedad, goza de la tutela del nombre.

- Como consecuencia de la anulación de la marca, el demandado carece de interés legítimo para oponerse al registro de la que solicita la actora; porque la ley atribuye efectos retroactivos a la declaración de nulidad, de modo que, al momento de la oposición, tampoco tenía el demandado un interés legítimo en la controversia.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Designaciones y dibujos registrables.

Panificación Argentina S.A.I.C / Maniotti, Jacobo s/oposición indebida al registro de marca – 06/04/1973 - Fallos: 285:236.

⌚ Antecedentes

La Cámara de Apelaciones en lo Federal revocó la de primera instancia y rechazó la demanda deducida por la actora e hizo lugar a la oposición del demandado respecto de las solicitudes marcarias para la clase 22.

La actora interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirmó la sentencia.

⌚ Algunas cuestiones planteadas

Designaciones – Dibujos.

Objeto de la ley de marcas.

■ Estándar aplicado por la Corte

- A la solicitud de registrar la forma del pan en rebanadas le es aplicable lo dispuesto por el art. 3°, inc. 5° de la ley 3975, que dispone que no se consideran marcas de fábrica, comercio o agricultura “las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o la clase a la que pertenecen”. Pues parece evidente que el término “designaciones” empleado por la ley es una manera genérica de precisar el concepto, o sea que es posible designar un producto con un dibujo en vez de hacerlo con palabras.

- El propósito de la ley 3975 es el de denegar la inscripción como marcas a designaciones carentes de novedad y especialidad en razón de indicar o señalar –mediante una representación gráfica, que no admite dudas en el caso- productos de uso común.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=73410>

Información complementaria

Marcas de fábrica - Registro – Palabras de idioma extranjero.

En la causa “Crown Cork de Argentina S.A. c/ Plate y Cía.” (Fallos: 278:204) la Corte sostuvo que la circunstancia de que la palabra “Crown” que la actora pretendía registrar

como marca integrara su nombre comercial no bastaba para considerarla comprendida en la salvedad a que se refería la última parte del art. 5° de la ley 11.275 toda vez que la finalidad perseguida era la de que no se registraran como marcas palabras que tuvieran significado en idiomas extranjeros vivos, propósito que se frustraría de aceptarse que tal posibilidad existiese cuando un vocablo extranjero integrara el nombre de una persona.

En la sentencia “**Kahane, Alfonso; Weil, A.L. y González, D. c/ Petroquímica E.N. s/ cese oposición al registro de marca ‘Protoquim’, nulidad de marca ‘Petroquímica’**”(Fallos: 268:371), la Corte dijo respecto al alcance de las expresiones de “uso general” y “usualmente empleadas” a que se refieren los incs. 4° y 5° del art. 3° de la ley 3975, que es válido el registro, aunque la palabra elegida constituya una locución de uso general en el extranjero, puesto que lo que interesa es que no haya ocurrido lo propio en nuestro país con anterioridad al registro, en razón del carácter eminentemente territorial de las disposiciones sobre marcas.

Nombres geográficos

En el caso “**Orandi y Massera S.A. c/ TheScotch Whisky**” (Fallos: 277:282) se discutía, sobre la base del art. 5° de la ley 11.275, la validez de la marca “May Cross” que constituían nombres de lugares geográficos extranjeros de uso autorizado por el art. 5° de la ley 3975. La Corte sostuvo que descartado el propósito de que la expresión geográfica sea indicativa de origen no se hacía necesario especificar nada para evitar errores pues lo que se quería evitar era la confusión sobre tal origen por lo cual confirmó la sentencia que admitió la validez de la marca aplicada a un whisky de fabricación nacional.

Protección de nombres de personas

En el precedente “**Manufacturas Tabacos Imparciales SAIC y A c/ Manufacturas de Tabacos Piccardo y Cia Ltda S.A.**” (Fallos: 277:310) consideró que el art. 4° de la ley 3975 tendía a tutelar el nombre de las personas y, por consiguiente, estaban legitimados para invocarla aquellos a quienes menciona la propia disposición legal por lo que no podían hacerlo valer terceros que no resultan afectados por su uso y que tal era el sentido de la ley 18.248 respecto de quienes podían intentar una demanda tendiente a la protección del nombre.

En la causa “**Manufacturas Tabacos Imparciales c/ S.R.L. M. Bauza Ribot e Hijos**” (Fallos: 276:413) recordó que el titular de un nombre de comercio constituido con el patronímico particular legalmente incorporado a aquél, puede oponerse al registro de ese nombre como marca por lo que nada obstaba a que fuera la firma demandada quien se opusiera porque mediaba en el caso una prohibición legal y, teniendo en cuenta su evidente interés, tenía derecho a impedir que se concediera una marca contra esa prohibición.

Designación – Marcas de fábrica.

Siram S.C. e I. c/ M. S. Bagley y Cia S.A. s/ nulidad de marca. 24/07/1970 – Fallos: 277:254.

Antecedentes

La sentencia del a quo revocó la de primera instancia y desestimó la demanda al entender que la palabra “sabrositas”, referida a galletitas, registrada por la demandada en la clase 22, no estaba comprendida en la prohibición de los incs. 4° y 5° del art. 3° de la ley 3975, al no tratarse de una designación usualmente empleada para indicar la naturaleza del producto.

La actora interpuso recurso extraordinario. La Corte revocó la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) Términos a registrar.

Estándar aplicado por la Corte:

- Procede el registro de las palabras cuando no tienen relación con los productos a que se pretende aplicar, ni indican su naturaleza u objeto, ni provocan idea o noción del mismo, ni inducen a engaño al consumidor acerca de la sustancia o calidad de dichos productos. Debe tenerse en cuenta si dicho término guarda o no vinculación con el producto respectivo y no basta determinar si sólo alude a su sustancia pues es menester precisar si es indicativo de su calidad, toda vez que ambos aspectos hacen a la “naturaleza” a que se refiere la norma legal lo cual no excluye la posibilidad de utilizar adjetivos calificativos como marca pero el término empleado no debe guardar una relación necesaria con el producto.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=125756>

Marcas- Nombre Comercial

Riviera Organización de Hoteles S. A. c/ ‘Hotel Riviera S.A.’ s/ cese uso de nombre 20/12/1968 – Fallos: 272: 290¹.

Antecedentes

En el caso de autos en el cual el nombre comercial de la demandada “Hotel Riviera S.A.”, es prácticamente idéntico a la designación comercial del establecimiento “Riviera Hotel”, la Cámara decidió el derecho de la demandada a continuar usando su enseña en la Capital Federal, por considerar que tal uso local no puede perjudicar a la parte, que se vale del mismo nombre en otras ciudades del interior del país. Contra dicho pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario que fue declarado procedente por hallarse en tela de juicio el alcance del art. 43 de la ley 3975 y la decisión apelada fue contraria al derecho que la recurrente funda en él.

La Corte revocó la sentencia apelada.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Marcas- Nombre Comercial.*

b) *Enseña, emblema o muestra.*

Estándar aplicado por la Corte

- La ley de marcas de fábrica protege las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor.

- El art. 42 de la ley 3975 acuerda un derecho de propiedad sobre el nombre comercial y sobre la razón social o designación de cualquier casa o establecimiento, es decir, sobre la enseña comercial.

- Los arts. 42 y 43 de la Ley de Marcas son disposiciones de carácter nacional, rigen en todo el país y dada la facilidad actual de las comunicaciones, es factible que se extienda la actuación de un establecimiento más allá del ámbito local, pues su desarrollo puede vincularlo con el resto de la República; y si un negocio tiene importante impulso en la provincia donde empezó a actuar con determinado nombre, no puede privarse a su dueño del derecho a extenderlo a otros lugares, instalando sucursales, que de ningún modo se justificaría funcionen con distinta denominación comercial.

¹ N de S.: Ver también “SACI y F Orly c/ S.A.C.I.F. e I. Orly” (Fallos: 285:57)

-La novedad, en el sentido de la ley 3975, sólo está dada por la prioridad en el uso del nombre, no importa que éste no sea estrictamente original.

Texto del fallo**Dictamen de la Procuración General de la Nación**

Suprema Corte:

Para justificar la procedencia del recurso extraordinario que deduce a fs. 160, el apelante afirma que se ha discutido en autos el alcance del art. 43 de la ley 3975. Sostiene, asimismo, que la sentencia es arbitraria.

Contrariamente a lo expresado por el recurrente, pienso que en autos no está en juego la inteligencia de la disposición federal citada, toda vez que el fallo ha resuelto el pleito por razones de hecho y prueba.

En cuanto a la tacha de arbitrariedad, en cambio, pienso que ella debe ser admitida.

El Juez de Cámara que vota en primer término –y a cuyas conclusiones adhieren los demás miembros del tribunal– luego de manifestar que “no es dudoso que los nombres de la acora y la demandada, en el ejercicio de sus actividades, resulten confundibles para los proveedores, bancos, reparticiones públicas y clientela” y referirse a la proximidad e íntima conexión de las comunicaciones entre Buenos Aires y Rosario, así como al canal oficial de televisión que abarca a ambas ciudades, termina diciendo: “Difícilmente podrán distinguir los terceros, en mi opinión, cuál es ‘Riviera Organización de Hoteles S.A.’ y ‘Hotel Riviera S.A.’ y las actividades comerciales de ambas sociedades anónimas puede, como he dicho, interferir en varios terrenos”. Y finalmente, en lo que atañe al nombre comercial, comparte la solución a que arribara el pronunciamiento de primera instancia a fs. 124, confirmando (cons. 7°).

A continuación, después de definir qué debe entenderse por enseña, insignia o muestra y considerar la doctrina de sentencias dictadas en casos jurisprudenciales extranjeros, dice que se reproduce en el caso la situación a que se refiere POUILLET (Traité de Marques de Fabrique, pág. 1144) con respecto al nombre “Métropole” para hoteles, designación que a su juicio está en el dominio público (considerando 8°). “La opinión de los tratados citados y las circunstancias fácticas de los usos de la industria hotelera” –continúa– “me llevan a aceptar que la protección de la enseña, en este ramo –como en muchos otros– es y debe ser principalmente local”. Y más adelante: “Estas consideraciones me mueven a decidir que la demandad, mediante el empleo del emblema nominal “Riviera” en su establecimiento de la Capital, ejercita un legítimo derecho (art. 42 de la ley 3975) que no resulta susceptible de crear confusiones con los establecimientos “Riviera” de Rosario y Venado Tuerto. La última (sic) vinculación de la designación con cada establecimiento impide el error de la clientela, dadas sus tan diferentes ubicaciones” (considerando 9°).

De las constancias transcriptas surge, a mi juicio, la existencia de contradicción entre las conclusiones a que se llega en el considerando 7° y lo resuelto en los dos subsiguientes, si se tiene presente que en el caso de autos el nombre comercial de la demandada “Hotel Riviera S.A.”, es prácticamente idéntico a la designación comercial del establecimiento:

“Riviera Hotel” (ver título de fs. 20).

Si bien nadie duda que no es lo mismo nombre comercial que enseña, emblema o muestra, cuando, como sucede en el sub lite, el primero comprende las mismas palabras que la segunda, no parece posible admitir que pueda arribarse a una distinta solución para el nombre –que se ordena modificar- mientras que se reconoce el derecho a seguir usando la designación o enseña.

Si el nombre comercial fuera sensiblemente diferente a la enseña, la situación variaría y nada de opondría a que el a quo resolviera el juicio tal como lo ha hecho, distinguiendo según se trate de nombre o de enseña. Pero al no ser así, pienso que los acertados argumentos esgrimidos por el tribunal para demostrar que los nombre de actora y demandada son confundibles (“para proveedores, bancos, reparticiones públicas y clientela”), no pueden ser dejados de lado válidamente al considerar la situación de la enseña comercial de la accionada.

Por ello, y teniendo en cuenta la doctrina de Fallos: 261:209 y 263, sus citas y otros, opino que corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto pudo ser materia de recurso extraordinario. Buenos Aires, 2 de diciembre de 1968. EDUARDO H. MARQUARDT.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1968.

Vistos los autos: “Riviera Organización de Hoteles S.A. c/ ‘Hotel Riviera S.A.’ s/ cese uso de nombre”.

Considerando:

1º) Que el recurso extraordinario interpuesto por la actora a fs. 160 es procedente, porque se halla en tela de juicio el alcance del art. 43 de la ley 3975 y la decisión apelada fue contraria al derecho que la recurrente funda en él. Contra lo que afirma el Señor Procurador a fs. 190, entiende esta Corte que, aunque el a quo haya decidido el derecho de la demandada a continuar usando su enseña en la Capital Federal, por considerar que tal uso local no puede perjudicar a la apelante, que se vale del mismo nombre en otras ciudades del interior del país, no se trata de simples cuestiones de hecho, sino de la interpretación misma de la norma federal invocada.

2º) Que el art. 42 de la Ley de Marcas dispone que el nombre del comerciante, así como el de la razón social o la designación de una casa o establecimiento que negocian en artículos o productos determinados, constituyen una propiedad para los efectos de esta ley. Y el art. 43 agrega que quien quisiera ejercer una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la designación convencional, adoptará una modificación que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinta de la que usare la casa o establecimiento preexistente.

3º) Que resulta de tales disposiciones que existe un derecho de propiedad, no sólo sobre el nombre usado por el comerciante o industrial, sino también sobre la designación de cualquier casa o establecimiento, es decir, sobre la enseña comercial; de modo que la ley

no admite distingo con respecto a los derechos derivados del uso de uno y otra.

4º) Que, en consecuencia, lo que queda por determinar es si tales derechos se extienden a todo el ámbito de la República o sólo puede hacerse valer en el territorio donde se usa el nombre o enseña. Los mencionados artículos 42 y 43 son disposiciones de carácter nacional, es decir que rigen en todo el país; y frente al fenómeno de facilidad en las comunicaciones que caracteriza a nuestra época, resulta aún más explicable extender la actuación de un establecimiento más allá del ámbito local, en razón de que su desarrollo puede vincularlo con el resto de la República. De manera que, si un negocio tiene importante impulso en la provincia donde comenzó a actuar con determinado nombre, no se puede privar a su dueño de extenderlo a otros lugares del país, instalando, si es necesario, sucursales, que de ningún modo se justificaría funcionen con distinta denominación comercial.

5º) Que a ello cabe agregar la notoria contradicción en que incurre el fallo apelado y que hace notar el Señor Procurador General, puesto que aquél entiende que la demandada carece de derecho a usar el mismo nombre de la actora, pero sí tiene el de usarlo como enseña, a pesar de que uno y otra en el caso están constituidos por las mismas palabras. Si el público puede confundir el establecimiento en razón del nombre comercial, no se advierte por qué no ocurrirá lo mismo con una enseña idéntica.

6º) Que con el sistema de la ley 3975 se tiende, no sólo a proteger a los titulares de marcas o designaciones comerciales, sino también al público que puede fácilmente ser confundido y creer, en el caso, que el hotel de los demandados en la Capital Federal pertenece a la misma empresa que explota los de los actores en la Provincia de Santa Fe.

7º) Que no cambia la solución la circunstancia de existir otros hoteles del mismo nombre en otras ciudades del país, porque los derechos de sus titulares no están aquí en tela de juicio, sino sólo el litigio planteado entre actor y demandado en los presentes autos. Por otra parte, no importa que el nombre elegido no sea estrictamente original: la novedad está dada por la prioridad según dijo esta Corte en Fallos: 243:537.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el Señor Procurador General, se revoca la sentencia apelada, en cuanto fue materia de recurso extraordinario. Sin costas. ROBERTO E. CHUTE – MARCO AURELIO RISOLÍA – LUIS CARLOS CABRAL – JOSE F. BIDAÚ.

Marcas- Nombre Comercial

Los Gobelinos S.A.C.I. A. c/ Los Gobelinos. 20/12/1968 – Fallos: 272:275.

Antecedentes

La parte actora tiene registrado su nombre como marca en todas las clases del nomenclador y por ello demandó a Los Gobelinos para que se le prohíba el uso de dicho nombre como denominación comercial.

La sentencia de primera instancia fue confirmada por la Cámara y contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario. La Corte confirmó la sentencia apelada.

Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas- Nombre Comercial.

Estándar aplicado por la Corte

- Si bien son de distinta naturaleza jurídica los derechos a la marca y al nombre comercial, ya que el primero nace con el registro y el segundo con el solo uso, el art. 43 de la ley 3975 no sólo contempla la posible confusión entre nombres comerciales sino también los conflictos entre un nuevo nombre y una marca preexistente.

- No hay derecho a usar una designación comercial idéntica a una marca registrada por otro comerciante, sin que a ello obste que dicha designación se haya inscripto, pues la ley no le confiere a tal registro efectos que impidan al titular de una marca igual a obligar a la cesación del uso del nombre. No interesa que exista o no perjuicio económico para el titular de la marca.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

Las consideraciones expuestas tanto en la sentencia de primera instancia como en el fallo en recurso -que la confirma- son decisivas, a mi juicio, y se ajustan a la jurisprudencia constante del Tribunal.

En efecto, V.E. tiene decidido que en los conflictos entre marcas y nombres -como sucede en el caso sometido a dictamen- el fundamento de la doctrina que considera aplicable el art. 43 de la ley 3975 reside en la necesidad de evitar que merced a la identidad y analogía entre unas y otros, el consumidor pueda ser inducido a engaño en lo que hace a la procedencia de los productos que adquiere, por la posibilidad de que algún comerciante aproveche ilegítimamente los frutos de la actividad y prestigio ajenos (Fallos: 243:537; 245:287), porque dicha ley protege tanto las buenas prácticas comerciales como el interés

del público consumidor (Fallos: 261:62 y sus citas).

A ello cabe añadir que la solución acordada en el sub lite satisface consideraciones de justicia que son también propias de la correcta interpretación y aplicación de la ley de marcas (Fallos: 248:479; 255:209). Porque la sola argumentación de que el nombre de comercio debe amparar las distintas actividades lícitas de un comerciante -ha dicho la Corte- no es razón suficiente para la prescindencia de las precauciones adecuadas a fin de evitar las posibles confusiones con la marca del actor y el error en lo referente al origen, de los terceros compradores (Fallos: 249:696).

En cuanto al agravio del apelante en el sentido de que lo resuelto constituye un despojo de su derecho de propiedad al nombre impugnado, en razón del título n° 18.880 otorgado a su parte por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, pienso que no puede considerarse que el título en cuestión le haya concedido un derecho “definitiva e irrevocablemente incorporado a su patrimonio”, como equivocadamente pretende. Por el contrario, como no se trata de un derecho absoluto -no existe tal categoría de derechos en nuestra legislación- nada se opone a que por decisión judicial se establezca la preferencia de un derecho anterior, como en el presente caso, a pesar del título expedido por la autoridad administrativa. Ello así, por cuanto dentro de nuestro ordenamiento legal, desde el momento en que se adquiere la propiedad de una marca su titular puede válidamente oponerse a que se registren a favor de terceros marcas idénticas o confundibles, como así también a que, con posterioridad a su registro, se usen nombres idénticos a simplemente similares (Fallos: 244:363 y otros). Por ello considero que también cabe admitir que lo decidido resulte violatorio de la garantía constitucional de ejercer un comercio lícito.

Se sostiene también la nulidad absoluta de la sentencia por haberse pronunciado sobre cuestiones no comprendidas en la demanda ni objeto de la litis contestatio.

A tal respecto, V.E. tiene reiteradamente decidido que lo relativo a la determinación de los puntos comprendidos en la litis, así como el alcance de las peticiones de las partes es materia propia de los jueces de la causa y, como principio, ajena a la instancia extraordinaria (Fallos: 266:267 y sus citas, entre otros).

Asimismo se afirma que al resolver el a quo, sobre la base de las probanzas de autos, que el derecho del demandado al uso del nombre impugnado se extinguió por abandono, quedó vulnerada la garantía constitucional de transitar libremente por todo el territorio nacional. La sola enunciación del agravio basta para demostrar que dicha garantía no guarda relación inmediata ni directa con la materia del pronunciamiento en recurso.

Con respecto a la prescripción anual a que se refiere el art. 44 de la ley 3975 (fs. 635), estima el apelante que a la fecha de la interposición de la demanda la acción ya estaba prescripta, pero observo que no ha advertido que aquélla ya ha sido desestimada por sentencia firme de fs. 413, tal como acertadamente lo pone de manifiesto el a quo. Por ello, no cabe volver sobre el particular.

En cuanto a la valoración de la prueba rendida por las partes, es jurisprudencia corriente de V.E. que los jueces no deben considerar necesariamente la totalidad de los elementos de juicio allegados al proceso, sino sólo los que estimen pertinentes para la correcta solución del diferendo (Fallos: 250:744; 253: 461 y otros), ni están obligados a ponderar una por una las distintas pruebas ofrecidas, bastando que hagan mérito de aquéllas consideradas suficientes para sustentar sus conclusiones (Fallos: 263:549; 265:252, entre otros).

Por lo demás, la circunstancia de que el tribunal de la causa haya acordado preferencia a determinados elementos probatorios, respecto de los invocados por el apelante, no configura arbitrariedad (Fallos: 262:432 y sus citas).

En lo que hace a la alegada prescindencia de la doctrina establecida por la Corte en juicios distintos, V.E. tiene decidido en numerosas oportunidades que ella no sustenta el remedio federal con base en la tacha de arbitrariedad (Fallos: 261:199 y sus citas; 262:101, 158 y 427, entre otros).

Por último, en lo que respecta al ofrecimiento de prueba que hace el recurrente –que no es otra cosa que las probanzas ya ofrecidas y rendidas por su parte, así como el contenido de sus escritos de fs. 347, 474 y 557 y demás constancias de autos- de antiguo tiene declarado el Tribunal la improcedencia de tal ofrecimiento en la instancia de excepción.

A mérito de lo expuesto, y toda vez que, por estar suficientemente fundado, no cabe descalificar como acto judicial al pronunciamiento recurrido, pienso que corresponde declarar que el recurso extraordinario interpuesto a fs. 106 es improcedente y ha sido mal concedido por el a quo. Buenos Aires, 22 de noviembre de 1968. EDUARDO H. MARQUARDT.

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1968.

Vistos los autos: “Los Gobelinos S.A.C.I.A. c/ Los Gobelinos s/ uso indebido de designación comercial”

Considerando:

1º) Que el recurso extraordinario interpuesto por la demandada es procedente, por hallarse en tela de juicio diversas disposiciones de la ley n° 3975 y ser la decisión apelada contraria al derecho que la recurrente funda en ellas.

2º) Que la actora tiene registrado su nombre como marca en todas las clases del nomenclador, y entabló la demanda de autos para que se prohíba a la demandada el uso de dicho nombre como denominación comercial.

3º) Que esta Corte tiene reiteradamente decidido que son distintos los derechos a la marca y al nombre; el primero nace con el registro y el segundo con el solo uso (Fallos: 244:363; 245:287; 247: 71, entre otros). Pero también ha dicho que el art. 43 de la ley 3975 no sólo contempla la hipótesis de posibles confusiones entre dos nombres o designaciones comerciales, sino también los conflictos que puedan surgir entre un nuevo nombre y una marca preexistente (Fallos: 243:537; 247:71). Además, es asimismo doctrina reiterada que los derechos que acuerda el registro son independientes del uso de la marca, que es facultativo, según el art. 7 de la misma ley, como se dijo en el último precedente citado.

4º) Que, aplicando tales principios, no puede dudarse que la demandada carece del derecho a persistir en el uso de una designación comercial idéntica a la marca que su contraria tiene registrada, sin que interese la existencia o no de perjuicio económico para la actora,

con arreglo a la doctrina expuesta en el considerando anterior.

5º) Que la recurrente hace especial hincapié en la constancia expedida por el Registro de Marcas, bajo el número 18.880, en el sentido de que viene usando el nombre desde antes de extenderse el acta de que trata. Pero la sola inscripción del nombre comercial en el registro que lleva a tal fin la Dirección de la Propiedad Industrial no produce el efecto que aquélla pretende, ni siquiera en el aspecto publicitario, puesto que ni la ley se lo confiere, ni se exige a tal fin hacer saber por edictos ese uso. De manera que no se trata, como parece entender la apelante, de discutir el carácter de instrumento público de ese documento, ni es necesario argüirlo de falso para descartar su valor como título para el uso del nombre. Baste con decir que la ley no se lo confiere y, por otra parte, resulta demasiado claro que mal puede tal constancia enervar los derechos que tiene actora, derivados del registro de su marca, máxime ante su imposibilidad de oponerse a la entrega de la constancia de que se vale la demandada, teniendo en cuenta la falta de toda publicidad previa a que se hizo referencia. El informe obrante a fs. 148, emanado de la respectiva oficina, recuerda que el registro de nombres comerciales se creó por simple resolución ministerial y confirma que la inscripción en el mismo no confiere derecho al nombre, pues éste nace con el uso.

6º) Que, frente a los argumentos antes expuestos, no se advierte al relación que pueda tener el caso de autos con las garantías de los arts. 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional que invoca el apelante. No se explica, en efecto, por qué el hecho de que se le prohíba usar como denominación la marca de un tercero le trabe en algún modo su derecho de trabajar, en cualquier punto de la República, lo que implica que tampoco se le veda el cambio de domicilio o residencia. Ya se vio que no tiene ningún derecho de propiedad sobre su denominación, cuando ésta restringe las legítimas facultades del titular de la marca. La garantía de la igualdad sólo se dice vulnerada porque, según la recurrente, se permitió a la actora contestar los agravios en segunda instancia después de hallarse vencido el término respectivo; pero se trata, entonces, de un simple problema de carácter procesal, ajeno a recurso del art. 14 de la ley 48, que nada tiene que ver con la garantía que se invoca.

7º) Que la cuestión que vuelve a plantear la demandada sobre el cómputo del plazo para la prescripción del art. 44 de la ley 3975, ha sido ya resuelta en forma definitiva por el pronunciamiento dictado a fs. 413/416, revocatorio del de primera instancia, que admitió tal defensa.

8º) Que asimismo se queja la apelante porque, según afirma, el fallo en recurso resuelve cuestiones ajenas a la relación procesal; pero, como dice el precedente dictamen del Señor Procurador General, lo relativo a la determinación de los puntos comprendidos en la litis, así como el alcance de las peticiones de las partes, es materia propia de los jueces de la causa y, como principio, no abre la instancia extraordinaria.

9º) Que, en cuanto a la valoración de la prueba y a la pretendida prescindencia de anterior jurisprudencia de esta Corte, basa remitirse al referido dictamen y precedentes que él cita, para rechazar el recurso.

10º) Que, sobre la Conferencia de las Repúblicas Americanas celebrada en Méjico y las obligaciones que estableció para las naciones signatarias, que también invoca la demandada, el a quo ha prescindido de considerarla, por no hallarse ratificada por nuestro país, sin que el apelante se agravie, en el escrito de interposición del recurso, contra tal aserto; de manera que la cuestión no puede considerarse mantenida.

Por ello, y lo dictaminado por el Señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada, en cuanto fue materia del recurso extraordinario, con costas. ROBERTO E. CHUTE-MARCO AURELIO RISOLIA - LUIS CARLOS CABRAL- JOSE F. BIDAU.

Legislación marcaria – Designaciones.

Franze, Francisco c/ Ciervo S.A., Com., Ind. e Inmobiliaria s/ nulidad de marca.- 24/04/1967 – Fallos: 267:360

Antecedentes

La cámara resolvió que la palabra “oro” fue correctamente registrada como marca, porque no es de uso común ni evocativa, respecto a los artículos a que se aplica. El apelante interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirmó la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Vocablos registrables.*

b) *Objeto de la ley de marcas*

Estándar aplicado por la Corte

- El “uso general” de la locución empleada debe estar referido al producto al que ha de aplicarse la marca, pues lo importante es que el término o vocablo utilizado no tenga relación con el artículo que está destinado a distinguir, o con su naturaleza u objeto, de modo que no se provoque el engaño al consumidor acerca de la sustancia o calidad de dicho producto.

- La ley de marcas tiende a proteger las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=120854>

Marcas- Signos registrables - Oposición al registro de marca.

Café Bonafide S.A. c/ The Nestlé Cº s/ oposición al registro de la marca Bonacafé (502.040) - 03/12/1965 – Fallos: 263:411.

Antecedentes

La actora solicitó la marca “Bonacafé” para café soluble a cuyo registro se opuso la demandada. En autos se discutió si la combinación de la palabra de uso común “café” puede ser registrada como marca, en combinación con el vocablo “bona” para formar la marca “Bonacafé”, frente a la marca ya registrada “Nescafé” cuyo titular se opuso a su registro.

Contra la sentencia de cámara la demandada interpuso recurso extraordinario sosteniendo que la marca “Bonacafé” no es registrable por dos razones: a) la falta de novedad y especialidad (art. 3, incs. 4º y 5º, de la ley 3975) y b) por estar constituida por un vocablo perteneciente a un idioma extranjero vivo, el catalán, infringiendo así el art. 5 de la ley 11.275 y su decreto reglamentario, art. 24, con la modificación del decreto 4945/45.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que admitió la demanda que declara infundada la oposición del titular de la marca “Nescafé” al registro del vocablo “Bonacafé” para igual producto.

El juez Carlos Juan Zavala Rodríguez –en disidencia- revocó el pronunciamiento recurrido por cuando consideró que la ley 11.275 persigue la finalidad de impedir que se busque en el campo de la fantasía una palabra de otro idioma, en combinación con nombres propios o con denominaciones de uso común, a fin de confeccionar con ellos una marca, máxime cuando se puede cubrir así una competencia irregular u ocasionar confusión entre los consumidores

Algunas cuestiones planteadas

a) *Marcas- Cese de oposición al registro.*

b) *Signos registrables.*

■ Estándar aplicado por la Corte

- En términos de idioma nacional, ha de estarse a la significación de ellos en la lengua vernácula y no a la que tengan en el lenguaje foráneo a que también pertenecen. Esta conclusión, posible respecto de palabras de origen extranjero, castellanizadas por el uso, es pertinente en caso de vocablos castellanos admitidos por la Real Academia que, aunque anticuados o poco usuales, son susceptibles de registro aunque también tengan sentido en alguna lengua extranjera viva.

-La posibilidad semántica de que se agregue un prefijo a un nombre de uso común no puede constituir privilegio de quien así constituyó su marca, si no hay confusión con la configurada de manera análoga por terceros.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación:

Suprema Corte:

Abierta la queja a fs. 129 por V.E., de acuerdo con mi dictamen, corresponde ahora examinar el fondo del asunto. Y en mérito a las breves consideraciones siguientes, pienso que, acogiendo las pretensiones del apelante, la sentencia debe ser revocada.

La ley 11.275 establece en su art. 5 que las marcas de fábrica nacionales, aun cuando sean nombres de fantasía, no podrán llevar palabras sino en idiomas muertos o del idioma nacional, salvo que se trate de nombres de personas. Y el art. 24 de su decreto reglamentario –modificado por el decreto 4945/45- aclara que a los efectos de dicho artículo 5, “establécese que la prohibición de registrar marcas con palabras pertenecientes a idiomas extranjeros vivos alcanza a los vocablos creados por unión o combinación, con o sin metaplasmo, de otros vocablos, cuando resulte perceptible que entre ellos uno o más tengan ortografía o pronunciación con significado o sentido en tales idiomas”, agregando a continuación que dicha norma se aplicará “aunque se trate de conjuntos o combinaciones de letras o de sílabas que provengan, ya del nombre propio o comercial o de la razón social del titular de la solicitud de la marca, ya de los vocablos sobre los que éste posea cualquier derecho”.

A pesar de las claras y terminantes disposiciones citadas –que resultan de estricta aplicación al caso de autos- el tribunal a quo, sobre la base de considerar que las marcas no pueden desmembrarse y sólo deben ser estudiadas en su conjunto y no en sus partes integrantes, declara infundada la oposición de la demandada al registro de la marca BONA-CAFÉ (acta n° 502.040), no sólo con criterio no sustentado en norma legal alguna, sino haciendo caso omiso de lo que expresamente dispone la ley que rige el punto. Y contrariamente a lo aseverado en la sentencia, en el sentido de que “no hay ninguna razón para entrar a considerar lo que quiere decir BONA en castellano o en catalán” considero que es de absoluta necesidad el estudio de la existencia y significado de la palabra en cuestión, ya que de ser exacto que se trata de un vocablo proveniente de un idioma extranjero vivo,

la prohibición del art. 5 de la ley 11.275 y su decreto reglamentario impediría el registro de la marca solicitada. Y demostrado que BONA es palabra que pertenece al catalán -ver constancias de fs. 51- que no es una lengua muerta, ni a nuestro idioma nacional, va de suyo que el conjunto BONACAFÉ no es susceptible de ser registrado como marca.

Por todo lo expuesto, considero que corresponde revocar el pronunciamiento recurrido en cuanto ha podido ser materia de apelación extraordinaria. Buenos Aires, 25 de febrero de 1965. RAMON LASCANO.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1965.

Vistos los autos: “Café Bonafide S.A. c/ The Nestlé C° s/ oposición al registro de la marca Bonacafé (502.040)”.

Y Considerando:

1º) Que es jurisprudencia reiterada que cuando esta Corte conoce por la vía del art. 14 de la ley 48 debe limitar su pronunciamiento a los agravios expresados al deducir el recurso extraordinario, de entre las cuestiones oportunamente propuestas en la causa y mantenidas en la instancia –Fallos: 259:173 y 224 y otros.

2º) Que es también principio admitido que las cuestiones de hecho no son, por lo común, susceptibles de decisión por esta Corte en instancia extraordinaria, aun en juicios que versan sobre materia marcaria –Fallos: 258:82 y otros-. De esta manera, ni en lo atinente a la novedad y especialidad de la marca reivindicada, ni a la posible confusión de ella con la del oponente, ni a la existencia o inexistencia de mala fe en la conducta de las partes, son susceptibles de decisión por el Tribunal –doctrina de Fallos: 227:393; 251:130; 256:548 y otros-.

3º) Que ocurre así que la cuestión a decidir por esta Corte es la atinente a la circunstancia alegada de que la marca “Bonacafé” no es registrable, por estar constituida por un vocablo perteneciente a un idioma extranjero, el catalán, infringiendo así el art. 5 de la ley 11.275 y el art. 24 de su decreto reglamentario.

4º) Que a este respecto el Tribunal estima aplicable la doctrina establecida en Fallos: 205:475, donde se dejó establecido que en materias de términos del idioma nacional, ha de estarse a la significación de ellos en la lengua vernácula y no a la que tengan en el lenguaje foráneo a que también pertenecen.

5º) Que a una idea semejante pueden referirse los precedentes de Fallos: 202:270 y 193:205 y aun el de 235:797, incluso respecto de términos no comprendidos en el diccionario de la Real Academia.

6º) Que si esta conclusión es posible respecto de palabras de origen extranjero, nacionalizadas por el uso, no parece dudoso que sea pertinente para los supuestos de vocablos castellanos admitidos por la Real Academia, aun cuando anticuados o poco usuales, los

que son , por consiguiente, susceptibles de registro, sin que obste que igualmente tengan sentido en alguna lengua extranjera viva.

7°) Que la posibilidad admitida en Fallos: 211:130 de la división de las palabras compuestas por un nombre común, limitando al agregado la indagación de su confundibilidad, no es óbice para la conclusión que llegan los anteriores considerandos. No impide, en efecto, que la aplicación del art. 5 de la ley 11.275 no sea pertinente al supuesto de autos.

8°) Que, por último, el Tribunal no encuentra que la posibilidad semántica de la agregación de un prefijo a un nombre de uso común pueda constituir privilegio de quien de este modo constituyó su marca, en ausencia de confusión de la configurada de manera análoga por terceros.

Por ello, habiendo dictaminado el Señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada de fs. 101, en lo que ha podido ser objeto de recurso extraordinario. PEDRO ABERASTURY –RICARDO COLOMBRES- ESTEBAN IMAZ – CARLOS JUAN ZAVALA RODRIGUEZ (en disidencia) – AMILCAR A. MERCADER.

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS JUAN ZAVALA RODRIGUEZ.

Considerando:

1°) Que el recurso extraordinario fue interpuesto por la demandada, expresando que “su parte ha sostenido que la marca “Bonacafé” pedida no es registrable por dos razones: a) falta de novedad y especialidad (art. 3, inc. 4° y 5°, de la ley 3975) y b) por estar constituida por un vocablo perteneciente a un idioma extranjero vivo, el catalán, infringiendo así el art. 5 de la ley 11.275 y su decreto reglamentario, art. 24, con la modificación del decreto 4945/45 (fs. 105).

2°) Que para considerar si se han violado o no las condiciones de “novedad” y “especialidad”, previstas en el art. 3, incs. 4° y 5°, de la ley 3975, es indispensable analizar en el caso los numerosos hechos invocados por la recurrente y que han sido objeto de prueba.

3°) Que la Corte ha declarado “que no impide la procedencia del recurso la naturaleza de hecho de la cuestión central de que trata la sentencia ni la conclusión a que llega la misma. Porque ella tiene dependencia y conexión tan estrechas con los puntos de derecho federal materia del pleito, que la decisión de la primera es, también, la de los últimos” (Fallos: 189:170; 177:373; 181: 418 y 423. La Corte cita en análogo sentido, 223 U.S. 573; 266 U.S. 389).

4°) Que precisamente éste es un juicio en que para resolver si son aceptables o no los argumentos de la recurrente acerca de la violación por la sentencia de los requisitos que establece, con respecto a las marcas, la ley 3975, deben valorarse esas circunstancias de hecho, inseparables de la situación legal.

5°) Que, en tales condiciones, lo que el Tribunal debe resolver no es solamente la circunstancia también alegada, de que la marca “Bonacafé” no es registrable por estar constituida por vocablo extranjero, sino la cuestión principal de si la marca “Bonacafé” reúne los requisitos exigidos por los incisos 4° y 5° del art. 3 de la ley 3975.

6°) Que dentro de este orden de ideas cabe señalar que la palabra “café” es la denominación necesaria o común del producto, desde que indica la naturaleza del mismo y la clase a que pertenece (art. 3, inciso 5°, ley 3975), por cuya causa carece de “novedad y especialidad”, que constituyen las condiciones esenciales para el otorgamiento de una marca (art. 3, inc. 4°).

7°) Que, en consecuencia, debe establecerse si la combinación de esa palabra de uso común “café” puede ser registrada como marca, en combinación con el vocablo “bona”, para formar la marca “Bonacafé”, frente a la marca ya registrada “Nescafé” cuyo titular se opone a su registro.

8°) Que la actora, “Café Bonafide S.A.”, invoca para sustentar su derecho la circunstancia de que “Bona” forma parte de su nombre comercial y que, en consecuencia, no se la puede privar de la facultad de usar la combinación “Bonacafé”, que está integrada por Bona (parte de su nombre) y “café”, palabra de uso común y que puede, como tal, ser utilizada por cualquier persona.

9°) Que la ley de marcas se propone: a) proteger a los titulares de marcas registradas frente a la posible competencia ilegítima (arts. 6 y 21) y b) al mismo tiempo, evitar la confusión entre los productos (arts. 1 y 3, inc. 4°)

10°) Que el primordial propósito de evitar la competencia ilegítima no puede desaparecer porque el solicitante invoque el uso o incorporación de su nombre comercial a la marca. De ahí que, con respecto a las sociedades, la ley ordena que su razón social “deberá ser claramente distinguida de cualquier otra” (arts. 300, Código de Comercio; ver art. 17 del decreto del 27 de abril de 1923).

11°) Que, con respecto al segundo propósito, no puede, lógicamente, admitirse el registro de una marca en la que el vocablo de uso común –que todas personas pueden utilizar- sea empleado de manera que pueda producir confusión entre los consumidores.

12°) Que la ley 11.275, al disponer que las marcas, cuando sean un nombre de fantasía, no podrán llevar sino palabras de idiomas muertos o de idioma nacional, salvo que se tratare de nombres de las personas (art. 5) persigue, precisamente, la finalidad de impedir que se busque en el campo de la fantasía una palabra de otro idioma, en combinación con nombres propios o con denominaciones de uso común, con el objeto de confeccionar con ellos una marca, que pueda desnaturalizar los propósitos de la ley y la veracidad, que es otro de los fundamentos del derecho marcario.

13°) Que esa disposición de la ley 11.275 fue ratificada por el decreto 4945/45 en forma expresa, al prohibir el registro de “palabras pertenecientes a idiomas extranjeros vivos” en la que se utilicen vocablos creados por “unión o combinación” -con o sin metaplasmo”- de otros vocablos. ..Dicho nombre se aplicará aunque se trate de conjuntos o combinaciones de letras o sílabas que provengan ya del nombre propio o comercial o de la razón social del titular” (art 24).

14°) Que esa disposición es bien precisa en cuanto a los propósitos que se han señalado precedentemente e impide se invoque, para registrar una marca, ni el nombre comercial, ni una palabra de idiomas vivos, máxime cuando ello puede cubrir una conducta de competencia irregular y ocasionar confusión entre los consumidores.

15°) Que, frente a esas conclusiones, la actora sostiene que la palabra “Bona”, además de ser vocablo de idioma catalán que significa “buena”, también es un término de nuestro idioma que significa “trigo de Polonia” o “Bienes de Hacienda” (fs. 73 vta.), y que, en consecuencia, no se trata, en el caso, de la situación prevista por el art. 24 del decreto 4945/45, reglamentario de la ley 11275, sino de una situación regida por otros principios. Cabe señalar al respecto, que la propia actora, por el acta n° 256.967 solicitó la marca: “Bonafide quiere decir buena fe”, que le fue denegada, de donde resulta inadmisibles su actual pretensión de que “Bona” tenga, o sea, empleada como palabra de fantasía con el significado que se le atribuye a fs. 73 vta.

16°) Que tampoco resulta de relevancia el antecedente que se menciona de que están inscriptas numerosas marcas “Bonafide” y, también, “Bonafide- Buen Café”, desde que el problema aquí discutido es si esa expresión “Bona” –que quiere decir “buena” en el sentido que lo viene utilizando desde hace tantos años la actora- puede combinarse no con “fide” o “fe” o “buena fe”, sino con una palabra descriptiva del producto como “café” para formar la marca “Bonacafé”.

17°) Que, con esos antecedentes, “Bonacafé” no resulta de fantasía. Tan es así que la propia actora aparece ahora invocando el hecho nuevo de su adquisición de la marca “Bo-Na” registrada hace más de 30 años, para sostener que puede agregarse a esa marca “Bo-Na” que ya es de su propiedad, la palabra CAFÉ –que es vocablo indicativo de la bebida tan conocida- para formar “Bonacafé”. Pero “Bo-Na” no es “BONA” desde que aquélla está constituida por dos sílabas separadas por un guión, que nada aparentemente significan, y “BONA” es “Buena”, en el idioma catalán y en la interpretación que a través del uso le ha dado la propia actora.

18°) Que, por otra parte, cabe indicar que el óbice al registro de la marca no está en el empleo, en combinación, de la palabra “CAFÉ”, que por ser indicativo no puede ser a nadie vedado, sino por la ubicación de este vocablo dentro de una marca, por encontrarse en un lugar en que produce una similitud con la marca “Nescafé”, registrada y difundida ampliamente por la demandada.

19°) Que es evidentemente distinto colocar en la marca: 1°) BONA y 2°) CAFÉ para formar “BONACAFÉ”, que primero “CAFÉ” y segundo “BONA”, para componer la marca “CAFÉ-BONA”. También sería distinta la pretensión al registro de la marca “CAFÉ BONA”.

20°) Que, como se ha señalado, la discusión no se reduce sólo a la procedencia del registro de la marca “BONACAFÉ” en la clase 22, sino a establecer si esa marca es confundible con la marca “NESCAFÉ”, que registró y difundió la demandada.

21°) Que, aunque ha quedado eliminada la defensa de cosa juzgada que invocó la demandada y sobre lo cual no corresponde pronunciamiento de esta Corte al resolver este recurso, no pueden dejar de gravitar las circunstancias: 1°) que la actora solicitó por acta n° 426.378 la marca “Bonacafé” que había adquirido de un tercero y desistió de la misma ante la oposición de la demandada; 2°) que registró y utiliza para el café soluble, instantáneo, de su fabricación –que fue un invento de la demandada que luego caducó, cubierto con la marca “NESCAFÉ” que aún persiste – la marca “BONAFIDE”; 3°) que no obstante ello, pretende, ahora, la marca “BONACAFÉ” para el mismo café instantáneo, cuyo otorgamiento se discute en estos autos; 4°) que a pesar de tener registradas numerosas marcas “BONAFIDE” (FS. 74 vta.), el 12 de abril de 1962 adquirió la marca “BO-NA”, operación que es indicación clara del insistente propósito de la actora demostrado también a través del acta n° 426.378 y de este juicio, de lograr el registro de una marca que, con relación a este producto: “CAFÉ” instantáneo, produzca una asociación de ideas con la actividad y clientela que atrae la marca “NESCAFÉ”.

22°) Que el uso de la palabra “café”, al final de una marca de la índole de la que se pretende registrar: “BONACAFÉ”, cotejada con una marca como “NESCAFÉ”, produce confusión y competencia inaceptable. La consonancia “NESCAFÉ” es parecida a la consonancia “BONACAFÉ” desde que la palabra “café”, en esta colocación, aparece como una rima perfecta, que sirve para confundir al consumidor.

23°) Que ante un derecho adquirido y otro en expectativa, debe protegerse al primero, si ese título ha servido para difundir un producto y ello se ha hecho a base del afán, esfuerzo y gastos de su titular. El que aspira a una marca puede y debe introducir variantes, con respecto a las marcas en uso, para alejar cualquier peligro de competencia ilegítima o de confusión.

Las palabras comunes tienen lo que los norteamericanos llaman “secondary meaning” (segundo significado) que, precisamente, lo que les da carácter distintivo. Con estos principios no sólo se busca evitar la confusión directa, sino, aún, la confusión indirecta que resulta a veces más peligrosa que la primera, para lo cual ha de hacerse –según las reglas establecidas por la jurisprudencia- un análisis de conjunto, examinando las marcas sucesivas y no simultáneamente, y considerando las semejanzas y no las diferencias. Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, se revoca la sentencia apelada, con costas. CARLOS JUAN ZAVALA RODRIGUEZ.

Marcas – Nombre comercial – Prescripción.

Carrizo de Massut, Petrona c/ O.F.R.A. (Organización Fábricas Banvil Argentina) y otras – 26/02/1965 – Fallos: 261:62

Antecedentes

Se planteó una acción por cese de uso de nombre comercial.

Se cuestionó si adquirido por la empresa demandada, en virtud de la prescripción establecida por el art. 44 de la ley 3975, el derecho al uso del nombre comercial “Doña Petrona” en un local situado en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, aquélla podía utilizar el mismo nombre en un local instalado en la Capital Federal menos de un año antes de la fecha en que dedujo la demanda de autos la titular del nombre y marca caracterizadas por la mencionada designación.

La cámara llegó a la conclusión de que la actora tomó conocimiento en el mes de diciembre de 1956, por comprobación personal, que el negocio de la demandada ostentaba ya la enseña a cuyo uso se oponía ahora; y que toda vez que la acción recién se promovió con fecha 11 de agosto de 1958, debía prosperar la prescripción de un año opuesta por la demandada, con arreglo a lo que establece el art. 44 de la ley 3975.

La Corte Suprema revocó la sentencia.

El juez Luis María Bofi Boggero, en su voto, señaló que el art. 42 de la ley 3975 se refiere al uso efectivo del nombre con respecto a determinada actividad, no al uso potencial que pueda surgir por el hecho de encontrarse la aludida actividad comprendida en el objeto social.

Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas de fábrica – Nombre comercial – Utilización del mismo nombre comercial en dos locales situados en lugares diferentes- Prescripción.

Estándar aplicado por la Corte

-La ley de marcas de fábrica protege las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor.

- La función del nombre comercial, consiste en su aptitud para individualizar a un establecimiento en su actividad económica, de manera tal que él pueda distinguirse adecuadamente de cualquier otro que explote similares actividades.

-Debe entenderse por “establecimiento” a la correspondiente empresa o razón social, y no al local o locales en los que circunstancialmente se desarrolle su actividad comercial,

industrial o agrícola. De ello no se sigue, que la adquisición, por la empresa, del derecho al nombre comercial como consecuencia de su uso en un local determinado, autorice a aquélla para distinguir con el mismo nombre a cualquiera de sus locales, con prescindencia del lugar en que se encuentren situados.

-El derecho al uso extensivo del nombre debe condicionarse a la prueba de que el conocimiento público de aquél ha trascendido los límites de la zona en que originariamente se lo usó y llegado a alcanzar difusión suficiente contra los posibles consumidores que residan en el lugar donde también se lo pretenda utilizar con las mismas finalidades. De tal manera que se contemplan adecuadamente las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, protegidos también por la ley 3975.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Información complementaria**Marcas – Marca extranjera.**

En el caso “**Fromageries Bel c/ Ivaldi, Enrique**” (Fallos; 253:267) la Corte señaló que la copia meramente servil de una marca extranjera, no registrada en el país, con posibilidad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella, no es lícita. Expresó que el carácter territorial de las marcas, la especialidad y el ámbito atributivo de la ley 3975, no son óbice a la vigencia de los principios de derecho que hacen a la invalidez de los actos jurídicos contrarios a la moral y a las buenas costumbres.

Marcas- Nombre comercial- Cese de uso

Laboratorios Glaxo S.A. c/ Acilac S.R.L. s/ cese de uso de nombre social. 27/11/1959 – Fallos: 245:287.

Antecedentes

La actora demandó a Acilac SRL el cese en el uso del nombre comercial adoptado, en razón de la identidad total existente entre éste y el correspondiente a la marca de su propiedad oportunamente registrada. La demandada reconvino solicitando que se declare infundada la oposición de la actora a su pedido de registro de la marca “ACILAC” para productos de la clase 23 y se anule la obtenida por su oponente –n° 263.207- para la clase 22 por tratarse de una locución de uso general. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y rechazó la reconvención, la cámara confirmó el fallo. La demandada interpuso recurso extraordinario y la Corte confirmó el pronunciamiento recurrido.

⦿ Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas preexistente -Nombre comercial- Homónimos- Cese de uso.

■ Estándar aplicado por la Corte

- La mera “evocación” o “sugerencia” que un nombre es capaz de despertar sobre el objeto o la naturaleza de un producto determinado, no constituye óbice a su registro como marca con arreglo al sentido de las prohibiciones contenidas en el art. 3° (incs. 4° y 5°) de la ley 2975. En consecuencia, el vocablo “Acilac” -resultante del apócope de las palabras “ácido” y “lácteo”- no es de aquéllos que, según el art. 3°, inc. 4° han pasado al “uso general”, entendido como utilización del término por todos o por la mayoría de los comerciantes con relación a los productos del tipo de los protegidos con esa marca, que tampoco resulta necesariamente indicativa de la naturaleza del producto o de la clase a que pertenece.

-El art. 43 de la ley 3975 no sólo contempla la hipótesis de posibles confusiones entre dos nombres o designaciones comerciales sino también los conflictos eventuales que pueden surgir entre un nuevo nombre y una marca preexistente. En consecuencia, la demandada no pudo adquirir el derecho de propiedad consagrado por el art. 42 de esa ley, si la primera exteriorización referente al uso del nombre “Acilac” por su parte, consistió en la publicación del contrato social el 20 de febrero de 1951-sin que exista prueba de que lo utilizara con anterioridad -, en tanto que la marca homónima había sido concedida a la actora el 24 de enero de 1949.

No obsta a ello la circunstancia de que la demandada no haya comenzado a comerciar efectivamente en los renglones cuestionados, si de los autos resulta evidente su propósito de utilizar el nombre para proteger actividades que coinciden, directa o indirectamente, con el objeto de la marca.

-El fundamento de la doctrina que considera aplicable el art. 43 de la ley 3975 en los conflictos entre un nuevo nombre y una marca preexistente, reside en la necesidad de evitar que, merced a la analogía o a la identidad entre nombres o marcas, o viceversa, el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que

adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilegítimamente los frutos de la actividad y el prestigio ajenos.

-Si bien el sistema de especialidad adoptado por la ley 3975 impide al titular de un registro oponerse al de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos, tal principio resulta inaplicable cuando concurren circunstancias especiales que demuestran la posibilidad de confusión entre los productos.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

El recurso extraordinario concedido es procedente toda vez que el apelante cuestiona la inteligencia e interpretación de disposiciones federales, como son los arts. 3°, 8°, 42, 46 y 47 de la ley 3975.

En cuanto al fondo del asunto se trata de lo siguiente: Laboratorios Glaxo S.A. Com. e Ind. inicia demanda contra Acilac S.R.L. a efectos de que se condene a ésta a cesar en el uso del nombre social adoptado, en razón de la identidad total existente entre éste y el correspondiente a la marca de su propiedad oportunamente registrada.

La demandada contesta la acción, y luego de una negativa general de los hechos y de la pertinencia de aplicar el derecho invocados por la contraparte, reconviene solicitando que se declare infundada la oposición de la actora a su pedido de registro de la marca “ACILAC” para productos de la clase 23 y se anule la obtenida por su oponente -n° 263.207- para la clase 22 por tratarse de una locución de uso general. El juez dicta sentencia a fs. 188 haciendo lugar a la demanda y rechazando la reconvención, todo con costas. Apelado el fallo, el tribunal de alzada confirma lo resuelto por el Inferior en todas sus partes.

De las constancias de autos surge que la marca “ACILAC” que se opone al mismo nombre comercial “ACILAC”, ha sido otorgada por la Oficina de Patentes y Marcas el 24 de enero de 1949, mientras la publicación del contrato social de la firma demandada -constituida por instrumento privado en el año 1950- recién se hizo en el Boletín Oficial con fecha 20 de febrero de 1951; la mera confrontación de fechas demuestra acabadamente que la marca ha sido registrada por su titular con sensible anterioridad al presunto uso del nombre comercial idéntico.

En tales condiciones, considero que el precedente jurisprudencial que cita el apelante en apoyo de su pretensión, en el sentido de que cabe oponer un nombre comercial a una marca cuando existe posible confusión de vocablos o locuciones, aún cuando el oponente no sea titular de una marca idéntica o análoga a la que se pretende registrar (Fallos: 224:463), no mejora precisamente su situación, toda vez que por aplicación “a contrario sensu” de tal doctrina, si nombre comercial es oponible a marca, con mayor razón será posible oponer marca a nombre comercial, cuando, como sucede en el caso de autos, aquélla ha sido registrada con muchos meses de anticipación, no sólo al uso del nombre de que se

trata, sino a la propia constitución de la sociedad demandada que lleva dicho nombre. Por lo demás la publicación del contrato social en el Boletín Oficial, es como se ha visto, aún posterior.

“La prioridad de la marca y su derecho a defenderse contra toda utilización de la misma ya sea marcaria o en denominación comercial, hacen que el derecho de la actora sea indiscutible en cuanto a la validez de su marca”. Así lo expresa el a quo y acertadamente a mi juicio.

En cuanto a la nulidad de la marca “Acilac”, registrada bajo el n° 263.207, tanto el juez como la Cámara manifiestan que no estando probado que el vocablo en cuestión indique concretamente un producto determinado, o la composición del mismo, es perfectamente admisible como marca. Tal conclusión, por su naturaleza, es irrevisible en la instancia extraordinaria.

Por último, en lo que respecta al alcance que debe darse al art. 8° de la ley 3975, V. E. tiene resuelto en forma reiterada que el sistema de especialidad adoptado por nuestra legislación como regla general no impide, al titular de una marca registrada para una clase determinada, a oponerse con éxito a la concesión de otra para una clase distinta siempre que la semejanza de ambas, la difusión de la primera, el hecho de vender los respectivos productos en los mismos tipos de negocio u otras circunstancias especiales, pueden inducir en confusión al público consumidor acerca de la procedencia de los artículos, aún cuando éstos no sean confundibles entre sí (Fallos: 189:378; 187:131 y 205; 193:92 y 97 ; 237:163).

Por las particularidades del caso sometido a dictamen, estimo que tal doctrina es de estricta aplicación a sub lite. La oposición de la actora, por lo tanto, resulta ajustada a derecho, de conformidad con la jurisprudencia de V.E.

En consecuencia, considero que correspondería confirmar la sentencia apelada en cuanto ha podido ser materia de recurso. Buenos Aires, 4 de junio de 1958. RAMÓN LASCANO.

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1959.

Vistos los autos: “Laboratorios ‘Glaxo’ S.A. c./Acilac S.R.L. s./cese uso nombre comercial”, en los que a fs. 231 se ha concedido el recurso extraordinario contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso-administrativo de fecha 2 de mayo de 1958.

Considerando:

Que, como lo señala el dictamen precedente del Señor Procurador General, el recurso extraordinario concedido es admisible con arreglo a lo dispuesto en el art. 14, inc. 3°, de la ley 48, en razón de haberse cuestionado en autos la inteligencia de los arts. 3 (incs. 4° y 5°), 8, 42, 46 y 47 de la ley 3975, y ser la sentencia recurrida de carácter definitivo y contraria al derecho que el apelante funda en esas normas federales.

Que Laboratorios Glaxo S.A. Comercial e Industrial, propietaria de la marca de comercio “Acilac”, concedida con el número 263.207 para distinguir los artículos comprendidos

en la clase 22 de la respectiva nomenclatura, demandó a Acilac Sociedad de Responsabilidad Limitada para que se la condenara a cesar en el uso del nombre social “Acilac” o a modificarlo de tal manera que resulte inconfundible con la denominación de la marca homónima de que es titular. Como fundamento de su acción adujo que el objeto social de la demandada, comprensivo de “todo lo referente a productos alimenticios en general y lácteos en especial” (fs. 17), y coincidente, por lo tanto, con el rubro protegido por el título n° 263.207, es susceptible de crear confusiones de procedencia u origen, en cuanto los adquirentes eventuales de los productos elaborados y expendidos bajo el nombre “Acilac” pueden entender que se trata de productos amparados por la marca del mismo nombre. La demandada, tras negar esa posibilidad, expresó que había solicitado el registro de la marca “Acilac” para distinguir los artículos comprendidos en la clase 23 “bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no”- y que en la respectiva solicitud recayó una oposición de la actora, fundada en el registro anterior de la misma marca en la clase 22. En la inteligencia de que no media superposición entre los renglones respectivamente cubiertos por la referida solicitud y la marca registrada, reconvino a la actora para que se declarase infundada la oposición interpuesta, agregando el pedido de que se declarase la nulidad de la marca “Acilac” en la clase 22 por haber sido concedida en contravención a lo dispuesto en el art. 3° (incs. 4° y 5°) de la ley 3975. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y rechazó la reconvención (fs. 188/191), pronunciamiento luego confirmado por la Cámara a fs. 225/226 y contra el cual la demandada interpuso recurso extraordinario que fue concedido a fs. 231.

Que el recurrente somete al conocimiento de este Tribunal las siguientes cuestiones: 1°) La nulidad de la marca “Acilac” n° 263.207, concedida a la actora para proteger los artículos comprendidos en la clase 22 de la nómina oficial; 2°) Su derecho de propiedad al nombre comercial “Acilac” (art. 42 de la ley 3975), y las consiguientes facultades de utilizarlo con exclusividad, registrarlo como marca y hacerlo valer contra nombres o marcas confundibles con él; 3°) La incompatibilidad de la oposición formulada por la demandada con el principio de “especialidad” que consagra el art. 8° de la ley de la materia.

Que la mera “evocación” o “sugerencia” que un nombre es capaz de despertar sobre el objeto o la naturaleza de un producto determinado, no pudo constituir óbice a su registro como marca con arreglo al sentido de las prohibiciones contenidas en el art. 3° (inc. s 4° y 5°) de la ley 3975. Desde ningún punto de vista, en efecto, resultaría legítimo afirmar que el vocablo “Acilac” –resultante del apócope de las palabras “ácido” y “lácteo”- es de aquéllos que, según el inc. 4° del art. 3°, han pasado al “uso general”, entendido el concepto como utilización del término por todos o por la mayoría de los comerciantes con relación a los productos del tipo de los que la sociedad actora protege con su marca. Tampoco resulta dicho término necesariamente indicativo de la naturaleza del producto o de la clase a que pertenece; por lo que corresponde desestimar el pedido de nulidad de la marca “Acilac” formulado por la demandada, y así se declara.

Que en cuanto al segundo agravio, mal puede la demandada atribuirse e invocar la propiedad del nombre comercial “Acilac” para oponerlo al incuestionable derecho adquirido por la actora, con anterioridad, sobre la marca homónima. De autos surge, en efecto, que mientras esta última fue concedida a la actora el 24 de enero de 1949 (ver título de fs. 10), la primera exteriorización referente al uso del nombre “Acilac”, por parte de la deman-

dada, consistió en la publicación del respectivo contrato social en el “Boletín Oficial” de fecha 20 de febrero de 1951 (ver fs. 13), no existiendo prueba ninguna de que la citada denominación se viniese utilizando con anterioridad a esa fecha.

Que en esas condiciones, no resulta dudoso el derecho de la actora a oponerse al uso del nombre comercial “Acilac”, pues no obstante las diferencias de régimen jurídico que separan al nombre y a la enseña de la marca, esta Corte Suprema tiene decidido que el art. 43 de la ley 3975 no sólo contempla la hipótesis de posibles confusiones entre dos nombres o designaciones comerciales, sino también los conflictos eventuales que pueden surgir entre un nuevo nombre y una marca preexistente. Esta doctrina ha sido reiterada en la causa “Compañía General de Comercio e Industria S.A. c/ Confitería Plaza S.R.L. s./ uso indebido de marca y enseña” (Fallos: 243:537) y su fundamento reside en la necesidad de evitar que, merced a la analogía o a la identidad entre nombres y marcas, o viceversa, el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilegítimamente los frutos de la actividad y el prestigio ajenos. Cabe concluir, en consecuencia, que la demandada no pudo adquirir el derecho de propiedad consagrado por el art. 42 de la ley 3975, pues a ello se oponía el derecho anterior y preferente de la parte actora sobre la marca “Acilac”.

Que no obsta a la conclusión precedente, la circunstancia de que la demandada no haya comenzado a comerciar efectivamente en los renglones cuestionados, pues de los elementos de juicio que obran en la causa se desprende, con evidencia, el inequívoco propósito de aquélla de utilizar el nombre “Acilac” para proteger actividades que coinciden, directa o indirectamente, con el objeto de la marca n° 263.207. Son índices elocuentes de ello, a juicio del Tribunal, tanto los explícitos términos en que se halla redactado el art. 4° del contrato de sociedad, excluyentes de todo otro ramo que no sea el de “productos alimenticios en general y lácteos en especial”, cuanto el posterior pedido de la marca “Acilac” para proteger un renglón estrechamente vinculado a aquél.

Que corresponde rechazar, asimismo, el agravio consistente en la errónea interpretación del art. 8° de la ley de marcas. Esta Corte tiene decidido, con reiteración, que si bien el sistema de especialidad adoptado por la ley 3975 impide al titular de un registro oponerse al de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos, tal principio resulta inaplicable cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos (Fallos: 181:378; 187:131; 193:92; 237:163) Y en el sub iudice, las conclusiones de hecho a que arriben las instancias inferiores acerca de la vinculación existente entre los productos respectivamente protegidos por la solicitud de la demandada y por el registro de la actora -irrevisibles en instancia extraordinaria-, permiten encuadrar la hipótesis de autos en el margen excepcional establecido por la citada jurisprudencia.

Por ello, y habiendo dictaminado el Señor Procurador General, se confirma la sentencia de fs. 225/226 en lo que ha podido ser materia de recurso extraordinario. BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBASO - ARISTÓBULO D. ARÁOZ DE LAMADRID- LUIS MARIA BOFFI BOGGERO –JULIO OYHANARTE.

Información complementaria²

Marcas – Designación.

La Corte en la causa “**J. y E. Atkinson Ltd. –apelando de una resolución denegatoria de la Comisaría de Marcas, referente a la inscripción de la Comisaría de Marcas, referente a la inscripción de la marca “Gold Medal” (Fallos:223:130)** expresó que el sentido de la expresión “palabras o nombres de fantasía”, empleada en el art. 1° de la ley 3975, debía ser tal que no admitiera otras acepciones que escapando del concepto corriente y normal que la locución señalaba, y por tanto único que por su significado permitiera considerarlo encuadrado en el vocablo “fantasía”, fueran susceptibles de sugerir otra idea distinta al mismo por lo que la expresión “Gold Medal” no configuraba un nombre de fantasía que, autorizara a suponer sólo el objeto a que esas denominaciones aludieran, sino que también era claramente comprensivo de calidad superior, involucrada por la locución en otra de sus acepciones, o sea reconocimiento o atribución de méritos efectuados por persona o entidad que no fuera meramente el productor y esta última acepción era la que indudablemente dejaba de ser de fantasía y podía inducir en error a los adquirentes del producto, entendiendo que éste ha sido objeto de la distinción que la medalla de oro comportaba.

Registro de marcas –Dirección de la Propiedad Industrial.

Welpmann y Cía s/ apela resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial – 19/06/1952 – Fallos: 223:27.

Antecedentes

Welpmann y Cía solicitaron el registro de la marca de comercio “RW& CO”. La Oficina de Marcas denegó el registro. El juez de primera instancia revocó la resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso Administrativo revocó la sentencia. Los actores interpusieron recurso extraordinario. La Corte confirmó la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

- Designaciones- Idioma extranjero.
- Aplicación de la ley – Idioma extranjero.

■ Estándar aplicado por la Corte

- Prohibido por el art. 5° de la ley 11.275 el uso de palabras pertenecientes a idiomas extranjeros vivos en las marcas nacionales, admitir como lícitas la substitución de aquellas palabras por las correspondientes abreviaturas extranjeras importaría legitimar un arbitrio tendiente a violar la aludida prohibición legal, toda vez que no es razonable, establecer, por una parte una prohibición expresa y categórica y dejar abierta, por la otra, la vía que permita eludirla.

- El art. 24 del decreto 12.837/32 reformado por el decreto 49445/45, excluyó el empleo de combinaciones de vocablos que tuvieran ortografía o pronunciación con significado o sentido en idiomas extranjeros vivos, norma que mandaba aplicar aunque se tratara de combinaciones de letras o de sílabas que provinieran, ya del nombre propio o comercial o de la razón social del titular de la solicitud de marca, ya de los vocablos sobre los que ésta posea cualquier derecho.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Nombre comercial – Marcas de fábrica

Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia c/ Duramás s/ uso indebido de nombre comercial. - 17/09/1951 – Fallos: 220:1412

⚙ Antecedentes

Ferrum Sociedad Anónima de Cerámica y Metalurgia se presentó expresando que era titular de la marca “Durasmalt” y que la denominación comercial de la firma demandada, “Duramás” era confundible con su marca. El juez de primera instancia rechazó la demanda entablada por el actor sobre modificación de nombre comercial. La Cámara Nacional de Apelaciones confirma el fallo. La actora interpuso recurso extraordinario. La Corte revocó la sentencia.

⚙ Algunas cuestiones planteadas

a) *Nombre comercial – Marca – Naturaleza jurídica.*

b) *Facultades sobre el nombre comercial y la marca.*

c) *Registro de marcas – Derecho de propiedad.*

d) *Caducidad o extinción de marcas.*

■ Estándar aplicado por la Corte

- El nombre comercial de una casa y el de la marca son de distinta naturaleza jurídica. El derecho al primero surge de su uso, manteniéndose por la explotación del negocio y no requiere que sea registrado. El uso de una marca carece de valor legal alguno, mientras que el del nombre funda un derecho para quien lo emplea. La ley es atributiva de derechos respecto a la marca y sólo declarativa con relación al nombre salvo que éste forme parte de la marca en cuyo caso debe registrarse.

- El empleo de la marca registrada es facultativo de donde se infiere que la propiedad exclusiva de la misma así como el derecho de oponerse al uso de cualquier otra que pueda producir, directa o indirectamente, confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante o agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por ella. El mismo principio se aplicará a quien use un nombre comercial que produzca análogas consecuencias.

- Es únicamente el registro de la marca y no su uso lo que da nacimiento al derecho de defender la propiedad de la misma (art. 12 ley 3975).

- Una vez obtenido por el comerciante, industrial o agricultor el certificado respectivo, la ley 3975 sólo reconoce como causas legítimas de caducidad o extinción las siguientes: 1° solicitud del interesado; 2° cuando ha dejado transcurrir el plazo de diez años sin efectuar una renovación y 3° cuando promovida una cuestión sobre la validez de una marca el fallo haya declarado que ella no pudo ser concedida, porque pertenecía a otra persona o por cualquier otra circunstancia de las enumeradas en la ley.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

REGISTRO DE MARCAS

TRÁMITE DEL REGISTRO

OPOSICIÓN

Marcas- Cese de oposición- Mediación.

Instituto Sidus S.A. c/ Astra Aktiebolag s/ cese de oposición al registro de marca. 23/09/2003 – Fallos: 326:3582.

Antecedentes

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial revocó la sentencia de primera instancia que declaró que la instancia judicial no se hallaba habilitada y que traía como consecuencia el abandono de la solicitud de registro de la marca “LE-NOMAX”. Contra dicho pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario y la Corte revocó por arbitraria la sentencia apelada.

Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas –Cese de oposición- Mediación.

Estándar aplicado por la Corte

-Aunque se haya producido la caducidad de la marca de la demandada que sirvió de base para la oposición a la que la actora pretende registrar, ello no acarrea obstáculo para un pronunciamiento sobre la cuestión traída en el remedio federal, pues se encuentra en debate la legitimación del demandante para solicitar el registro que pretende, y la sanción de abandono declarado por la alzada le haría perder definitivamente la prioridad sobre el término que pretende registrar.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

-I-

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala 1), revocó la decisión de grado (fs. 285/288), declarando que la instancia judicial no se hallaba habilitada y que la actora incurrió en abandono de la solicitud de registro de la marca “Lenomax”, acta n° 1.987.539, para la clase 5. Para así decidir, en suma, apreció que: i) el artículo 11 de la Acordada n° 11/96, en la redacción de la n° 16/97, era aplicable a la relación trabada a partir de la notificación de la oposición que la demandada dedujo a la solicitud de registro; ii) la actora promovió el pleito en la misma fecha en que formalizó el pedido de mediación, con lo que trató de cumplir con lo, previsto en el artículo 16 de la ley n° 22.362, sin haber agotado la instancia previa de la ley n° 24.573; iii) la actora omitió cumplir una acordada sin expresar las razones que le impedirían satisfacerla y citando una previsión -art. 11, acordada 11/96- modificada por una norma posterior; iv) las facultades reglamentarias de la Cámara no fueron objetadas en el plano legal o constitucional por la solicitante; y, v) la omisión de deducir el planteo con arreglo a la acordada n° 16/97, tornó ineficaz la presentación ante el INPI, importando el abandono de la solicitud de registro, con lo que la actora carece de legitimación para obrar en función del citado pedido (v. fs. 327/328).

Contra dicha decisión, la actora dedujo recurso extraordinario (v. fs. 336/367), que fue contestado (fs. 373/87) y concedido con base en el artículo 14 de la ley n° 48 (fs. 400).

-II-

La quejosa aduce que el pronunciamiento incurre en arbitrariedad, conculca derechos fundados en la Constitución Nacional y en la ley n° 22.362, soslaya la invalidez de la acordada n° 16/97 y omite tratar la falta de legitimación activa opuesta por la demandada. En concreto, dice que se excede en el rigor formal desde que, tras admitir que no se ha vulnerado el derecho de defensa de la contraria, acoge el planteo de la oponente, prescindiendo del interés puesto de manifiesto por la actora en actuaciones judiciales y extrajudiciales ajustadas, en substancia, a las leyes n° 22.362 y 24.573 y a la acordada n° 11/96, vigente al tiempo en que se notificaron las oposiciones a la solicitud de registro. Añade que la mediación, en definitiva, se llevó a cabo; hallándose concluida al tiempo de la radicación del proceso; y que la alzada aplicó una sanción -el abandono- no prevista en la ley de fondo ni en la propia acordada n° 16/97; emitida, a su turno, por la Cámara Federal en exceso de sus facultades reglamentarias e incursionando en el plano legislativo.

Pone de resalto, igualmente, la índole desproporcionada de la pena -inferida analógicamente, por la Sala, del artículo 16, inciso a), de la ley n° 22.362-; que la acción judicial se inició dentro del plazo de un año a que se refiere la ley de fondo; y que el decisorio le irroga la pérdida del derecho prioritario sobre una marca vehiculizado en la solicitud, encuadrable -aun cuando en expectativa- en la disposición del artículo 17 de la Norma Fundamental.

Aduce, asimismo, que la alzada, mediante el dictado de la acordada n° 16/97, incurrió en un déficit de constitucionalidad, en tanto que la misma transgrede los principios de legalidad y división de poderes, excediendo el marco de las leyes n° 22.262 y 24.573 y demás preceptos reglamentarios, al establecer un requisito para el inicio de la demanda no contemplado por el artículo 16 de la ley n° 22.362, a saber, la finalización del proceso de mediación.

Por último, acusa que la alzada soslayó que el “tema decidendum” del recurso de apelación era la procedencia de la falta de legitimación activa “manifiesta” de la demandante y no lo relativo al cumplimiento de la acordada n° 16/97 (cfse. fs. 336/ 367).

-III-

De la causa emerge que la solicitante, al deducir la demanda ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 08.10.97, no acompañó el acta final de mediación a que se refiere la acordada n°16/97, instancia que recién se concretó el 05. 11.97. Vale recordar al respecto, que la oposición al registro marcario fue notificada a la actora el 07.10.96.

Pese a lo anterior, el juez de grado entendió que la acreditación del cumplimiento del trámite de mediación, habilitó la vía judicial y en tanto que ello acaeció con anterioridad a la recepción de las actuaciones en la sede, no perjudicó el derecho de la reclamada. En ese marco consideró que la presentación cumplimentó con el artículo 16 de la ley n° 22.362, cuyo tenor -adujo- no pudo válidamente ser alterado por la acordada n°16/97 (fs. 285/288).

La resolución anterior -según se reseñó- fue revocada por la a quo mediante el decisorio en crisis.

-IV-

Es claro que la conclusión de la Sala de que la solicitud de la actora resultó abandonada en razón de la extemporaneidad de la mediación, es cuestionada por la quejosa tanto so pretexto de arbitrariedad como de asunto federal estricto. Procede, en consecuencia, con arreglo al criterio sentado, entre otros precedentes, en Fallos: 323:35; examinar en primer término la primera tacha.

A ese respecto, advierto que la resolución de la Juzgadora aparece precedida de la admisión expresa de que -como lo anotó el inferior (fs. 286)- la promoción de la acción en las condiciones de marras, ninguna desventaja procesal significó para la accionada ni conculcó su derecho de defensa, limitándose a señalar la Sala que la actora omitió cumplir la acordada respectiva sin dar razones para ello e invocando simplemente otra ya sustituida (fs. 328).

A mi juicio, las razones indicadas traducen un rigor formal excesivo, revelándose insuficientes al tiempo de justificar una sanción como el abandono; máxime en ausencia de una disposición expresa y cuando en modo alguno se hacen cargo de los señalamientos puestos de resalto por el inferior en orden a que, finalmente, se satisfizo el trámite de la ley 24.573 y, con ello, los propósitos tenidos en vista por la norma, a los que centralmente alude su artículo 1° (No es ocioso referir, incluso, que, amén del mecanismo formal, las partes llevaron adelante negociaciones extrajudiciales previas infructuosas -v. fs. 378 y 380 vta.).

La índole de solución propuesta -que, por cierto, no anticipa opinión sobre el fondo del asunto- me exime de considerar los restantes agravios propuestos por la recurrente.

-V-

Por lo expresado, considero que corresponde declarar procedente la apelación y restituir los autos al tribunal de origen para que, por quien proceda, se dicte un nuevo fallo con

arreglo a lo indicado. Buenos Aires, 16 de agosto de 2002. FELIPE DANIEL OBARRIO

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2003.

Vistos los autos: “Instituto Sidus S.A. c/ Astra Aktiebolag s/ cese de oposición al registro de marca”.

Considerando:

1°) Que la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal –al revocar la de la instancia anterior- estimó que la instancia judicial no se había habilitado correctamente por lo que la demanda era ineficaz, y traía como consecuencia el abandono de la solicitud de registro de la marca “LENOMAX”.

Contra el pronunciamiento, la actora interpuso el recurso extraordinario federal que fue concedido mediante el auto de fs. 400.

2°) Que no obstante que se ha producido -según surge de la documentación obrante a fs. 408/411 y contestación de fs. 415/416 vta.- la caducidad de la marca de la demandada que sirvió de base para la oposición a la que la actora pretende registrar, esa circunstancia no acarrea obstáculo para un pronunciamiento sobre la cuestión traída en el remedio federal. Ello es así, pues se encuentra en debate la legitimación del Instituto Sidus S.A. para solicitar el registro que pretende, y la sanción de abandono declarado por la alzada le haría perder definitivamente la prioridad sobre el término que pretende registrar.

3°) Que entrando ya a considerar los agravios expuestos en el recurso de fs. 336/367, el Tribunal comparte y hace suyos los argumentos expuestos en el dictamen del señor Procurador Fiscal, obrante a fs. 406/407 vta., a cuyos fundamentos y conclusiones se remite por razón de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifiquese y remítase. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - EDUARDO MOLINE O’CONNOR – ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Marcas – Registro de marcas - Oposición – Propiedad intelectual.

La Casa del Café S.A. c/ D.C. Comics Inc. – 03/10/1983 – Fallos: 305:1589

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal declaró fundada la oposición deducida por DC Comics Inc. al registro de la marca “Superboy”, con dibujo,

solicitada por “La Casa del Café S.A.” para distinguir productos de la clase 22 del anterior nomenclador destinado a distinguir cacao y alimentos a base de cacao

La actora interpone el recurso extraordinario.

La Corte confirma la sentencia apelada.

⌚ Algunas cuestiones planteadas

a) Ley de Marcas: Oposición - Interpretación de la ley – Aplicación de otras normas

■ Estándar aplicado por la Corte

- Es adecuada la interpretación de la ley de marcas que no contraría sino que integra las disposiciones de dicha ley con los otros preceptos del ordenamiento jurídico vigentes aplicables.

- Es admisible la oposición deducida contra el registro de una marca por los titulares de derechos de propiedad artística e intelectual sobre un personaje de historieta.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=85084>

Marcas – Juicio de oposición - Plazo.

Chamo, Mario y Zimerman, Mario c/ Porthos Soc. An. Com. Ind. Fin. Inmm. - 01/07/1980 – Fallos: 302:664

⌚ Antecedentes

La Cámara Nacional en lo Federal y Contenciosoadministrativo, Sala Civil y Comercial N° 1 (F. 537/544), consideró interpuesta dentro del término legal la oposición formulada por Porthos S.A.C.I.F. e I. al registro de la marca “Portos” declarándola procedente, salvo respecto a uno de los rubros.

A tal efecto interpretó el art. 3 del decreto-ley 12.025/57 (ley 14.467), reglamentario de la ley de marcas 3975, sosteniendo que el plazo de 365 días establecido por dicha norma para iniciar un juicio de oposición al registro de marca en realidad se refiere a un año y como tal debe computarse (art. 25 del Código Civil), en hipótesis de excepción, como la del caso, por tratarse de un año bisiesto. Estimó aplicable también el beneficio establecido en el art.124 del Código Procesal, teniendo por válida la presentación dentro de las dos horas hábiles del día siguiente al vencimiento del plazo que reputara legal.

Contra ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario que fue concedido.

La Corte Suprema revoco la sentencia apelada.

⌚ Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas – Oposición – plazo.

■ Estándar aplicado por la Corte

-Estando expresamente determinado en el art. 3° del decreto-ley 12.025/57, reglamentario de la ley de marcas 3975, el término de 365 días, no cabe sino aplicar para su cómputo las reglas de los arts. 23, 24, y 27 del Código Civil, sin que pueda aceptarse que el juez transforme la voluntad legislativa menoscabando el principio de la seguridad jurídica mediante una interpretación que no es exigida para integrar o armonizar la norma ni para corregir alguna iniquidad.

Texto del fallo

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 1° de julio de 1980.

Vistos los autos: “Chamo, Mario y Zinerman, Mario c/ Porthos Soc. An. Ind. Fin. Inm. s/ ord. Oposición Rég. Marca “Portos”

Considerando:

1°) Que la Cámara Nacional en lo Federal y Contenciosoadministrativo, Sala Civil y Comercial N° 1 (F. 537/544), consideró interpuesta dentro del término legal la oposición formulada por Porthos S.A.C.I.F. e I. al registro de la marca “Portos” declarándola procedente, salvo respecto a uno de los rubros.

A tal efecto interpretó el art. 3 del decreto-ley 12.025/57 (ley 14.467), reglamentario de la ley de marcas 3975, sosteniendo que el plazo de 365 días establecido por dicha norma para iniciar un juicio de oposición al registro de marca en realidad se refiere a un año y como tal debe computarse (art. 25 del Código Civil), en hipótesis de excepción, como la

del caso, por tratarse de un año bisiesto. Estimó aplicable también el beneficio establecido en el art. 124 del Código Procesal, teniendo por válida la presentación dentro de las dos horas hábiles del día siguiente al vencimiento del plazo que reputara legal.

2º) Que contra ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario a fs. 547/548, concedido a fs. 549, el que es procedente por estar cuestionada la interpretación y alcance del art. 3 del decreto-ley 12.025/57 (ley 14.467), disposición de carácter federal. Alega que la sentencia no sólo hace caso omiso de la exactitud normativa sino que crea incertidumbre respecto de los plazos y de la manera de contar los intervalos en derecho establecida claramente en los arts. 24 y 27 del Código Civil.

3º) Que estando expresamente determinado en la ley el término de 365 días, no cabe sino aplicar para su cómputo las reglas de los arts. 23, 24 y 27 del Código Civil, sin que pueda aceptarse que el Juez transforme la voluntad legislativa menoscabando el principio de seguridad jurídica, mediante una interpretación que no es exigida para interpretar o armonizar la norma ni para corregir alguna iniquidad. Por consiguiente, en la especie, el vencimiento del plazo se operó el 31 de marzo de 1976 y ni aun haciendo lugar la tolerancia que prevé el art. 124 del Código Procesal puede tenerse por válida la presentación de la oposición formulada en las dos primeras horas del 2 de abril.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Señor Procurador General, se revoca la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de su procedencia a fin de que por quien corresponda se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo aquí expuesto. Con costas. Notifíquese. ADOLFO R. GABRIELLI – ABELARDO F. ROSSI – PEDRO J FRIAS - ELIAS P. GUASTAVINO.

Marcas - Marcas de hecho.

Lozano, Hugo Osvaldo y otro/ S.A. Panificadora Lozano - 10/06/1980 – Fallos: 302:519.

Antecedentes

El juez de primera instancia rechazó la demanda de nulidad de marca, con costas a los actores; desestimó la acción promovida para que se declararan infundadas las oposiciones deducidas por Lozano S.A. al registro de las marcas pretendidas por las demandantes e hizo lugar a la reconvencción en cuanto perseguía el cese del uso del nombre Lozano por parte de los actores, rechazándola en sus demás aspectos, con costas en un 50% a cada parte.

La Cámara resolvió: a) mantener el rechazo de la acción de nulidad de la marca “Lozano”

de la clase 22 en cuanto a la totalidad de los artículos comprendidos en la clase, pero con excepción de las “pre pizzas”, aspecto parcial a cuyo respecto la nulidad fue acogida favorablemente; b) mantener el rechazo de la demanda enderezada a remover la oposición deducida al registro de marcas “P.R.E. Pizza Lozano” y “Manuel J. Lozano”, con excepción del rubro “pre-pizzas”, respecto del cual podrán registrarse; c) mantener en lo substancial el rechazo de las restantes pretensiones, pero condenando a la demandada a cesar en el uso de la marca “Lozano”, y en la publicidad, utilización de envases, etc., con relación a las “pre-pizzas” de la clase 22, confirmando íntegramente el rechazo de la indemnización de daños y perjuicios, incluido el daño moral; d) mantener el rechazo de la reconvencción, admitiéndola sólo en cuanto a un eventual uso del nombre “Lozano” en calidad de nombre comercial para productos de la clase 22 distintos de las “pre-pizzas”; e) impuso las costas de ambas instancias en el orden causado.

Contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario que fue concedido. La Corte confirmó la sentencia apelada.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Marcas de hecho.*

b) *Análisis e interpretación de la ley de marcas.*

Estándar aplicado por la Corte

- El ámbito atributivo de la ley de marcas no es obstáculo a la vigencia de los principios de derechos y de la regla moral reconocida en el Código Civil (arts. 21, 953, 954, 1071, 1198, 2514 y otros).

- Se ajusta a precedentes de la Corte y exigencias de Justicia con fundamento en los arts. 953, 1071, 2514 y concordantes del Código Civil el fallo basado en la solución de continuidad operada en la vigencia del registro de la marca, señalando, al tratar la nulidad alegada con apoyo en el art. 4 de la ley 3975, que los actores no podían prevalecerse de ello para hacer valer sus derechos, porque importaría ejercicio abusivo de éstos y claro agravio a la regla moral consagrada en los arts. 21, 1071, 1198 y 2514 y otros del Código Civil, así como que los actores hicieron uso del apellido “Lozano”, no como nombre sino como marca, aplicándola a su principal producto lo que la demandada conoció y consintió quedando constituida como marca “de hecho”, merecedora de protección judicial.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación
Suprema Corte:

El Tribunal de la causa resolvió rechazar la acción de nulidad de la marca Lozano en los productos comprendidos en la clase 22 salvo respecto de las “pre pizzas”, rubro respecto del cual se acogió la acción y se condenó en consecuencia a la demandada a cesar en el uso de la marca antes mencionada, en la publicidad, utilización de envases y, en general, en todo lo atinente a la comercialización de dicho producto.

El fundamento medular de la mencionada sentencia fue el de que los actores tenían respecto de producto “pre-pizzas” una marca de hecho a la cual cabía reconocerse prioridad al derecho de la demandada -quien tenía conocimiento del uso y difusión de la misma-; “conforme a los principios que amparan la buena fe, la moral, las buenas costumbres, la lealtad comercial y el ejercicio regular de las prerrogativas propias” (v. fs. 229).

Contra tal pronunciamiento se alzó el ahora recurrente mediante la vía que autoriza el art. 14 de la ley 48 para lo cual invocó que en el sub lite se encuentra controvertida la inteligencia de normas federales.

Ello así pues, dice, el fallo contraviene los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional y especialmente los preceptos de la ley 3975 en cuanto reconocen la propiedad exclusiva de la marca cuando se cumplen los requisitos en ella establecidos, que su empleo es facultativo por parte del titular de la misma, que la propiedad exclusiva de adquiere con relación al objeto para el que se solicitó y, finalmente, que el cesionario de una marca tiene los mismos derechos que tenía su antecesor sin otras restricciones que las que sean impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión (arts. 6, 7, 8 y 10, ley cit.).

II

Entiendo que el recurso extraordinario concedido a fs. 246 es procedente, por hallarse en tela de juicio del alcance de normas federales como son las mencionadas ut supra de la ley 975 y ser la decisión apelada contraria al derecho que el recurrente funda en ellas (Fallos: 271:163,219; 272:395; 276:111;278:46; 279:179,281: 288 entre otros).

No dejo de observar, que dadas las características especiales del caso en análisis, no es del todo claro que el tema remita en definitiva a la inteligencia de aquéllas disposiciones pues el a quo funda primordialmente su fallo en normas de derecho común como son los arts. 21, 953, 1071, 1198, y 2514 del Código Civil.

Ello no obstante, entiendo que dado que el estricto carácter federal de dicha ley (arts. 67, inc. 12 y 16, Gondra, Jorge M. “Jurisdicción Federal” Bs. As., 1944; pág. 79, Fallos: 116:30; 182:62; 211:455; 226:309; 238:571 y 279: 152 entre muchos otros) y que el tema remite al alcance del derecho de propiedad de la marca que ella ampara, resulta apta la vía del art. 14 de la ley 48 para el análisis del caso en esta instancia .

En tal sentido, V.E. se ha pronunciado que corresponde el fuero federal *ratione materiae* aun cuando se hayan invocado preceptos de derecho común, si paralela y principalmente los derechos de las partes están directamente fundados en las disposiciones de la ley de marcas (Fallos:129:360; 145:116, doctrina más recientemente por V. E. en Fallos: 273:363; 276: 351).

III

En cuanto al fondo del asunto, descartadas las cuestiones de hecho y prueba, materia irrevisable en esta oportunidad, y respecto de las cuales ha quedado firme el pronunciamiento

del a quo, considero que el punto federal controvertido se circunscribe a los límites dentro de los cuales puede ejercerse el derecho de propiedad a una marca de fábrica que ampara la mencionada ley 3975.

Antes de entrar pues el análisis de la inteligencia de las normas cuestionadas, creo del caso recordar algunas pautas generales elaboradas en tal sentido por la Corte que resultan particularmente aplicables a las cuestiones marcarias, según lo tiene resuelto en Fallos. 248:479; 250:467; 283:239.

En punto a la interpretación de la ley , ha dicho V.E. que la misión judicial no se agota con la sola consideración indeliberada de su letra, no solo porque, sin mengua de ella, es ineludible función de los jueces, en cuantos órganos de aplicación del ordenamiento jurídico vigente, determinar la versión , técnicamente elaborada, de la norma aplicable al caso, tarea a la que la Corte se ha referido aludiendo al establecimiento del sentido jurídico de la ley como distinto de su acepción semántica o vulgar (Fallos: 244: 129; 241: 227) sino también porque los jueces son servidores del derecho para la realización de la justicia que puede alcanzarse con resoluciones positivamente valiosas derivadas razonadamente del ordenamiento jurídico vigente (Fallos: 236:27; 238:550; 243:80; 249:37; 263:227 entre otros).

Es así pues que, como la función judicial no se agota en la letra de la ley con olvido de la eficaz y efectiva realización del derecho (Fallos: 248:291; 249:37), para ello es menester atender, antes que a un criterio formalista, a la vigencia de los principios que ampara la Constitución Nacional y que surgen de la necesidad de proveer al bien común (Fallos: 296:65 considerando 3° y precedentes allí citados) y dicho fin establecido por una generación del pasado “como derecho recibe su fuerza y efecto de la presente generación, por lo que debe ser interpretado a la luz de las condiciones del presente y con la mira puesta en los problemas del presente) (Edward S. Corvin, “The Constitution and what it means today”, dictado en Fallos: 289:430), ya que no es acertada una interpretación estática de la Carta pues ello dificulta el adecuado progreso de la comunidad nacional que debe acompañar y promover la Constitución Nacional (Fallos: 256:588; 264:416, considerando 6°, entre otros).

IV

La ley 3975 fue sancionada y promulgada en el mes de noviembre del año 1900 y sus decretos reglamentarios se dictaron el 5 de diciembre del mismo año y el 30 de julio de 1912 (Las modificaciones del decreto- ley 12.025/57) no afectaron los temas que se discuten en autos). Desde entonces, se ha ido poniendo cada vez más de resalto, y así ha sido reiteradamente declarado por el Tribunal, que los derechos y garantías individuales que la ley Fundamental consagra no tienen carácter absoluto y se ejercen con arreglo a las leyes que las reglamentan (Fallos: 255:293; 262:205;263:28,71; 289:200, entre otros).

Entiendo pues acertada la tesis elaborada por los jueces de la causa –a la cual dadas las particularidades del caso no encuentro óbice en los precedentes de Fallos: 120:80; 270:474-en cuanto interpretan los artículos pertinentes de la ley de marcas a la luz de los principios generales emanados de los artículos 21, 953, 1071, 1198 y 2514 del Código Civil dotando así a aquel añejo y valioso cuerpo legal (la ley 3975) de un vivificante elemento de la realidad actual.

Establecidos así los límites dentro de los cuales debe ejercerse la propiedad de una marca conforme a lo estatuido por los artículos 6,7, 8, 9, 10 y 11 y concordantes de la ley 3975, la valoración acerca de si los mismos fueron o no traspasados –como lo hizo el tribunal– constituye una cuestión de hecho que resulta irrevisable en esta instancia excepcional (Fallos: 277:216; 279:140; 280:279; 281:312 entre otros).

V

Por lo demás, observo que el a quo en su fallo hizo mérito de diversos elementos de juicio mediante los cuales llegó a la conclusión de que la demandada había consentido el uso del nombre Lozano con respecto a pre-pizzas y que como consecuencia de ello había quedado constituida una marca de hecho que merecía protección judicial.

Teniendo en cuenta que según la doctrina de los precedentes Fallos: 184:361; 186:523; 187:44; 275:235, las garantías que la Constitución Nacional acuerda en defensa de los derechos de propiedad de los habitantes de la Nación pueden ser renunciadas, estimo que aquél consentimiento- punto irrevisable por la vía ahora intentada- importó una renuncia al derecho marcario respecto del subproducto “pre-pizza” de la clase 22 y por tanto convalidó la “marca de hecho” que, según el fallo, habían formado los actores y en torno de la cual se había desarrollado una importante clientela (v. Fallo C.N. Fed., Sala Civ. y Com., junio 15 de 1966 in re: “Scaltritti Hnos. c/ Fode S.R.L., Pl. 1967-117, núm. 601, sumario publicado en El Derecho, T. 41, pág. 153, N° 118).

VI

Por último, no observo que lo decidido respecto de la denegatoria de los daños y perjuicios reclamados por su parte, a más de insustancial en orden a las conclusiones de este dictamen, tengan relación directa e inmediata con las garantías constitucionales que el recurrente invoca como vulneradas (art. 18 Constitución Nacional) motivo por el cual este agravio tampoco puede ser aceptado.

Por todo ello, considero que el fallo de fs. 225:234 debe ser confirmado en cuanto pudo ser materia de recurso extraordinario. Buenos Aires, 28 de setiembre de 1979. MARIO JUSTO LÓPEZ.

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 10 de junio de 1980.

Vistos los autos: “Lozano, Hugo Osvaldo y otro c/ Panificadora Lozano S.A. s/ oposición al registro de marca”.

Considerando:

1º) Que los actores pretendieron mediante estas actuaciones: a) se declarara la nulidad de la marca “Lozano” registrada por Lozano S.A. en la clase 22; b) se declararan infundadas las oposiciones deducidas por Lozano S.A. en sede administrativa, contra el registro por parte de los actores de las marcas “Manuel J. Lozano” y “P.R.E. Pizza Lozano”; y c) se condenara a la demandada a modificar su designación comercial, excluyendo la palabra

Lozano; a cesar en el uso ella para identificar directa o indirectamente a la sociedad demandada o a su fondo de comercio; a abstenerse de usar la voz Lozano para identificar artículos de la clase 22, como también en cualquier tipo de publicidad o envase que se refiera a artículos de panadería; y a pagar daños y perjuicios, incluido el daño moral causado a los demandantes.

A su vez, mediante la reconvención, Panificadora Lozano S.A. persiguió que los actores fueran condenados a cesar en el uso indebido de la expresión Lozano en función de marca para distinguir productos de la clase 22, y a pagar daños y perjuicios materiales y morales, restituir frutos, abonar intereses, destruir elementos y publicar a su costa la parte dispositiva de la sentencia en diversos períodos.

Llegados los autos a sentencia, el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal, a fs. 135/150, resolvió: 1) rechazar la demanda por nulidad de marca, con costas a los actores; 2) desestimar, también con costas, la acción promovida para que se declararan infundadas las oposiciones deducidas por Lozano S.A. al registro de las marcas pretendidas por los demandantes; 3) rechazar las pretensiones indicadas en el primer párrafo bajo la letra c), con costas los vencidos; 4) hacer lugar a la reconvención en cuanto perseguía el cese del uso del nombre Lozano por parte de los actores, rechazándola en sus demás aspectos e imponiendo las costas en un 50% a cada parte.

Recurrido el fallo, a fs. 225/234 la Sala 2 Civil y Comercial de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso-administrativo resolvió: a) mantener el rechazo de la acción de nulidad de la marca “Lozano” de la clase 22 en cuanto a la totalidad de los artículos comprendidos en la clase, pero con excepción de las “pre-pizzas”, aspecto parcial a cuyo respecto la nulidad fue acogida favorablemente; b) mantener el rechazo de la demanda enderezada a remover la oposición deducida al registro de las marcas “P.R.E. Pizza Lozano” y “Manuel J. Lozano”, con excepción del rubro “pre-pizzas”, respecto del cual podrán registrarse; c) mantener en lo sustancial el rechazo de las restantes pretensiones, pero condenando a la demandada a cesar en el uso de la marca “Lozano”, y en la publicidad, utilización de envases, etc., con relación a las “pre-pizzas” de la clase 22, confirmando íntegramente el rechazo de la indemnización de daños y perjuicios, incluido el daño moral; d) mantener el rechazo de la reconvención, admitiéndola sólo en cuanto a una eventual uso del nombre “Lozano” en calidad de nombre comercial para productos de la clase 22 distintos de las “pre pizzas”; e) imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

Contra ese pronunciamiento la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 238/245, concedido a fs. 246.

2º) Que en el fallo que se cuestiona el tribunal a quo consideró que las circunstancias del caso imponían adoptar una solución de especie.

Tuvo en cuenta, para ello, en primer lugar, la solución de continuidad operada en la vigencia del registro de la marca “Lozano” de la demandada, correspondiente a la clase 22, la cual, concedida originariamente en el año 1954, bajo el N° 335.475, caducó en mayo de 1964, siendo concedido el nuevo registro en junio de 1966, bajo el N° 574.037. Señaló, al respecto, al tratar la nulidad alegada con apoyo en el art. 4 de la ley 3975, que los actores no podían prevalecerse de tal circunstancia para hacer valer sus derechos, porque

ello importaría un ejercicio abusivo de éstos y un claro agravio a la regla moral consagrada en los artículos 21, 953, 954, 1071, 1198, 2514 y otros del Código Civil (confrontar el considerando IV de la sentencia).

Por otro lado, tuvo también en miras el a quo, según su valoración de las pruebas allegadas: a) que los actores hicieron intenso uso del apellido “Lozano”, no en función de nombre sino de marca, aplicándolo con carácter designativo al principal producto que fabricaban, o sea, a las “pre pizzas”; b) que la demandada conoció y consintió dicho uso; c) que, como consecuencia del mismo, quedó constituida una marca “de hecho”, merecedora de protección judicial, puesto que en torno de ella se formó una importante clientela; y d) que los sucesivos titulares de la marca “Lozano”, que abarcaba la clase 22, jamás la habían aplicado a los productos de panadería y mucho menos a las “pre-pizzas” que fabricaba la actora, hasta que sólo en 1973 cambiaron de nombre y actividad, creando un aproximación –calificada de grosera por el Tribunal- con la marca de hecho de los accionantes, poniendo en evidencia su mala fe.

Teniendo en cuenta tales extremos, y únicamente con respecto a “pre-pizzas”, el tribunal de la causa reconoció prioridad al derecho de los actores “conforme a los preceptos que amparan la buena fe, la moral y las buenas costumbres, la lealtad comercial y el ejercicio regular de las prerrogativas propias (arts. 21, 953, 1071, 1198 y 2514 Código Civil)” (confrontar considerando V).

3°) Que los aspectos fácticos del caso no son, como principio, revisables en la instancia extraordinaria, sin que se configure en el sub examine un supuesto de excepción, habida cuenta que el fallo recurrido se apoya en fundamentos idóneos para sustentarlo como acto judicial (doctrina de Fallos: 256:548; 257: 45; 264:117 y muchos otros).

4°) Que la interpretación y aplicación de la ley de marcas, de modo que consagre soluciones acordes con inequívocas exigencias de justicia y con fundamento en los artículos 953, 1071, 2514 y concordantes del Código Civil, se ajusta a los precedentes de esta Corte (Fallos: 177:91; 255:209, 249; 258:249, sus citas y otros).

5°) Que en el sub examine, el fallo del a quo arriba a una solución de especie que armoniza satisfactoriamente las pretensiones de las partes, haciéndose eco de la regla moral reconocida por el Código Civil (confrontar, especialmente, los citados considerandos IV y V). En consecuencia, las normas de la ley de marcas de cuya aplicación se trata, no constituyen, en las especiales circunstancias del caso, impedimento inexcusable para la confirmación del fallo apelado, por cuanto del ámbito atributivo de aquella ley no es obstáculo a la vigencia de los principios de derecho que sustentan la solución acordada por los jueces de la causa.

6°) Que en tales condiciones, lo resuelto no causa agravio constitucional.

Por ello, y lo dictaminado en sentido concordante por el señor Procurador General, se confirma la sentencia de fs. 225/234 en lo que pudo ser materia del recurso extraordinario. Con costas por su orden, atento las particularidades del caso. ADOLFO R. GABRIELLI-ABELARDO F. ROSSI- ELIAS P. GUASTAVINO.

Marcas- Oposición al registro

Italtex S.R.L. c/ Manuel Atán s/ op. reg. marca c/ 15-12/11/1971 – Fallos: 281:158.

Antecedentes

La Sala Civil y Comercial n° 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que admitió la demanda y declaró infundada la oposición deducida por Manuel Atán al registro por Italtex S.R.L. de la marca “Dino Ferrari” en las clases 1 y 16 del nomenclador.

Contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario y la Corte confirmó la sentencia apelada.

Algunas cuestiones planteadas

a) Oposición al registro de marca: nombre o retrato- alcance.

Estándar aplicado por la Corte

- El derecho que confiere el art. 4° de la ley 3975 a oponerse al registro de un nombre o retrato como marca comercial, sólo compete al titular de ellos y, en su caso, a sus herederos, hasta el cuarto grado inclusive. No corresponde, en consecuencia, admitir la oposición formulada por un tercero a la utilización de un nombre del cual no es titular.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=125776>

Marcas –Nombre Comercial

Rivetta, Francisco E. c/ Gil, Jorge s/ oposición al registro de marca Bugatto. 05/06/1968 – Fallos: 271:18.

Antecedentes

La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada.

Algunas cuestiones planteadas

- a) *Nombre comercial- Marcas.*
- b) *Derecho de prelación.*

Estándar aplicado por la Corte

- El titular de un nombre comercial puede oponerse al registro de ese nombre como marca.

-El derecho de prelación legislado por el art. 22 de la ley 3975, no puede ser aplicado extensivamente al caso de conflicto entre un nombre comercial y una marca idéntica o confundible. Desde que son dos instituciones de naturaleza jurídica distinta, no procede la aplicación extensiva de este derecho de preferencia al caso de conflicto entre un nombre comercial y una marca idéntica o confundible.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=125770>

Información complementaria

Oposición – Confusión.

La Corte en un caso de oposición de registro de marcas, “**Rossi, Franco c/ Fiore, Paniza y Torrá S.A. s/ oposición al registro de marca “Alpino” y “Moto Alpino” (Fallos: 255:104)**”, sostuvo que la enunciación de los objetos enumerados en la clase respectiva del nomenclador cumple la exigencia legal de la indicación de la “clase de objetos a que están destinados” la marca o el emblema reivindicados. Añadió que la confundibilidad declarada permite la oposición aun respecto de clases distintas del nomenclador oficial y que la falta de uso actual de una marca registrada no empece a la oposición formulada por su titular.

Nombre comercial – Marca – Oposición.

Fibras Celulósicas S.A.I.C.A.F.e I. c/ Raúl Héctor Hawtrey s/ oposición registro de marcas (clase 20) - 28/09/1962 – Fallos: 253:475

Antecedentes

La actora inició demanda contra Raúl Héctor Hawtrey a fin de que se declare infundada la oposición que éste había deducido al registro de la marca FICESA por ser titular de marca PRINCESA por considerar que eran confundibles.

El juez de primera instancia hace lugar a la demanda y la cámara, pronunciándose a favor de dicha oposición, revoca la sentencia.

El apelante interpone recurso extraordinario.

La Corte, con remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal, confirma la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

Marcas de fábrica – Titularidad – Confusión – Consumidores.
Nombre comercial.

Estándar aplicado por la Corte

- La titularidad anterior de una marca de fábrica autoriza la oposición al registro de otra confundible con aquélla³, porque si bien el nombre comercial puede amparar las distintas actividades lícitas de su titular, ello no basta para prescindir de las precauciones adecuadas a fin de evitar posibles confusiones con otra marca y el error de los terceros compradores.⁴

- La existencia de derechos marcarios legalmente establecidos es eficaz aun respecto del nombre del solicitante para oponerse al registro de éste como marca.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación:

1. Abierta la queja a fs. 93 por V.E., corresponde ahora considerar el fondo del asunto. Y a tal respecto entiendo que el punto a resolver se reduce al siguiente: ¿tiene derecho el titular de una marca registrada a oponerse válidamente a la concesión de otra marca –la

³ N de S. Ver también “Meyer Emilio c/ Bottaro, Santiago” (Fallos: 30:367)

⁴ N de S. Ver también “Vázquez, Eduardo c/ Galerías Witcomb S.R.L.” (Fallos: 253:424); “León Rik e hijos c/ Hodgson y Simpson Ltd. s/ oposición marca Leonrik” (Fallos: 248:471)

sigla del nombre comercial del solicitante- cuando ha sido declarada confundible por la justicia?

2. El caso es el siguiente: la firma “Fibras Celulósicas S.A. Industrial, Comercial, Agropecuaria e Inmobiliaria” inicia demanda contra don Raúl Héctor Hawtrey a efectos de que se declare infundada la oposición que éste ha deducido al registro de la marca FICESA –sigla de su nombre comercial en uso- para la clase 20 del nomenclador oficial en razón de ser titular de la marca PRINCESA (acta n° 295.611), la que considera confundible con la que se pretende registrar. Y si bien a fs. 52 el juez de primera instancia hace lugar a la demanda, declarando indebida la oposición de la demandada, el tribunal de alzada –revocando el fallo del Inferior- se pronuncia a favor de dicha oposición a fs. 74, por entender que las marcas en cuestión son confundibles desde el doble punto de vista fonético y gráfico. Y es contra tal decisión que el apelante interpone recurso extraordinario, sobre la base de que la sentencia, al desestimar sus pretensiones, vulnera el derecho de propiedad que tiene respecto de su nombre y que consagra el art. 42 de la ley 3975, nombre que, de acuerdo con lo resuelto por el a quo, no puede registrar como marca, pese a la autorización expresa que el art. 1° de dicha ley otorga a su favor.

3. Recordemos el texto del art. 42 de la Ley de Marcas “El nombre del agricultor, comerciante o fabricante y el de la razón social, el de la muestra o la designación de una casa establecimiento que negocia en artículos o productos determinados, constituye una propiedad para los efectos de esta ley”. En precisamente tal disposición ¿cabe admitir que el fallo impugnado haya desconocido el derecho de propiedad del apelante sobre su nombre comercial, por el mero hecho de resolver que aquel no pueda registrar como marca, no ya su nombre (que es “Fibra Celulósicas S.A. Industrial, Comercial, Agropecuaria e Inmobiliaria”) sino una sigla del mismo –por lo demás, arbitrariamente formada- por considerar que la marca registrada y que se pretende registrar son confundibles?

Es obvio que la pregunta no puede ser contestada sino en forma negativa, toda vez que lo decidido en autos en manera alguna significa privar a la firma actora del derecho de continuar usando su nombre comercial como hasta el presente. Pero a lo que no tiene derecho –y eso es lo que ha resuelto el tribunal- es a registrar como marca dicho nombre o su sigla, por la única razón de que con anterioridad ha sido concedida la marca PRINCESA, de la que es legítimo titular el demandado, y que el a quo ha considerado confundible, lo que constituye una cuestión de hecho que, por su naturaleza, es insusceptible de revisión en esta instancia extraordinaria.

En lo que hace a la norma que consagra el art. 1° de ley 3975, me parece claro que cuando establece que “podrá usarse como marca de fábrica, de comercio o de agricultura, las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular...” –y que indudablemente incluye a los nombres comerciales- no ha querido significar sino la posibilidad de que quienes se presenten a la autoridad administrativa solicitando el registro de una marca puedan pedir que su propio nombre les sea concedido en tal carácter. Pero de ahí no puede sacarse la consecuencia, como equivocadamente pretende el apelante, de que necesariamente todo aquel que desee registrar como marca su nombre, lo consiga, dada la existencia de requisitos legales que deben ser cumplidos, sea por exigen-

cia de la oficina respectiva, sea por decisión judicial, como sucede en el caso sometido a dictamen. Y toda vez que la Ley de Marcas tiene por objeto fundamental no sólo defender al fabricante, comerciante o agricultor, que tenga una marca registrada a su favor, sino también proteger al público consumidor, evitando que sea inducido en error en cuanto al origen, calidad, etc. de los productos o mercaderías que adquiere, nada se opone a que llegada una controversia de índole marcaria a los estrados judiciales, el tribunal resuelva denegar la concesión de una marca constituida por el nombre comercial de quien la pide, o como ocurre en autos, declare legítima la oposición del propietario de otra –debidamente registrada- que resulta confundible con la solicitada.

4. Concordantemente con lo expresado, V.E. tiene repetidamente declarado que la titularidad anterior de una marca de fábrica autoriza la oposición al registro de otra confundible con aquélla (Fallos: 244:363 y 249:696, entre otros), porque si bien el nombre comercial puede amparar las distintas actividades lícitas de su titular, ello no basta para prescindir de las precauciones adecuadas a fin de evitar posibles confusiones con otra marca y el error de los terceros compradores (Fallos: 243:537; 245:287 y 249:696); tal solución satisface consideraciones de justicia que son también propias de la correcta interpretación y aplicación de la Ley de Marcas (Fallos: 243:80 y 247:479).

5. En consecuencia, y toda vez que lo resuelto por el tribunal concuerda en definitiva con la jurisprudencia de V.E. sobre el punto en discusión, considero que corresponde confirmar la sentencia recurrida en cuanto ha podido ser materia de apelación extraordinaria. Buenos Aires, 27 de junio de 1962. RAMON LESCANO.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1962.

Vistos los autos: “Fibras Celulósicas S.A.I.C.A.F. e I. c/ Raúl Héctor Hawtrey s/ oposición registro de marcas (clase 20)”.

Y considerando:

Que el Tribunal comparte las conclusiones del dictamen precedente del Señor Procurador General, que se ajustan a la doctrina de los precedentes que en él se citan.

Que a ello cabe añadir que esta Corte ha admitido que la existencia de derechos marcarios legalmente establecidos es eficaz aun respecto del nombre del solicitante, según resulta de consideraciones acogidas en Fallos: 192:292; 193:53 –como también doctrina de la causa V. 35 “Vázquez Eduardo c/ Galerías Witcomb S.R.L”, sentencia del 12 de setiembre de 1962-.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Señor Procurador General, se confirma la sentencia de fs. 74 en que ha podido ser objeto de recurso extraordinario. BENJA-

MIN VILLEGAS BASAVILBASO – PEDRO ABERASTURY – RICARDO COLOMBRES – ESTEBAN PAZ.

Información complementaria

Marcas – Oposición - Confusión.

En el caso “**Mariano Hnos. y Cía S.R.L. c/ Baracco, José A. (Fallos 251:177)** la Corte Suprema señaló que la marca de fábrica protege, además del interés de su titular, el que asiste a los consumidores respecto de la entidad de los productos que adquiere y quien es titular de una marca debidamente registrada puede oponerse al registro de otras susceptibles de inducir confusión respecto de los productos. Asimismo consideró que si bien el derecho de oponerse al registro de una marca puede generar abusos, en cuyos casos la solución a dictarse debe respetar las exigencias de la justicia, ello no basta para descartar el principio de que el titular de una marca puede deducir oposición al registro de otras confundibles, cuando no se dan los extremos de hecho que configuran el abuso o la injusticia.

Nombre comercial – Marcas de fábrica - Oposición

García Reguera S.A. Com., Ind., Financ. e Inmob. c/ Galver S.R.L. s/ exclusividad de nombre. 28/12/1960 – Fallos: 248:819.

Antecedentes

La actora demanda a Galver S.R.L. por exclusividad del uso del nombre “Galver” en razón de ser la primera propietaria de las Grandes Tiendas Galver y de la marca registrada para varias clases del nomenclador. La demandada contesta la demanda y promueve reconvención, el juez de primera instancia rechaza esta última y hace lugar a la acción. El tribunal de alzada confirma la sentencia. La demandada interpuso recurso extraordinario. La Corte confirma la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Protección de marcas- Registro – Consumidores.*

Estándar aplicado por la Corte

- Aunque el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos distintos, corresponde, hacer lugar a la oposición cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos, lo que debe evitarse es que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilegítimamente los frutos de la actividad y prestigio ajenos. Estos principios son aplicables tanto a la protección de la marca como del nombre de comercio debiendo el nombre ser protegido por el solo hecho de la prioridad en el uso.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Términos – Industria nacional – Industria extranjera – Legislación aplicable-.

Flandes S.R.L. c/ Ministerio de Agricultura de Dinamarca s/ marcas -24/05/1957 – Fallos: 237:753

Antecedentes

Flandes (S.R.L) solicitó el registro de la marca “La Danesa”, el Ministerio de Agricultura de Dinamarca se opuso al tener registrada la marca “Danmark 00”, la actora inició demanda pidiendo se declare infundada la oposición.

Primera instancia rechazó la demanda y el tribunal de alzada revocó la sentencia.

El demandado interpuso recurso extraordinario. La Corte confirmó la sentencia.

En disidencia los jueces Orgaz y Villegas Basavilbaso revocaron la sentencia al sostener que las denominaciones que denotaban procedencias no podían ser registradas como marcas, pues podían producir confusión en cuanto a su origen, si era notorio o se probara en juicio que el país pueblo o lugar de los que provenían era productor en gran escala de los mismos productos cuya marca se pretendía registrar.

Algunas cuestiones planteadas

Registro de marcas – Términos.

Confusión – Origen de la industria.

Productos nacionales – Ley aplicable.

■ Estándar aplicado por la Corte

- No existe obstáculo legal para la concesión de la marca “La Danesa” pues el párrafo final del art. 5° de la ley 3975 establece que podrán emplearse como marcas los nombre de lugares o pueblos sin más limitación que la derivada del inc. 4° del art. 3°, la referente a los términos o luciones que hayan pasado al uso general, circunstancia que no concurre en el caso para la locución cuyo registro se impetra.

-La supuesta confusión ideológica que podría ocasionar un eventual perjuicio a una nación extranjera respecto de su industria no es posible en presencia de lo dispuesto en los arts. 1° y 3° de la ley 11.275 de su reglamentación dada la obligación de precisar el origen de los productos estampando la expresión “Industria Argentina” para los fabricados en el país o el nombre del país de origen para los provenientes del extranjero; cabe agregar que la ley citada “es ampliatoria de la n° 3975 sobre marcas de fábrica comercio y agricultura por cuanto ello se desprende de sus propósitos, de su discusión legislativa y aún de sus propias disposiciones que comprenden no sólo a fabricantes, sino también a vendedores e introductores.”⁵

- La competencia que los productos argentinos con la marca “La Danesa” podrían hacer a los productos dinamarqueses en el mercado exterior es una cuestión ajena a la aplicación e interpretación de la ley 3975 que rige dentro del territorio nacional; cuestión que estaría regida por las leyes del país donde los hechos se produjeran y justiciable ante los tribunales del mismo.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

⁵ N. de S.: Ver también “Societé “Pommery y Greno” y otros c/ S.A. Vitivinícola y Comercial Gutiérrez y de la Fuente Ltda s/ nulidad de marca” (Fallos: 248:385), en el cual agregó que designar determinados productos con nombres extranjeros era corriente entre los industriales argentinos y debía verse en ello una manifestación de prácticas comerciales ilícitas y no una tentativa de inducir a engaño al público consumidor.

Oposición – Nombre comercial.

Soc. An. Concha y Toro c/ Bodegas y Viñedos Giol, Soc. An. s/oposición infundada al reg. de marca – 04/07/1951 – Fallos: 220:609⁶

◆ Antecedentes

En el caso la actora inicia demanda contra Bodegas y Viñedos Giol, Sociedad Anónima Industrial y Comercial a fin de que se declare infundada la oposición que la demandada entabló contra el registro de la marca “Viña Concha y Toro S.A.” solicitada por la sociedad actora. El juez de primera instancia hace lugar a la demanda. La Cámara Federal de Apelaciones revoca la sentencia. La actora interpone recurso extraordinario. La Corte revoca la sentencia.

⌘ Algunas cuestiones planteadas

a) *Prescripción – Marcas de fábrica.*

b) *Registro – Nombre comercial – Marcas de fábrica.*

c) *Nombre comercial – Uso.*

d) *Fin de la ley de marcas.*

e) *Transferencia.*

■ Estándar aplicado por la Corte

- La prescripción de la acción que “el damnificado por el uso de un nombre de fábrica, de comercio o ramo de agricultura” tiene derecho a promover, opera al año, contado desde el día en que “el nombre” se empezó a usar por otro, no puede ser invocada cuando de lo que se trata no es del “uso” del “nombre” sino del registro de una marca, por más que la marca consista en el nombre comercial, teniendo como tiene el registro de las marcas un régimen legal propio y distinto. Lo que la demanda no puede hacer después del año del art. 44 es oponerse al uso del nombre comercial de la actora.

- El derecho de un comerciante o industrial de registrar su propio nombre comercial como marca (arts. 1° y 47 de la ley 3975) está subordinado a los mismos requisitos de las inscripciones de marcas⁷. De lo contrario, habría una categoría de “marcas” colocada en una condición de privilegio o, el nombre comercial quedaría legalmente equiparado a la marca y ni uno ni otro es compatible con un sistema legal que distingue el régimen de

⁶ N de S.: Ver también “Marinelli, Humberto y Juan S.R.L. c/ Motores Marinelli S.A.”. (Fallos: 229:577).

⁷ N de S.: Ver también “Quiroga, Ali Héctor c/ Soc. para la Industria Química en Basilea.” y “Ferro, Emilio J. c/ Soc. Ferro y Cia” (Fallos: 183:228) en el que se consideró que no tiene derecho para exigir el registro de una marca de fábrica quien no es comerciante y fabricante de productos que desea distinguir con aquélla.

las marcas del de los nombre de fábrica y comercio y establece la sujeción del nombre al procedimiento del registro cuando “forma parte de la marca” haciendo excepción al principio general de que “no es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por la ley” (art. 47).

- Si bien el uso del nombre comercial no está supeditado al cumplimiento de requisitos formales (art. 47), la ley no lo permite cuando el comercio a que se va a dedicar su titular es ya explotado por otra persona con la misma designación convencional.

- La ley 3975 previene primordialmente la posibilidad de confusión entre dos nombres o designaciones comerciales (art. 42) pero comprende también la confusión posible de un nombre nuevo con una marca preexistente. No sería conforme con su finalidad de prevenir la deslealtad en la competencia comercial y el engaño de los consumidores, dejar de considerar la significación que puede tener la prolongada coexistencia de un nombre comercial y una marca entre los que cupiera considerar posible la confusión si el dueño de la marca consintió esa coexistencia.

- Lo que puede hacerse con la marca puede hacerse con el nombre comercial. Lo mismo cabe para la transferencia posible de la marca cuyo registro se obtenga toda vez que también era transferible el nombre comercial que “constituye una propiedad para los efectos de la ley”.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Registro de marcas – Oposición.

Sociedad Anónima Industrias Textiles y Anexos S.A.I.T.A. c/ S.A.E.T.A., S.A. Elaboración y Transformación de Alambre s/ nulidad y oposición indebida al registro de la marca “Saeta”- 27/07/1950 – Fallos: 217:559.

Antecedentes

La actora que por olvido no solicitó la renovación de la marca Saeta sobre la cual no tenía

derecho con motivo de sucesivas transferencias, tuvo que pedirla como nueva resultando que ya había sido solicitada por la demandada. Pidió que se declarara la nulidad de la solicitud presentada y que también se resolviera que la oposición formulada por Saeta S.A. Elaboración y Transformación de Alambres a la solicitud de registro de la marca Saeta. El juez de primera instancia no hizo lugar a la demanda y rechazó la reconvención. La Cámara confirmó la sentencia. La actora interpuso recurso extraordinario. La Corte revocó la sentencia.

⌘ Algunas cuestiones planteadas

Registro de marcas –Renovación.

■ Estándar aplicado por la Corte

- El hecho de tratarse de una marca efectivamente usada en operaciones propias de su giro comercial por una sociedad que la tenía registrada a su favor, puede justificar que se haga lugar a la renovación tardíamente gestionada a pesar de mediar un pedido de inscripción con el mismo nombre que no debía ser considerado contrario a “las buenas costumbres” comerciales (art. 953 del Código Civil) si lo que el nuevo solicitante procuraba era el amparo de un mero derecho en potencia, que era lo que las marcas de defensa se proponen.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Información complementaria

Marcas – Oposición.

En el caso “Chissotti Hnos Soc. y Cía. c/ Barón de Rio Negro. Soc. de Resp. Ltda. (Fallos 193:97) la Corte Suprema señaló que el titular de una marca registrada para distinguir uno de los productos de una clase determinada, tiene derecho a oponerse a la concesión de una marca confundible con aquélla para distinguir otros artículos de la misma clase, distintos de la especialidad de aquél, cuando concurren circunstancias especialísimas que pueden originar confusiones acerca de la procedencia de los productos.

Información complementaria

Marcas – Oposición - Uso - Plazo.

En el caso “**Corona Héctor S. c/ Corona Juan E**”. (Fallos 192:197) señaló que la ley 3975 distingue entre el nombre de la marca, que requiere su registro o uso de otra igual o semejante, y el nombre de la fábrica comercio o ramo de la agricultura, que no lo necesita pues basta el uso del mismo para oponerse a que otro pueda usarlo posteriormente. Asimismo que el derecho a oponerse al uso del nombre de la fábrica, comercio o ramo de la agricultura por un tercero, se pierde por el transcurso de un año desde que este lo usó sin reclamo del titular, y en tal caso ambos nombres pueden coexistir.

Marcas – Plazo.

En el caso “**Klotz, Victor Klotz c/ Gutierrez, Lamar y Cía** (Fallos: 62:144) la Corte señaló que lo dispuesto por el art. 36 de la ley sobre marcas de fábrica y de comercio se refiere a los plazos dentro de los cuales puede iniciarse la acción, y una vez presentada la demanda, cualesquiera que sean las actuaciones que se produjeren en el juicio, bastan para excluir el abandono a que se refiere el art. 174, Código de Procedimientos en lo Criminal.

CONFUSIÓN

Marcas – Registro de marcas – Oposición – Confusión.

El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Limitada c/ Liggett Group Inc. – 16/05/1985 – Fallos: 307:696

Antecedentes

El Hogar Obrero Cooperativa había solicitado el registro de la marca “GRANJERO” en todas las clases del antiguo nomenclador y en otras del más reciente fijado por decreto 558/81. En la clase 21 halló oposición de la accionada, quien sostuvo la confundibilidad con su marca “GRANGER”, registrada en la misma clase para la identificación de “tabacos”.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia que rechazó la demanda que por oposición infundada a la inscripción de marca dedujera la actora.

La actora interpuso recurso extraordinario, que fue concedido.

La Corte, por mayoría confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso.

El juez Fayt, en su voto, consideró que cuando la ley expresa “los mismos productos” se refiere a productos notoriamente vinculados entre sí por su función, aplicación o destino conforme a lo que se desprende de las notas explicativas contenidas en el anexo del Decreto 558/81 reglamentario de la ley 22.362. Tal interpretación tiende a alcanzar una aplicación nacional del precepto adecuado a su ratio legis.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Ley de Marcas - Régimen legal vigente - Interpretación de la ley.*

b) *Similitud de marcas - Nomenclatura – Confusión.*

Estándar aplicado por la Corte

- A los fines de hacer efectiva la prohibición contenida en el inc. “b”, del art. 3, de la ley 22.362, no es necesaria una identidad absoluta entre los elementos portadores de las marcas en cuestión y es factible extender la protección marcaria a otros supuestos pues de restringirse el ámbito de aplicación de dicha norma podrían verse afectados no sólo los derechos de los titulares de marca sino la buena fe del público consumidor, que la ley tiende a proteger especialmente.

- Los sustantivos comunes o “Palabras de clase” que suelen utilizarse en las nomenclaturas marcarias para designar genéricamente los productos o servicios alcanzados por cada categoría, no son ajenos a la ambigüedad o vaguedad que caracterizan a los lenguajes naturales. Ello hace difícil demarcar el área de significado de cada vocablo, de manera que no resulta conveniente la adopción de criterios excesivamente rigurosos que habría de chocar con no pocos frecuentes casos de sinonimia, homonimia, polisemia, anfibología u otras dificultades de orden semántico.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte

Llegan estas actuaciones a conocimiento de V.E. en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 251/258 por la parte actora, contra la sentencia dictada a fs. 241/244 por la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal que confirmó la de primera instancia en cuanto había rechazado la demanda.

La entidad actora había solicitado el registro de la marca “GRANJERO” en todas las clases del antiguo nomenclador y en otras del más reciente fijado por decreto 558/81. En la clase 21 halló oposición de la accionada, quien sostuvo la confundibilidad con su marca “GRANGER”, registrada en la misma clase para la identificación de “tabacos”.

La actora sostuvo en autos que, limitándose su pedido a los restantes productos de la clase 21 con exclusión del que identifica la marca de la firma oponente, ya no habría posibilidad de confusión. La demandada, por su parte, respondió que, no obstante el principio de especialidad, existía posibilidad de superposición entre todos los productos de la mencionada clase. Esta última comprendía: “tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para fumadores. Tales como...” (decreto del 30 de julio de 1912).

En ambas instancias tuvo acogida la posición de la firma accionada. Para resolver así la Cámara tuvo en cuenta, entre otras argumentaciones, que “en el régimen de la actual ley de marcas no cabe concebir posible la coexistencia de signos idénticos o similares para distinguir productos notoriamente vinculados entre sí por su función, aplicación, destino etc., y aun cuando el título marcario haya sido expedido limitadamente para uno de esos productos, su titular tiene derecho a oponerse al registro de otra marca semejante aunque no identifique “los mismos” artículos, si es que se configura, claro está la situación mencionada precedentemente.” (fs. 242).

La apelante centra sus agravios en esa inteligencia que adoptó el tribunal a quo, a la que cuestiona desde diversos ángulos. Sostiene en esencia que se aparta de lo normado por el art. 3º, inc. “b”, de la ley 22.362, pues entiende que la prohibición allí establecida de registrar marcas semejantes, se circunscribe al caso que ellas identifiquen “los mismos” productos o servicios, sin que pueda admitirse una interpretación extensiva respecto de productos “distintos”.

El recurso extraordinario fue concedido por la Cámara a fs. 269, con cita del art. 14, inc. 3º, de la ley 48. Comparto ese criterio, pues se ha puesto en tela de juicio la interpretación de una norma federal y la decisión es contraria a la pretensión sustentada por la recurrente, lo que hace procedente el recurso desde el punto de vista formal.

En cuanto al fondo del asunto, no ignoro la vinculación con aspectos fácticos que presenta el tema en estudio –como apunta la parte apelada a fs. 263/264–, por lo que cabe ceñir el análisis a las apreciaciones del tribunal acerca del régimen legal actualmente vigente en la materia.

En esa tesitura, no parece irrazonable admitir –como lo hizo el a quo– que a los fines de hacer efectiva la prohibición contenida en el inc. “b”, del art. 3, de la ley 22.362, no es necesaria una identidad absoluta entre los elementos portadores de las marcas en cuestión, y que es factible extender la protección marcaria a supuestos como los que se enuncian en la sentencia.

Pienso que de restringirse el ámbito de aplicación de la norma citada del modo como propone la apelante podrían verse afectados no sólo los derechos de los titulares de marcas sino la buena fe del público consumidor, que la ley tiende a proteger especialmente (ver: exposición de motivos respecto del art. 3º).

Cabe acotar que los sustantivos comunes o “Palabras de clase” que suelen utilizarse en las nomenclaturas marcarias para designar genéricamente los productos o servicios alcanzados por cada categoría, no son ajenos a la ambigüedad o vaguedad que caracterizan a los lenguajes naturales. Ello hace difícil demarcar el área de significado de cada vocablo, de manera que no resulta conveniente la adopción de criterios excesivamente rigurosos –como los que sugiere el apelante– que habría de chocar con no pocos frecuentes casos de sinonimia, homonimia, polisemia, anfibología u otras dificultades de orden semántico.

En el caso sub iudice, por ejemplo, no sería razonable ignorar que algunas de las palabras utilizadas para definir la antigua clase 21, como “tabacos”, “cigarrillos”, presentan un núcleo significativo común, en tanto aluden a una misma sustancia, destinada a ser consumida en la misma forma, aunque con variantes de preparación o presentación. Es por eso que la actual clasificación emergente del decreto 558/81, en la clase 34, incluye: “Tabaco en bruto o/ manufacturado; artículos de fumador; fósforos”.

Creo, en fin, que la inteligencia de la norma legal adoptada por la Cámara, que utiliza como estándar interpretativo la “notoria vinculación de los productos entre sí por su función, aplicación, destino etc.”, no puede descalificarse en abstracto, pues tiende a alcanzar una aplicación racional del precepto, adecuada a su ratio legis y que permita superar dificultades semánticas como las ya aludidas.

Por otra parte, estimo del caso observar que la apelante no ha invocado siquiera que fuese su propósito fabricar o comercializar ciertos productos, que aun encontrándose comprendidos en la misma clase (vgr: la 21 de la vieja nomenclatura o la 34 del decreto 558/81), no fuesen susceptibles de la asimilación que formula el tribunal, lo que compromete la existencia de un gravamen que sustente concretamente su pretensión.

Por las razones expuestas, opino que corresponde confirmar la sentencia en cuanto ha sido materia de recurso. Buenos Aires, 5 de diciembre de 1984. JUAN OCTAVIO GAUNA.

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 16 de mayo de 1985.

Vistos los autos: “El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Limitada c/ Liggett Group Inc. s/ oposición infundada al registro de marca”.

Considerando:

Que esta Corte comparte los argumentos expuestos por el señor Procurador General en su dictamen, los que dan por reproducidos por razones de brevedad.

Por ello, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso, con costas. JOSÉ SEVERO CABALLERO – AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO – CARLOS S. FAYT (según su voto) – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT.

Considerando:

1º) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de la anterior instancia que rechazó la demanda que por oposición infundada a la inscripción de marca dedujera. El Hogar Obrero Cooperativa. Para así decidir el a quo consideró, en lo esencial, que en el régimen de la actual ley de marcas no cabe concebir como posible la coexistencia de signos idénticos o similares para distinguir productos notoriamente vinculados entre sí por su función, aplicación, destino etc.; y aun cuando el título marcario haya sido extendido limitadamente para uno de esos productos, su titular tiene derecho a oponerse al registro de otra marca semejante aunque no identifi-

que los mismos artículos, si es que se configura la situación mencionada precedentemente.

2°) Que contra dicho fallo, la actora interpuso el recurso extraordinario concedido a fs. 269. La recurrente se agravia por la inteligencia que el a quo asignó al artículo 3, inc. b), de la ley 22362, a la que considera extensiva, entendiendo que la prohibición allí establecida se circunscribe al registro de marcas semejantes destinadas a identificar “los mismos” productos o servicios, por los que no podría ampliársela respecto de los productos distintos.

3°) Que como destaca el señor Procurador General en su dictamen, el recurso fue correctamente concedido por la Cámara, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de una norma federal y la decisión es contraria a la pretensión que en ella funda la apelante (art. 14, inc. 3°, ley 48).

4°) Que a los fines de una adecuada hermenéutica de las leyes resulta conveniente tener presente que la primera regla para su interpretación es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973), y la primera fuente para rastrearla es su letra. Por ello, así como los jueces no debe sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió, las leyes deben ser interpretadas conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico cuando aquél concuerde con la acepción corriente en el entendimiento común.

5°) Que cabe asimismo recordar que, por debajo de lo que las leyes parecen decir literalmente, es lícito indagar lo que quieren decir jurídicamente, es decir, que no hay que prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco hay que atenerse rigurosamente a ellas cuando una interpretación sistemática así lo requiera (Fallos 301:489), pues las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta su contexto general y los principios y garantías constitucionales que dan forma al conjunto normativo (Fallos: 301:1149).

6°) Que la norma en examen expresa “...art. 3°: No pueden ser registrados:... b) las marcas similares a otras a registradas o solicitadas para distinguir los mismo productos o servicios”.

No corresponde analizar, en la especie, la existencia o no de similitud por tratarse de una cuestión de hecho ajena a esta instancia (sentencia del 5 de julio y 28 de agosto de 1984 recaídas en las causas “Messe- Undaussetellungs-Ges mhh c/ Photokina S.R.L. / cese uso de nombre comercial” y “Burda, VerlagAenne c/ Vergel, Hector s/ uso indebido de marca” y respecto de la cual no ha traído agravios la recurrente.

7°) Que a la luz de lo expuesto, no parece irrazonable entender que la intención del legislador, el espíritu de la ley, se encuentra en la protección no sólo del interés del fabricante, industrial o comerciante sino también la buena fe del consumidor, justificándose en consecuencia la limitación al registro en razón de la imposibilidad en que se encuentra la autoridad marcara para contemplar, en el examen previo a la concesión, la diversidad de supuestos en que la marca, una vez registrada, pueda ser empleada por su titular en la

rotulación o publicidad de los productos.

Dentro de este espíritu, parece razonable la conclusión del a quo de estimar que cuando la ley expresa “los mismos productos” se refiere a productos notoriamente vinculados entre sí por su función, aplicación o destino conforme a lo que se desprende de las notas explicativas contenidas en el anexo del Decreto 558/81 reglamentario de la ley 22.362. Tal interpretación, como destaca el señor Procurador General, tiende a alcanzar una aplicación nacional del precepto adecuado a su ratio legis

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General se confirma la sentencia apelada. CARLOS S. FAYT.

Marcas – Cese de fabricación y venta – Confusión.

C. Matarazzo S.A.I. y C c/ Adelina S.A.I.C - 15/03/1983 – Fallos: 305:291.

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contenciosoadministrativo, hizo lugar a la demanda entablada por C. Matarazzo S.A.I. y C contra Adelina S.A.I.C., y condenó a esta última a cesar en la fabricación y venta de sus productos bajo la denominación “Adelina” en la clase 22, por ser confundible con la marca “Villa Adelina”, registrada por aquélla.

La demandada interpuso recurso extraordinario que fue concedido.

La Corte Suprema revoca la sentencia y ordena que se dicte un nuevo pronunciamiento, debiendo reconocerse a la demandada el derecho a tal uso respecto de los productos que la actora no produce.

Algunas cuestiones planteadas

a) Derechos a la marca y el nombre.

b) Marca – Confundibilidad.

c) Justicia – Buena Fe – Lealtad comercial – Abusos.

Estándar aplicado por la Corte

- Si bien son distintos los derechos a la marca y el nombre, el art. 43 de la ley 3975 no sólo contempla la hipótesis de posibles confusiones entre dos nombres o designaciones comerciales, sino también los conflictos que puedan surgir entre un nuevo nombre y una marca preexistente. Ello se justifica en “la necesidad de evitar que, merced a la analogía

o a la identidad entre nombres y marcas, o viceversa, el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere” dicha doctrina es de aplicación también al caso inverso, o sea, al que pueda suscitarse con motivo del conflicto entre una nueva marca y un nombre comercial cuya propiedad fue adquirida, mediante el uso correspondiente, con anterioridad al registro de aquélla.

- Los términos del art. 14, inc. 3°, de la ley 3975 otorgan firme fundamento a la conclusión que la validez de una marca registrada es susceptible de cuestionarse con base en causales distintas a las que menciona el art. 6° de dicho texto legal, siendo una de ellas la propiedad adquirida sobre un nombre comercial que, por razones de coincidencia gráfica, fonética o ideológica pueda confundirse con la marca.

- Las exigencias de justicia requieren atender no sólo a la buena fe y lealtad comercial en la registración marcaria, sino también a los límites del ejercicio de los derechos que vedan su abuso, con fundamento en los arts. 953, 1071 y 2514 y concordantes del Código Civil.

Texto del fallo

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 15 de marzo de 1983

Vistos los autos: “C. Matarazzo S.A.I. y C. c/ Adelina S.A.I.C. s/ cese fabricación y venta” Considerando:

1°) Que la sentencia dictada por la Sala 2 Civil y Comercial de la entonces Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso-administrativo, revocatoria de la inferior, hizo lugar a la demanda entablada por C. Matarazzo S.A.I. y C. contra Adelina S.A.I.C., y condenó a esta última a cesar en la fabricación y venta de sus productos bajo la denominación “Adelina” en la clase 22, por ser confundible con la marca “Villa Adelina”, registrada por aquélla.

2°) Que contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario, que fue concedido, fundándolo en que pese a no estar inscripta su marca, el hecho de ser titular de un nombre comercial preexistente al registro de la marca por parte de la contraria, el uso del mismo durante largo tiempo y la fama y clientela que de ello se deriva, constituyen un derecho adquirido que debe encontrar amparo en los términos del art. 17 de la Constitución Nacional. La contraparte presentó memorial.

3°) Que el recurso extraordinario es procedente por hallarse en tela de juicio diversas disposiciones de la ley 3975 y ser la decisión apelada contraria al derecho que la recurrente funda en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

4°) Que si bien esta Corte ha decidido que son distintos los derechos a la marca y el nombre (Fallos 244:363; 245:287; 247:71), también ha dicho que el art. 43 de la ley 3975 no

sólo contempla la hipótesis de posibles confusiones entre dos nombres o designaciones comerciales, sino también los conflictos que puedan surgir entre un nuevo nombre y una marca preexistentes (Fallos: 243:537; 247:71; 272:275).

5°) Que habida cuenta de las razones enunciadas por el Tribunal en apoyo de esa doctrina, justificada en “la necesidad de evitar que, merced a la analogía o a la identidad entre nombres y marcas, o viceversa, el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere”, no resulta dudoso que ella es de estricta aplicación al caso inverso, o sea al que pueda suscitarse con motivo del conflicto entre una nueva marca y un nombre comercial cuya propiedad fue adquirida, mediante el uso correspondiente, con anterioridad al registro de aquélla (Fallos: 248:278).

6°) Que los términos del art. 14, inc. 3°, de la ley 3975 otorgan firme fundamento a la conclusión que la validez de una marca registrada es susceptible de cuestionarse con base en causales distintas a las que menciona el art. 6° de dicho texto legal, siendo una de ellas la propiedad adquirida sobre un nombre comercial que, por razones de coincidencias gráfica, fonética o ideológica, pueda confundirse con la marca, hecho éste último que los jueces de la causa han tenido por acreditado.

7°) Que también ha quedado establecido como cuestión de hecho y prueba irrevisable en esta instancia extraordinaria, que la demandada adquirió el derecho de propiedad sobre el nombre “Adelina” con anterioridad al registro de la marca “Villa Adelina”, y la inexistencia real y actual de enfrentamiento entre los productos amparados por una y otra marca, toda vez que la demandada pretende el uso del nombre en cuestión sólo para ciertos productos de panadería y pastelería (alfajores, budines, tortas de coco y pasta frola) que la actora no produce.

8°) Que, en las condiciones señaladas, habida cuenta el derecho de propiedad de la demandada sobre su denominación, y que éste no restringe las legítimas facultades del titular de la marca en cuanto concierne a los productos que son exclusivamente elaborados por aquélla, no cabe sino concluir que el fallo del a quo no arriba a una solución que armonice satisfactoriamente las pretensiones de las partes con arreglo a exigencias de justicia, pues éstas requieren atender no sólo a la buena fe y lealtad comercial en la registración marcaria, sino también a los límites del ejercicio de los derechos que vedan su abuso, con fundamento en los arts. 953, 1071 y 2514 y concordantes del Código Civil (doc. de Fallos: 177:91; 255:209, 249; 258:249; 302:519).

9°) Que, en consecuencia, corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto condena a Adelina S.A. a cesar en el uso de la marca “Adelina” con relación a los artículos pertenecientes a la clase 22 del nomenclador, debiendo reconocerse a aquélla el derecho a tal uso respecto de los productos señalados en la última parte del Considerando 7°. Asimismo a tal directiva se adecuará la decisión sobre las restantes pretensiones involucradas en la litis.

Por ello, habiendo dictaminado el Señor Procurador General, se revoca la sentencia ape-

lada, debiendo volver los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo decidido en el considerando 9°. Con Costas por su orden. Notifíquese. ADOLFO R. GABRIELLI – ABELARDO F. ROSSI – ELIAS P. GUASTAVINO – CARLOS A. RENOM.

Marcas – Registro de marcas - Confusión.

S.A. The Diners Club Inc. c/ Club Internacional del Disco S.A.C.I. – 15/11/77- Fallos: 299:162

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital declaró la confundibilidad entre el logotipo de la marca registrada The Diner's Club Inc y, la enseña que integra el nombre comercial del Club Internacional del Disco y, en consecuencia hizo lugar a la nulidad solicitada por este último respecto de las marcas n° 611.682 y 611.683 que comprenden la totalidad de las clases 6 y 7 de la nomenclatura marcara creada por el decreto 30 de julio de 1912.

La actora interpuso recurso extraordinario, que denegado por el a quo fue declarado procedente por la Corte en la queja.

La Corte Suprema revoca la sentencia apelada.

Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas- Confusión - Nulidad.

Estándar aplicado por la Corte

- Si bien es cierto que la ausencia de oposición en sede administrativa obliga a ser más estricto en cuanto a la apreciación de los extremos exigibles para declarar la nulidad de una marca ya registrada, tal conclusión se vincula en forma primordial con la comparación de las semejanzas que traducen los signos o vocablos constitutivos de las marcas y que dan origen a la cuestión, pero no se extiende a la imposición de recaudos no previstos por la ley.

-Si el uso de la marca resulta facultativo para su titular (art. 7, ley 3975) y los derechos emergentes de su registro pueden ser ejercitados aunque no se la explote (art. 6, 7 y concordantes, ley citada), resulta claro que el interés necesario para sustentar una petición

de nulidad puede fundarse tanto en la existencia de un perjuicio cierto y actual como eventual.

-La muestra, rótulo o emblema que sirven para distinguir establecimientos comerciales son también objeto de protección ley (art. 42 de la ley 3975), en este supuesto ha de defenderse de modo especial el interés del público consumidor, que también cuenta con el amparo de la ley.

-El art. 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sólo admite la impugnación de marcas que constituyen reproducción, imitación o traducción de marcas notorias.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=78013>

Registro de marcas – Oposición.

Rapaport, Jacobo c/ Miss Universe, Inc. s/ oposición indebida al registro de la marca “Miss Universo”, acta 587.855, C. 15 – 14/11/1966 – Fallos: 266:167

Antecedentes

La actora dedujo la demanda a fin de que se declare infundada la oposición de Miss Universe Inc. al registro de la marca “Miss Universo”. La Cámara hizo lugar a la acción.

El demandado interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirmó la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) Registro de marcas.

b) Designaciones – Palabras extranjeras.

■ Estándar aplicado por la Corte

- Si bien las sociedades extranjeras tienen derecho a la protección de su nombre comercial en el país, ello es con respecto al uso real y efectivo de que haya sido objeto en el territorio de la nación.

- Las palabras extranjeras son registrables para productos nacionales cuando por su uso pueden considerarse incorporadas a nuestro idioma.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=120853>

Información complementaria⁸

Oposición – Confusión – Consumidores.

En la causa “Casa Enrique Schuster S.A.I.C. c/ Schuster y Cía s/ oposición nombre comercial” (Fallos: 255:52) se había demostrado la existencia de una zona de superposición o interferencia en las respectivas actividades desarrolladas por las partes en litigio y el apellido Schuster integraba el nombre comercial de ambas sociedades la conclusión adoptada por el a quo que ello podía llamar a engaño al público consumidor era la solución correcta. La Corte confirmó la sentencia al sostener que la posibilidad de confusión por parte del comprador, en cuanto al origen y calidad de los productos así como la interferencia en las buenas prácticas comerciales es cuestión de hecho y prueba ajena a la instancia extraordinaria. Lo que debe evitarse es que el público pueda ser inducido en error sobre la procedencia o el origen de los productos o artículos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilegítimamente los frutos de la actividad y prestigio ajenos, principios aplicables tanto a la protección de la marca como del nombre comercial debiendo el nombre ser protegido por el sólo hecho de la prioridad de uso.

Oposición – Confusión – Principio de especialidad.

En el precedente “Casa Enrique Schuster S.A. Industrial y Comercial c/ Telux Cía de Lámparas Eléctricas S.R.L. s/ oposición infundada al registro de la marca “Re-

8 N. de S.: El fallo completo puede consultarse en www.csjn.gov.ar

conquista” (334.833)” (Fallos: 320:272) sostuvo que si el registro de la marca para dos clases contienen productos semejantes la oposición es procedente porque sobre el principio de la especialidad prevalece el propósito general y esencial de la ley de proteger a los adquirentes evitándoles confusiones.

Confusión – Registro de marcas.⁹

Aktiengesellschaft, Ernst Heinkel c/ Calefones Heineken S.A. Ind. y Com. s/ oposición infundada registro de marca -01/03/1963 – Fallos: 255:41

⌘ Antecedentes

Ernst Heinkel Aktiengesellschaft inicia demanda contra “Calefones Heineken, Sociedad Anónima Industrial y Comercial” a fin de que se declarara infundada la oposición deducida con motivo del pedido de registro de la marca “Heinkel”. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que no había hecho lugar a la demanda.

La actora interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirmó la sentencia.

⌘ Algunas cuestiones planteadas

a) *Derechos marcarios.*

b) *Marcas de fábrica – Oposición – Confusión.*

c) *Derecho de propiedad – Oposición.*

■ Estándar aplicado por la Corte

- La existencia de derechos marcarios legalmente establecidos, es eficaz, aun respecto del nombre del solicitante.¹⁰

- La titularidad anterior de una marca de fábrica autoriza la oposición al registro de otra confundible con ella así como que no es requisito para la tutela de la marca registrada su efectivo empleo por el titular.

9 N. de S.: Ver también causas “S.A. Casa Enrique Schuster c/ Schuster y Cía” (Fallos: 255:52) y “Franco Rossi c/ S.A. Fiore, Paniza y Torra” (Fallos: 255:104)

10 N. de S.: Ver también causa “Vázquez, Eduardo c/ Galerías Witcomb” (Fallos: 253:424) en la cual sostuvo que de acuerdo al art. 4° de la ley 3975 se requiere para el uso del nombre o retratos de personas como marca el consentimiento de aquéllos o de sus herederos hasta el 4° grado inclusive.

- No menoscaba la garantía constitucional de la propiedad la sentencia que no hizo lugar a la demanda que el actor inició contra Calefones Heineken S.A. a fin de que se declarara infundada la oposición deducida con motivo del pedido de registro de la marca “Heinkel”.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Fraude – Confusión – Consumidores.

La Americana S.R.L. querella a Cavalli, Vicente s/ art. 48, ley 3975 (imitación fraudulenta de marca) – 28/11/1962 – Fallos: 254:349.

Antecedentes

La Cámara Federa de La Plata rechazó la querella de “La Americana S.R.L.” contra Vicente Cavalli –había imitado completamente los envases con los cuales expendía sus productos, reemplazado sólo el nombre y marca de “La Americana” por la inscripción “La Italiana”- por violación al art. 48 de la ley 3975.

El actor interpuso recurso extraordinario.

La Corte revocó la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

Imitación fraudulenta – Consumidores.

Estándar aplicado por la Corte

- La referencia que contiene el inc. 3° del art. 48 de la ley 3975 a “los que imiten fraudulentamente una marca”, contempla también el caso del comerciante que valiéndose de la copia servil de los envases usados por otro competidor les agrega en letras su propia marca y, en esa forma, induce evidentemente en confusión al público consumidor respecto de la marca registrada, tanto más cuando las dos marcas registradas, si bien consideradas

aisladamente, se distinguen fácilmente.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Marca - Nombre comercial - Confusión.

Dubarry y Cía, Sucesores de Miguel c/ Dubarry c/ Pastelería Fémina S.R.L. y/o Casa Fémina – 08/06/1960 – Fallos: 247:71.

Antecedentes

La actora demanda el cese de la característica “Fémina” del nombre comercial de la demandada, en cuanto se emplea para la venta de artículos para el hogar. Dice que tiene registrada la marca “Fémina” en casi todos los rubros del nomenclador oficial y que durante años coexistió dicha marca con la designación comercial “Peletería Fémina”, sin que les molestara esta última porque se usaba en relación al negocio de pieles. Pero como en la actualidad la demandada ha ampliado el radio de su comercio a la venta de heladeras, ventiladores etc. y establecido otro negocio contiguo, con el nombre “Fémina para el hogar” la actora se considera perjudicada por la confusión de sus marcas “Fémina” con el nombre comercial, ya que ambas se relacionan con el mismo producto.

El Juez Nacional en lo Civil y Comercial Federal ordenó el cese del uso del nombre “Fémina para el hogar”

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo confirmó la sentencia apelada.

Se interpone recurso extraordinario, el que resulta admisible en su aspecto formal y se desestima, con respecto al fondo del asunto.

La Corte Suprema confirma la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Marcas. Uso de la marca*

b) *Nombre comercial. Confusión.*

■ Estándar aplicado por la Corte

- El nombre comercial de la casa y el de la marca son de distinta naturaleza jurídica. El derecho al primero surge de su uso, se mantiene por la explotación del negocio y no requiere que sea registrado (arts. 42, 46 y 47 de la ley 3975), mientras que el derecho a la segunda sólo se adquiere por el certificado que acredita su registro (art. 6 y 12).

- El uso de una marca carece de valor legal alguno mientras que el del nombre funda el derecho del que lo usa. La ley 3975 es atributiva del derecho respecto a la marca (art. 8°) y sólo declarativa con relación al nombre (art. 42), salvo que éste forme parte de la marca, en cuyo caso debe registrarse (art. 47).

- La propiedad exclusiva de la marca y el derecho a oponerse al “uso de cualquiera otra que pueda producir directa o indirectamente confusión corresponderá al industrial, comerciante o agricultor, que haya llenado los requisitos exigidos por la ley” (ley 3975, art. 6°)

- El empleo de la marca es facultativo (ley 3975, art. 7°) y sólo el registro de la marca, en la forma que determina la ley y el reglamento, es suficiente para el ejercicio y titularidad de los derechos.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Oposición - Registro de marcas.

Podestá, Juan S.R.L. c/ Thomas J. Williams s/ oposición al registro de la marca “Segurola” acta 311314 – 13/06/1951 - Fallos: 220:152

🔗 Antecedentes

La Sociedad Juan Podestá inició demanda contra Thomas J. Williams a fin de que se declarara infundada la oposición de éste a la inscripción de la marca “Segurola” pedida por los primeros, por considerar que era confundible con la marca “Segurograph” de la que era propietario. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda. La Cámara

confirmó la sentencia. El demandado interpuso recurso extraordinario. La Corte revocó la sentencia.

🔗 Algunas cuestiones planteadas

Derecho de propiedad – Marcas – Requisitos.

■ Estándar aplicado por la Corte

- Si por disposición del art. 6° de la ley 3975 “la propiedad exclusiva de la marca corresponderá al industrial, comerciante o agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por la ley” quien acredita ser propietario de una marca, sin que la regularidad o perfección de su título sea contradicha, acredita con ello que están llenados los requisitos a que la ley subordina el reconocimiento de la propiedad, y por ende acredita que es industrial, comerciante o agricultor.

- El ejercicio de los derechos que acuerda la propiedad de una marca no puede requerir que se reitere en cada oportunidad la comprobación de que quien lo ejercita reúne las condiciones impuestas por la ley para ser titular de él. La excepción tendría que ser probada por quien la invocase oponiéndola a la presunción que ampara al propietario.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Marcas – Nombre comercial - Confusión.

Quela Soc. de Resp. Ltda. c/ Quelac Soc. de Resp. Ltda. – 07/07/1948 – Fallos: 211:565.

🔗 Antecedentes

Se presenta Enrique Dufrante, por la actora. Indica que la Sociedad de Responsabilidad

Limitada “Que la” se constituyó el 9 de febrero de 1939, con el objeto principal de fabricar y vender envases de papel de toda clase, cartón, impresos o no y sus similares y anexos y artículos afines de uso comercial.

En el mes de junio de 1944 se enteró de la actuación en la plaza de la firma “Quelec”. Soc. de Resp. Ltda. Compañía, de productos lácteos, señala que los nombres casi idénticos y la circunstancia de tratarse de sociedades de responsabilidad limitada acentúan su semejanza y que la similitud de nombres induce a la clientela a considerar que los negocios de “Quelac” pertenecen a la actora, usufructuando aquélla inmerecidamente el créditos comercial de ésta.

La Cámara Federal revocó la sentencia apelada y condenó a la demandada a abstenerse de usar “Quelac” ya sea como nombre, enseña o emblema comercial, debiendo procederse a la destrucción de todo papel donde figure dicha palabra.

La Corte Suprema revocó la sentencia de cámara.

⌘ Algunas cuestiones planteadas

a) *Nombre comercial. Exclusividad. Confusión.*

■ Estándar aplicado por la Corte

- El nombre comercial “constituye una propiedad para los efectos de la ley” (art. 42 de la ley 3975) y tiene por objeto distinguir una empresa como actividad económica que ya explota una industria, comercio o ramo de agricultura (art. 43), de otra empresa que ya ejerce bajo la misma denominación igual actividad, industria, comercio o ramo de agricultura. Esta finalidad se manifiesta en el uso objetivo del nombre y genera un verdadero derecho a éste y la consiguiente acción para oponerse a su uso por otro agricultor o comerciante, o industrial.

- La exclusividad del derecho al nombre tiende a proteger la función del nombre comercial, más que el nombre en sí mismo, por lo cual, mientras el nombre comercial de una empresa no impida o dificulte fundamentalmente la distinción de otra empresa en explotación y que gire bajo el mismo o parecido nombre porque sus ramos son diferentes, no se invade la esfera de actividad de esta última ni se viola su derecho ni puede considerarse ilegítimo el uso que la nueva empresa hace del nombre adoptado por aquélla.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Marca – Falsificación – Confusión.

Pini Hermanos c/ Colonnelli, Egidio -30/11/1895 – (Fallos: 62:246).

⌘ Antecedentes

Don Agustín Richieri, en representación de los actores, exponiendo que sus representados tienen la concesión para el uso exclusivo de la marca “Cok” con que distinguen la pintura blanca en pasta y al óleo que introducen, inician la presente acción para que se condene a Colonnelli al máximo de la pena que marca la ley para los que falsifican o adulteran la marca de fábrica, y que se les dejen a salvo las acciones de daños y perjuicios. El Juez Federal absolvió de culpa y cargo al demandado. Consideró que la penalidad de la ley de marcas de fábrica y de comercio no es aplicable ya que la confusión resulta inocente, pues no pudiendo ella producir confusión entre los productos no causa lesión alguna al derecho ajeno.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada, declarándose que Colonnelli no tiene derecho a usar de la viñeta registrada por Pini Hermanos como marca de fábrica, imponiéndosele una multa.

El juez Abel Bazán, en disidencia, señaló que no es posible que en el caso exista confusión, porque la diferencia entre una y otra marca consiste en emblemas completamente diferentes, que hacen el rasgo característico de ambas.

⌘ Algunas cuestiones planteadas

a) *Marca – Confusión.*

■ Estándar aplicado por la Corte

-La incorporación a una marca de los rasgos característicos de otra que puedan determinar en el comercio la confusión entre ambas marcas, deben ser eliminados de la de aquél, a quien no le corresponde ni le han sido acordados en la concesión de la suya.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Información complementaria**Marcas - Uso - Confusión.**

En el caso “**Juana Echemendi de Seminario c/ Carlos Seminario y otros s/ falsificación de marcas de fábrica**” (23/07/1895 -Fallos 60:231) señaló que el que usa una marca registrada a favor de otro, incurre en las penas establecidas por la ley sobre marcas de fábrica y de comercio, la ley se ha propuesto evitar que algún productor o comerciante, mediante el registro de letras, palabras, nombres o distintivos que use o deba usar el Estado, se las apropie y haga que sus productos o mercancías adquieran con la imposición de la marca, un sello oficial, que en verdad no tendrían, al mismo tiempo que impedir la posible confusión de los productos u objetos oficiales con los de fabricación o propiedad particular.

OTRAS CUESTIONES**Marcas – Uso indebido – Daños y perjuicios - Competencia.**

González, Eusevi S.A. y otro c/ Rivera Villate, Gonzalo y otros – 26/3/2009 - Fallos: 332:672

Antecedentes

Los actores – señores González Eusevi, como titular y González Eusevi S.A. como explotadora de la marca en el servicio de líneas de encuentro- promovieron una demanda de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, contra Gonzalo Rivera Villatte y Flexsys SRL, Mariano Rodríguez, Neotel SRL y Nisis SRL por el uso de la marca FONOHAT y NEOFONOHAT. Fundaron su pretensión en la Ley 22.362 y en el artículo 953 del Código Civil.

Los magistrados de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y el señor juez subrogante del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 17 discrepan en torno a la competencia para entender en la presente causa. La Corte Suprema con remisión a los fundamentos y conclusiones de la señora Procuradora Fiscal declaró la competencia del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 8 para entender en la presente causa.

Algunas cuestiones planteadas***Marcas - Uso indebido - Daños y perjuicios – Competencia.*****Estándar aplicado por la Corte**

- Si bien la relación que unía a las partes en litigio era de carácter comercial, particularmente societaria, resulta claro que la acción de daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual relativo al uso indebido de las marcas conduce al estudio de aspectos vinculados preferentemente con la interpretación, sentido alcance de temas regulados por la ley 22.362 de Marcas y Designaciones, corresponde atribuir la competencia a la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal conforme a lo dispuesto por el art. 33 de la ley 22.362.

Texto del fallo**Dictamen de la Procuración General de la Nación**

Suprema Corte:

-I-

-Los magistrados de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y el señor juez subrogante del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 17 discrepan en torno a la competencia para entender en la presente causa (v. fs. 64/65 y 71).

Surge de autos que la, magistrada a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 8 declaró la incompetencia del fuero (fs. 54). Apelada dicha decisión, el tribunal de alzada confirmó la sentencia de Primera Instancia por considerar que resulta competente para entender en el caso la justicia comercial.

De su lado, el Juez Comercial, de conformidad con los argumentos sostenidos por la Sra. Fiscal, consideró que resulta competente la justicia Federal en lo Civil y Comercial, en virtud de lo dispuesto por el artículo 33 de la ley 22.362 de Marcas y Designaciones.

En tales condiciones, se suscita un conflicto negativo de competencia que corresponde dirimir a V.E., en los términos del artículo 24, inciso 7°, del decreto-ley 1285/58, texto según ley 21.708.

-II-

Cabe señalar que V.E. tiene reiteradamente dicho que para resolver una cuestión de competencia, hay que atender, en primer término, a los hechos que se relatan en la demanda, y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (v. Fallos: 312:808; 324:2867; 325:905, entre otros).

Se desprende de las presentes actuaciones, que los actores – señores González Eusevi, como titular y González Eusevi S.A. como explotadora de la marca en el servicio de líneas de encuentro- promovieron una demanda de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, contra Gonzalo Rivera Villatte y Flexsys SRL, Mariano Rodríguez, Neotel

SRL y Nisis SRL por el uso de la marca FONOCHAT y NEOFONOCHAT. Fundaron su pretensión en la Ley 22.362 y en el artículo 953 del Código Civil (v. fs. 28/50).

En el caso, si bien la relación que unía a las partes en litigio es de carácter comercial, particularmente societaria, resulta claro que la presente acción de daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual relativo al uso indebido, según alega la parte actora, de las marcas aludidas, conduce al estudio de aspectos vinculados preferentemente con la interpretación, sentido y alcance de temas regulados por la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones.

En ese contexto, y dada naturaleza de la materia prima facie debatida en el sub-lite, estimo que corresponde atribuir competencia a la justicia Civil y Comercial Federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 22.362.

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 8 para entender en la presente causa. Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.- Dra. MARTA A. BEIRÓ DE GONCALVEZ

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009

Autos y Vistos:

De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal n° 8, al que se le remitirán por intermedio de la Sala II de la cámara de apelaciones de dicho fuero. Hágase saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 17, por intermedio de la Sala B de la cámara de apelaciones de dicho fuero. RICARDO LUIS LORENZETTI - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI.

Multas – Lealtad comercial.

Carrefour Argentina S.A. s/ ley 22.802 -26/06/2001 – Fallos: 324:2006.

Antecedentes

La Cámara Nacional en lo Penal Económico confirmó la multa impuesta por el Director Nacional de Comercio Interior por infracción al art. 5° de la ley 22.802¹¹.

La actora interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirmó la sentencia.

¹¹ N de S.: Ley de Lealtad Comercial.

Algunas cuestiones planteadas

- **Lealtad comercial – Infracción.**

- **Protección al consumidor – Buena fe.**

- **Marcas – Protección al consumidor.**

Estándar aplicado por la Corte

- La infracción al art. 5° de la ley 22.802 no requiere comprobación de un perjuicio concreto al consumidor, ya que basta con que se incurra en alguna de las conductas descriptas en la norma, con aptitud para inducir a error, engaño o confusión, para que se configure la infracción, con prescindencia de la producción de un resultado.

- No resulta relevante la defensa que atiende al menor precio de un producto incautado pues el perjuicio ocasionado al consumidor es la afectación de su buena fe en la adquisición de un producto que cree de determinada calidad o características, y en realidad se ve defraudado por la compra de uno diferente del elegido, error al que fue inducido por el infractor.

- El ámbito de protección legal al consumidor es completamente ajeno al derecho de propiedad del titular de la marca que se emplea como referencia para inducir a la adquisición de un producto, lo cual no impide que aquél ejerza las acciones que considere pertinentes, por la vía adecuada.

Texto del fallo

Buenos Aires, 26 de junio de 2001.

Vistos los autos: “Carrefour Argentina S.A. s/ ley 22.802”.

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que confirmó la multa impuesta por el Director Nacional de Comercio Interior por infracción al art. 5° de la ley 22.802, interpuso la afectada el recurso extraordinario que fue concedido a fs. 458.

2°) Que el remedio federal fue concedido en lo concerniente a la interpretación de la ley federal y rechazado en lo relativo a la valoración de la prueba y a la imputación de arbitrariedad del fallo, sin que el recurrente acudiera en queja ante este Tribunal, por lo que los agravios se examinarán con tal alcance, salvo en la medida en que los rechazados se encuentren indisolublemente unidos con los de naturaleza federal.

3°) Que la apelante sostiene que el a quo convalidó un procedimiento seguido en forma irregular por la Dirección Nacional de Comercio Interior, incurrió en apartamiento de las constancias de la causa y en errónea valoración de la prueba. Afirma también que aplicó equivocadamente la ley federal 22.802, en orden a la sanción de la ley 24.425, que incorporó al derecho argentino las normas del denominado Acuerdo Trip's Gatt, relativo a los derechos de propiedad intelectual. Añade que la cámara efectuó una indebida extensión del tipo penal descripto en la norma para incluir a su parte en la comisión de conductas prohibidas y, finalmente, expresa que la multa afecta su derecho constitucional de propiedad, por no guardar relación con el valor de la mercadería y no reflejar la ausencia de perjuicio económico que derivó de la conducta sancionada.

4°) Que los agravios referentes a la presunta nulidad de las actuaciones seguidas ante la Dirección de Comercio Interior se relacionan con circunstancias fácticas que exceden los términos en que fue concedido el remedio federal, sin perjuicio de destacarse que la cuestión fue ponderada y resuelta por el a quo con fundamentos suficientes, que permiten aventar la eventual tacha de arbitrariedad, por lo que el recurso no ha de prosperar en el aspecto indicado.

5°) Que idéntica suerte corresponde a los agravios relativos a la valoración de la prueba, destinados a desvirtuar la posible confusión entre los envases de cerveza marca "Pryca" y los de marca "Heineken", debido a la similitud en su presentación, color y diseño, que han quedado fuera de debate en orden a los límites de concesión del recurso.

6°) Que, en cambio, corresponde examinar la alegación de la recurrente referente a la supuesta interpretación errónea de la ley federal aplicada, en tanto reprocha al a quo no haber considerado la ausencia de perjuicio a los consumidores, la inexistencia de quejas o reclamos al respecto y, fundamentalmente, la falta de agravio de la titular de la marca "Heineken", con la cual se habría producido la confusión, ello dentro del marco fijado por la ley 24.425 de protección a los derechos de propiedad intelectual.

7°) Que la infracción al art. 5° de la ley 22.802 no requiere la comprobación de un perjuicio concreto al consumidor, ya que basta con que se incurra en alguna de las conductas descriptas en la norma, con aptitud para inducir a error, engaño o confusión, para que se configure la infracción, con prescindencia de la producción de un resultado.

Menos relevante resulta aún la defensa que atiende al menor precio de la cerveza que fue incautada, pues el perjuicio que se ocasiona al consumidor es la afectación de su buena fe en la adquisición de un producto que cree de determinada calidad o características, y en realidad se ve defraudado por la compra de uno diferente del elegido, error al que fue inducido por el infractor.

8°) Que el ámbito de protección legal al consumidor es completamente ajeno al derecho de propiedad del titular de la marca que se emplea como referencia para inducir a la adquisición de un producto, lo cual -como es obvio- no impide que aquél ejerza las acciones que

considere pertinentes, por la vía adecuada. Por ende, resultan estériles los esfuerzos de la recurrente dirigidos a descalificar los fundamentos expuestos por el a quo al respecto, que se asientan en la categórica afirmación de que la ley 22.802 no protege derecho marcario alguno, sino la fe pública ante el accionar desleal de los comerciantes.

9°) Que tampoco tienen asidero los agravios que atribuyen al a quo la ampliación del tipo legal para considerarla incurso en la infracción, ya que la palabra "consignar" empleada en el art. 5° de la ley se relaciona con los sujetos que, según el art. 6°, pueden cometer la infracción. En el caso, como bien lo destaca la cámara de apelaciones, la recurrente no sólo es importadora sino también controlante de la firma "Pryca", que aparece como propietaria de la cerveza susceptible de confundirse con una de reconocida marca, extremos que la apelante no ha desconocido y que tornan totalmente inconsistente su alegación.

10) Que los argumentos por los que intenta controvertir el importe de la multa, no sólo no desvirtúan el carácter de "reincidente" en que se funda la severidad de la sanción, sino que persiguen relativizar la trascendencia de una conducta violatoria de la ley, en función de la dimensión de su giro comercial, perspectiva que resulta inadmisibile en tanto supondría un desigual tratamiento ante la ley.

Por ello, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario deducido y se confirma la sentencia apelada. Notifiquese y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT.

Tratados internacionales - Marca registrada – Titularidad – Competencia.

De Estrada, Martina María 13/09/2011- Fallos: 324:1010

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, confirmó el fallo que declaró la incompetencia de los tribunales argentinos para conocer en la medida cautelar. Dijo que, dado que Argentina e Italia no cuentan con una regla internacional que regule la materia, resulta adecuado acudir -por vía analógica- al Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica de Montevideo de 1889, el que establece que los ilícitos marcarios serán perseguidos ante los tribunales y con arreglo a las leyes del país en cuyo territorio se cometió el fraude (art. 4°). Sobre dicha base, y puesto que la marca "La Martina" -y su logo- fueron inscriptos con una supuesta mala fe del demandado por ante el Registro Italiano de Patentes y Marcas, el caso es ajeno a la competencia de los tribunales nacionales. Contra dicha decisión la interesada interpuso recurso extraordinario, el que fue concedido.

La Corte Suprema, con remisión a los fundamentos y conclusiones de la señora Procuradora Fiscal dejó sin efecto la sentencia apelada.

⌘ Algunas cuestiones planteadas

a) *Marca – Oposición – Titularidad – Medida cautelar – Prohibición de innovar.*

b) *Jurisdicción internacional – Marca registrada en Argentina – Condominio. Registro en Italia – Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica Montevideo 1889 – Convenio de París. Acuerdo ADPIC:50.*

■ Estándar aplicado por la Corte

-Cabe revocar la sentencia que declaró la incompetencia de los tribunales argentinos para conocer en la medida cautelar promovida –en el marco del artículo 9 de la Ley de Marcas n° 33.362- respecto de una marca y de su logo registrados ante el Registro Italiano de Marcas y Patentes como único titular, como medio de precaverse de maniobras abusivas y de mala fe del copropietario en Argentina en punto al registro y transferencia de dicho bien en el extranjero, pues la legislación nacional, que exige la constitución de un domicilio especial en Capital Federal en la solicitud de registro marcario, privilegia dicho domicilio para establecer la jurisdicción (cf. arts. 10 y 11 de dicha ley).

-Los tribunales Argentinos son competentes para entender en la cautelar solicitada en el marco de la reivindicación de titularidad parcial de una marca y del reproche de un proceder registral de mala fe, pretensiones, prima facie, congruentes con otras ya radicadas en el país y que difieren substancialmente de los presupuestos de mala fe falsificación y adulteración de marcas a que se refiere el art. 4 del Tratado Sobre Marcas de Comercio de Montevideo de 1889. Dicha resolución resulta coherente no sólo con el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, ratificado por la ley 17.011 sino con el art. 50 del Acuerdo TRIPS-ADPIC –que autoriza la adopción de medidas judiciales provisionales cuando ello sea conveniente, en particular, cuando exista la posibilidad de que el rechazo cause un perjuicio irreparable-, tratados internacionales ratificados tanto por la Argentina como la República de Italia.

-La legislación marcaria tiende a resguardar las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, está concebida en interés de productores y consumidores.

-Las marcas precisan el origen de los productos, estimulan la superación y abonan el crédito de quienes lo lanzan al mercado, protegiendo a sus titulares del aprovechamiento legítimo del fruto de su actividad y prestigio, pues también es fin de la ley evitar que ellas se conviertan en títulos de mera especulación.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

- I -

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2°, confirmó el fallo que declaró la incompetencia de los tribunales argentinos para conocer en la medida cautelar. Dijo que, dado que Argentina e Italia no cuentan con una regla internacional que regule la materia, resulta adecuado acudir –por vía analógica- al Tratado sobre Marcas, de Comercio y de Fábrica de Montevideo de 1889, el que establece que los ilícitos marcarios serán perseguidos ante los tribunales y con arreglo a las leyes del país en cuyo territorio se cometió el fraude (art. 4°). Sobre dicha base, y puesto que la marca “La Martina” –y su logo fueron inscriptos con una supuesta mala fe del demandado por ante el Registro Italiano de Patentes y Marcas, el caso es ajeno a la competencia de los tribunales nacionales (v. fs. 57 Y 91).

Contra dicha decisión la interesada interpuso recurso extraordinario, el que fue concedido por hallarse en tela de juicio un tratado internacional y por negarse el acceso a la jurisdicción de los tribunales argentinos (v. Fs. 98/114 y 118)

-II-

La quejosa dice que la decisión incurre en arbitrariedad y lesiona la garantía de los artículos 17, 18 y 116 de la Ley Fundamental, al preterir e interpretar incorrectamente normas nacionales e internacionales aplicables, privándola irrazonablemente de la opción de requerir ante el juez del domicilio del demandado.

Manifiesta que la medida cautelar peticionada no se apoya en una falsificación o adulteración marcaria, sino que persigue el dictado de una prohibición de innovar en orden a la titularidad parcial de la marca, registrada y explotada como de titularidad total en el extranjero sin la autorización del condómino. Puntualiza que no pretende el cese de uso del bien ni reivindica su plena y total propiedad.

Destaca que tanto la aclara como el destinatario de la medida cautelar tienen sus domicilios reales en la Argentina y que existen más de veintisiete causas entre las partes en torno al asunto radicadas ante el tribunal de mérito (acumuladas a “De Estrada, Martina c/ Simonetti, Lando s/ cese de uso de marca –daños y perjuicios” extremos éstos ignorados por la a quo).

Resiste la aplicación analógica del artículo 4° del Tratado de Montevideo sobre Marcas de Comercio de 1889 con sostén en que compete estar al artículo 56 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo del mismo año, el que, coherente con el artículo 5, Inciso 4°, del Código ritual, autoriza –a opción del actor- la promoción de acciones personales ante los jueces del lugar del hecho o del domicilio del demandado.

Subraya que el hecho denunciado constituye un ilícito no legislado en el plano competencial por los tratados vigentes en la materia y que resulta alcanzado por el artículo, culo 5, incisos 2° Y 4°, del Código Procesal. Destaca que se lo priva de su derecho a la jurisdicción y del acceso a la justicia (v. fs. 98/114).

- III -

La actora, situada en el marco del artículo 9 de la Ley de Marcas n° 122.362, promueve una medida de no innovar respecto de la marca “La Martina” y de su logo, registrados por el Sr. Simonetti ante el Registro Italiano de Marcas y Patentes como único titular. Lo anterior es así, con el propósito de evitar la concreción de maniobras de mala fe dirigidas a sustraer a su parte la posibilidad de explotar en el extranjero la marca de la que es co-titular con el demandado en Argentina, a partir de su transferencia a sociedades simuladas y probablemente insolventes (v. fs. 45/56).

Acompaña diversas constancias en respaldo de su pedido; en concreto copias de registros marcarios expedidos por los organismos competentes de las Repúblicas Italiana, Uruguay y Argentina y certificados emitidos por el I.N.P.I. (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) donde consta la co-titularidad de la marca “La Martina” y de su logo, para todos los productos de las clases 03, 18 Y 25, en una proporción de 66.66%, la actora, y 33.33~/o, el Sr. Simonetti (v. fs. 13/44).

Dice, no obstante, que a raíz de los serios perjuicios que la contraria le irrogara con su conducta, cedió un porcentaje -que no precisa- de la titularidad de sus marcas a TIDY S.A. (v. f. 52)

De las constancias obrantes a fojas 75/86, por su lado se deriva la existencia de numerosos pleitos conexos con el presente radicados ante el tribunal de mérito (v fs. 83) que, al decir de la peticionaria, atañen a “una gran contienda judicial relacionada con el uso y titularidad de las marcas “La Martina” (y logo) “...promovida “atento a la conducta disvaliosa llevada a cabo por el Sr. Lando Simonetti” (V. fs. 102vta.)

El juez de grado denegó el planteo basado, sustancialmente en el principio de territorialidad, según el cual las marcas registradas en un país no gozan de exclusividad sino en su geografía por lo que el registro en otros países no resulta apto -por sí- para poner en debate el derecho obtenido con arreglo a las leyes nacionales. Puntualizó que lo resuelto en nuestro país no provoca efectos más allá de sus fronteras, ni lo que sucede en el extranjero, salvo circunstancias excepcionales, suscita consecuencias en el territorio argentino (cfse fs. 57).

Cuestionada la decisión, se expidió el Sr. Fiscal General ante la Alzada quien manifestó que el principio de territorialidad de las marcas no es absoluto y cede. Vgr., cuando median actos jurídicos contrarios a la moral y las buenas costumbres. Subrayó empero que en el supuesto, no se encuentran cabalmente acreditados los extremos o situaciones fácticas que permitan tener por configurada una excepción al temperamento general (cf. 58, 63/72 y 89).

A su turno, la a quo dictó el fallo arribado en crisis a la instancia extraordinaria (c f 91)

-IV -

Si bien, por principio, las decisiones en materia de competencia son ajenas a la vía en razón de su índole no definitiva, cabe hacer excepción a la regla cuando la impugnada, importa privar al litigante de la jurisdicción de los tribunales nacionales para hacer valer sus derechos y posibilitar así el eventual acceso a la instancia federal frente a agravios de orden constitucional (v. Fallos: 327:4622 y sus citas).

- V -

Cabe aclarar, como lo manifiesta la a quo, que se debate aquí si los tribunales argentinos tienen jurisdicción internacional para conocer en la pretensión cautelar formulada (fs. 91), extremo que impone atender de modo principal a la exposición de los hechos que la actora efectúa en el escrito inicial (Fallos: 324:2736, etc.).

En el sub lite -repito- la pretensora solicita “como medida cautelar la prohibición de innovar respecto de la titularidad de la marca “LA MARTINA” (y logo), Registro n° 921.671 (Renovación de W 620.767) registrada por ante el Registro Italiano de Patentes por el Señor Lando Simonetti”, y que se notifique la medida al aludido Sr. Simonetti en su domicilio real de Capital Federal (v. ítem 11. OBJETO, fs. 45vta.; ítem IV, apartado c), fs. 52vta /53 y ANEXO II, S.13/21)

Funda la competencia del tribunal en el artículo 5, inciso 4°, del Código ritual y, más tarde, también en el artículo 5, inciso 2°, y en el artículo 56 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 (ley n° 3.192), si bien cita la ley n° 7.771 que ratifica el Tratado de Derecho Civil Internacional suscripto en Montevideo en 1940 (cfse. fs. 45\1ta., 70, 108, etc.).

La Alzada, como se relató, sobre la sola base del artículo 4 del Tratado Sobre Marcas de Comercio y de Fábrica de Montevideo de ‘1889, negó -por analogía- la jurisdicción de [os tribunales argentinos (v. fs. 91).

Dicho precepto prevé que: “Las falsificaciones y adulteraciones de las marcas de comercio y de fábrica se perseguirán ante los tribunales con arreglo a las leyes del Estado en cuya jurisdicción se cometa el fraude” (art. 4).

En el presente supuesto, empero, se persigue el dictado de una medida de no innovar respecto de la titularidad de una marca y su logo, como medio de precaverse de maniobras abusivas y de mala fe del co-propietario en Argentina en punto al registro y transferencia de dicho bien en el extranjero (v. fs. 68).

En las condiciones antedichas, considero que la solución de la Cámara no se sostiene como es menester pues, a lo controversia de la subsunción analógica practicada, se suma que la Sala pretirió que el Sr. Simonetti habría inscripto en el Registro italiano, como único titular, una marca -prima facie- solicitada nacionalmente con antelación e inscripta, más tarde, en el marco del artículo 9 de la ley n° 22.362 (cf. constancias de fs. 13/21 y 27/44; Y fs. 47vta., ítem IV., y 67vta.).

También se añade que ninguna consideración mereció por la a quo la supuesta existencia, entre las mismas partes y en el fuero respectivo, de numerosos procesos anteriores en torno a la titularidad y uso de la marca controvertida, así como el hecho de que el destinatario de la precautoria contraria con domicilio real en el país, extremos todos explicitados por la peticionaria al apelar (cfse. fs. 63/72) y ante los cuales se patentizan las omisiones en la actividad analítica que la parte imputa al fallo de la Cámara (cfr. fs. 110vta.- 111).

Recuérdese que, al decir de V.E., la legislación marcaria tiende a resguardar las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, está concebida en interés de productores y consumidores y consulta conveniencias públicas y privadas (Fallos: 255:26; y :279:152; 292:319; 302:67, 768; 304:519; 310:735, entre otros), y que la preocupación por la justicia, propia de la función judicial, rige también, como orientadora, la hermenéutica en esta materia (Fallos: 249:442, 696, 253:267; 258:249; 302:813; 305:1589; etc.).

En ese marco es que ha enfatizado V.E. que las marcas precisan el origen de los productos, estimulan la superación y abonan el crédito de quienes los lanzan al mercado, protegiendo a sus titulares del aprovechamiento ilegítimo del fruto de su actividad y prestigio pues también es fin de la ley evitar que ellas se conviertan en títulos de mera especulación (Fallos: 290:150; 292:319; 302:519,768; 304:519; 310:735; 324:951; etc.).

Asimismo ha expresado, como lo recordó el Sr. Fiscal General ante la Alzada, que el carácter territorial de las marcas no constituye óbice a la vigencia de los principios que hacen a la invalidez de los actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres (cfr. Fallos: 253:267; 302:519; 324:951; etc.), temperamento que deviene congruente con la directriz que se deriva de los artículos 953 y 1.071 del Código Civil; 24, inciso b), de la ley n° 22.662 y 6 quinquies, punto B, apartado 3., del “Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial”, ratificado por la ley n° 17.011 (v. arto 2°, párrafo 1, del Acuerdo TRIPS-ADPIC, ley n° 24.425).

Debatiéndose, luego, como ha sido descripto, la jurisdicción para entender en la cautelar solicitada en el marco de la reivindicación de titularidad parcial de una marca y del reproche de un proceder registral de mala fe -pretensiones, prima facie, congruentes con otras ya radicadas en el país y que difieren substancialmente de los presupuestos de falsificación y adulteración de marcas a que se refiere el artículo 4 del Tratado Sobre Marcas de Comercio de Montevideo mencionado-, pondero que el fallo de la a quo no se sostiene y debe invalidarse.

Lo explicitado es así -reitero-, pues se ha omitido el estudio de conducentes elementos de juicio, extremo que autoriza a descalificar el fallo (Fallos 327:3246; 329:6081), máxime. en un supuesto como el de autos en que se deniega la jurisdicción de los tribunales nacionales.

A lo expuesto se añade que la solución propuesta resulta coherente no sólo con el precepto referido del Convenio de París, sino con el artículo 50 del Acuerdo TRIPI-ADPIC -que autoriza la adopción de medidas judiciales provisionales cuando ello sea conveniente, en particular, cuando exista la probabilidad de que el retraso cause un perjuicio irreparable-, tratados internacionales ratificados tanto por nuestro país como por la República de Italia. La legislación nacional, por lo demás, que exige la constitución de un domicilio especial en Capital Federal en la solicitud de registro marcario, privilegia dicho domicilio para establecer la jurisdicción (cf. arts. 10 y 11, ley n° 22.362).

Y, en el caso, finalmente, la actora peticiona el dictado de una medida cautelar de no innovar, si bien sobre un registro extranjero, en contra del co-propietario de una marca nacional, por ende, con domicilio especial en el país, extremo que torna referible al sub lite la solución jurisdiccional del artículo citado.

- VII-

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente el recurso federal, revocar la sentencia de la Sala en cuanto resolvió que la causa es ajena a la competencia de los tribunales nacionales y disponer su restitución a la Cámara de origen para que, por quien compete, se expida sobre el fondo del problema. Buenos Aires, 25 de octubre de 2010. MARTA A. GONCALVEZ.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011

Vistos los autos: “De Estrada, Martina María s/ medidas cautelares”.

Considerando:

1º) Que contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que, al confirmar la de la instancia anterior, declaró la incompetencia de los tribunales de la República Argentina para conocer en la causa, la actora interpuso recurso extraordinario, que fue concedido.

2º) Que si bien los pronunciamientos que resuelven cuestiones de competencia no constituyen sentencia definitiva a los fines del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción al principio cuando la decisión impugnada importa privar al apelante de la jurisdicción de los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos (arg. Fallos: 310:1861; 321:48; 322:1754 y 327:3701, entre otros).

3º) Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a los que cabe remitir por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se hace lugar al recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Notifíquese y, oportunamente, remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI.

Competencia - Ley de marcas – Ley de propiedad intelectual – Concurso de delitos¹²

Diarte, Ernesto A. y Retamal, Juan C. s/ defraudación. 15/02/2000 – Fallos: 323:169.

Antecedentes

Entre los titulares del juzgado en lo Penal de Instrucción N° 1 de Rosario y el Juzgado Federal n° 3 de la misma ciudad se suscitó una contienda negativa de competencia con motivo del secuestro de casetes magnetofónicos de distintos autores, intérpretes y compañías, todos apócrifos que ofrecían a la venta en un puesto ambulante.

12 N de S: En igual sentido ver Competencia n 717. XXXVI “Carrú, Héctor Rubén y Martínez, Abel Armando” Fallos: 323:2232.

La Corte con remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal, declaró la competencia de la justicia federal.

⌘ Algunas cuestiones planteadas

Propiedad intelectual – Marcas de fábrica – Concurso de delitos.

■ Estándar aplicado por la Corte

- Corresponde a la competencia federal el caso que comprende la grabación no autorizada de temas musicales y la reproducción mediante fotocopias de las portadas, al estar aprehendido por dos disposiciones penales –leyes 22.362 y 11.723- que concurrirían en forma ideal, pues ambas infracciones habrían sido cometidas simultáneamente y mediante una única conducta.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado en lo Penal de Instrucción N° 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, y del Juzgado Federal N° 3, con asiento en la misma ciudad, se refiere a la causa instruida con motivo del secuestro, en poder de Ernesto Antonio Diarte y Juan Carlos Retamal, de numerosos casetes magnetofónicos de distintos autores, intérpretes y compañías, todos apócrifos, que ofrecían a la venta en un puesto ambulante ubicado a la entrada de la ciudad de Alvear.

El tribunal local, al entender que el hecho a investigar significaría una infracción tanto a la ley 22.362 como a la ley 11.723, que concurrirían en forma ideal, declinó la competencia en favor de la justicia federal (fs. 22).

Esta última, a su turno, aceptó parcialmente el conocimiento de la causa. El magistrado sostuvo que la grabación no autorizada de los temas musicales es un hecho distinto y separable de la reproducción mediante fotocopias de las portadas. Asimismo, consideró que no estaría acreditado que los imputados hayan comercializado u ofrecido la venta de las cintas incautadas.

Por todo ello, se declaró competente para investigar la posible infracción a la ley de marcas y rechazó la competencia para conocer de la supuesta infracción a la ley de propiedad intelectual (fs. 27/29).

Devueltas las actuaciones al tribunal de origen, su titular insistió en su criterio y elevó el incidente a la Corte (fs. 69).

Así quedó trabada la contienda.

Al resultar de las propias declaraciones de los imputados que ellos ofrecían a la venta los casetes apócrifos, que antes habían adquirido en puestos callejeros de las ciudades de Rosario y Buenos Aires, respectivamente (ver declaraciones indagatorias de fs. 15 y 16), estimo que, como lo manifiestan los jueces intervinientes, el caso resulta aprehendido por dos disposiciones penales -ley 22.362 y ley 11.723- que concurrirían en forma ideal, pues ambas infracciones habrían sido cometidas simultáneamente y mediante una única conducta.

En tales condiciones, opino que corresponde al magistrado federal entender en la causa, más allá de que la infracción a la ley 11.723 sea ajena a su conocimiento (Fallos: 307:533; 308:564; 315:312, considerando 71, a contrario sensu 316:1830 y Competencias N° 300, XXXIV in re “Faga, Jorge Javier s/infr. ley 22.362” y N° 553, XXXIV in re “Carballo, Matías Eduardo s/denuncia infr. ley 22.362”, resueltas el 27 de agosto y el 10 de diciembre de 1998, respectivamente). Buenos Aires, 18 de noviembre de 1999. LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 15 de febrero de 2000.

Autos y Vistos:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Federal N° 3, con asiento en Rosario, Provincia de Santa Fe, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado en lo Penal de Instrucción N° 1 de la misma localidad JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O’CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Competencia – Estafa – Actos punibles – Ley de marcas y designaciones

Basurto Lara, Rafael s/ denuncia. 29/10/1996 – Fallos: 319:2539

⌘ Antecedentes

Entre los juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 2 de Junín y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal se suscitó una contienda de competencia por la denuncia formulada en orden a la presunta comisión de los delitos de estafa e infracción a la ley 11.723.

La Corte con remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal, sostuvo que el hecho investigado podría constituir los delitos de estafa e infracción al art. 31 inc. “d” de la ley 22.362 y declaró respecto al primero la competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 21 y respecto al segundo, atribuyó la competencia a la justicia en lo

criminal y correccional federal.

⌘ Algunas cuestiones planteadas

Competencia – Ley de marcas y designaciones

■ Estándar aplicado por la Corte

- Corresponde a la competencia de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires la infracción al art. 31, inc “d” de la ley 22.362 toda vez que es el lugar donde se desarrollaron los principales actos constitutivos del supuesto delito, ofrecimiento y firma del contrato de actuación sin autorización del titular de la marca, en atención al art. 33 de la ley citada.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

Entre los titulares del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires y del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 21 de la Capital Federal, se suscitó la presente contienda negativa de competencia en la causa instruida con motivo de la denuncia formulada por Rafael Basurto Lara, en orden a la presunta comisión de los delitos de estafa e infracción a la ley 11.723.

A fojas 1/2 sostiene el presentante que los responsables del diario “La Verdad”, “L.T. 20 Radio Junín” y la “Sociedad de Comercio e Industria” todos de la ciudad de Junín, a efectos de publicitar un espectáculo por el que se anunciaba la presencia de María Marta Serra Lima y el “Trío los Panchos”, utilizaron fotografías de su persona y de otro integrante de dicho grupo -fallecido- sin su autorización -a la sazón único responsable y director del mentado grupo musical-.

A fojas 75 el magistrado provincial se inhibió de seguir entendiendo en estas actuaciones, por considerar que los derechos de propiedad intelectual del denunciante se habrían vulnerado en la ciudad de Buenos Aires.

A su turno, el juez de la Capital Federal no aceptó la competencia atribuida, por entender que la totalidad de las maniobras relacionadas con el hecho objeto de investigación se habrían llevado a cabo en la ciudad de Junín (fojas 79/80).

Con la insistencia del señor juez provincial quedó trabada la contienda de competencia (fojas 83).

Tiene dicho V.E. que para decidir sobre la competencia se ha de atender a las circunstancias de hecho de las actuaciones con prescindencia de las tipificaciones intentadas (Fallos:

227:81; 242:529; 255:303; 315:1697, entre otros).

Opino, pues, que en base a las constancias de autos, en especial las declaraciones testimoniales de fojas 68/69 y 72, y documental glosada por la prevención a fojas 7/46, 50, 51/52 y 70, el hecho investigado podría constituir los delitos de estafa e infracción al artículo 31 inciso “d”, de la ley 22.362, “prima facie” cometidos en perjuicio de Abelardo Scorcetti y Rafael Basurto Lara, respectivamente.

Pienso que ello es así, pues del plexo probatorio se desprende, “prima facie”, que el 16 de agosto de 1995 en la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la firma “H.P.U. Producciones”, representante exclusivo de María Marta Serra Lima, habría ofrecido a Abelardo Scorcetti la actuación junto a esa artista del conjunto denominado “Trío Los Panchos”, el que no habría estado formado por sus verdaderos integrantes, en la suma de doce mil dólares estadounidenses, lo que motivó que éste último, promoviera el espectáculo en ese sentido.

En esa hipótesis, tiene dicho V.E. que el lugar de comisión de la estafa es aquel donde ocurre el acto de disposición patrimonial constitutivo del perjuicio (Fallos: 267: 516; 306:419; 307:452, entre otros), razón por la cual opino que, en lo que a este delito concierne, resulta competente para seguir entendiendo el magistrado nacional, por haber sido en la ciudad de Buenos Aires, donde se verificó el extremo fáctico aludido.

En lo que concierne a la segunda hipótesis delictiva, conforme lo dicho en párrafos precedentes, ha sido en esta ciudad, donde se han desarrollado los principales actos constitutivos del supuesto delito denunciado, esto es, el ofrecimiento y la firma del contrato de actuación sin autorización del titular de la marca, razón por la cual, en atención a lo dispuesto por el art. 33 de la ley 22.362, corresponde a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires seguir conociendo al respecto, aunque no haya sido parte en la contienda suscitada (Fallos: 280:36; 281:374; 301:728; 307: 1523).

Sobre la base de estas consideraciones, opino que corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 21 de la Capital Federal proseguir con la investigación en relación al delito de estafa en perjuicio de Abelardo Scorcetti; y a la justicia federal en lo criminal y correccional de la Capital Federal entender respecto del delito previsto y reprimido por el artículo 31, inciso “d”, de la ley 22.362, presuntamente cometido en perjuicio de Rafael Basurto Lara. Buenos Aires, 6 de setiembre de 1996. ANGEL NICOLAS AGÜERO ITURBE.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 29 de octubre de 1996.

Autos y Vistos:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General, a cuyos términos cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que debe conocer en la causa en la que se originó este incidente, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 21, respecto del delito de estafa. Asimismo, ese tribunal deberá extraer copias de aquellas actuaciones que considere necesarias para que la justicia federal investigue respecto del delito previsto y reprimido en el art. 31, inc. d, de la ley 22.362; a tal fin, deberá enviarlas a la

Cámara Federal en lo Criminal y Correccional para que proceda a desinsacular el juzgado competente. Hágase saber al Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 2 del Departamento Judicial de Junín, Provincia de Buenos Aires. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Marcas – Falsificación – Propiedad intelectual – Competencia.

Policía Federal – Delegación Avellaneda s/solicita orden de allanamiento – 24/08/1993 – Fallos: 316:1830¹³

Antecedentes

Se plantea un conflicto de competencia entre el señor juez federal a cargo del Juzgado n° 1 de la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires y el Juzgado en lo Criminal de Quilmes n° 3, para conocer en la denuncia de venta al público de casetes apócrifos con marca registrada falsificada y, en segundo término, la grabación no autorizada, para terceros, de temas musicales con fines de lucro.

La Corte Suprema declaró la competencia de la justicia federal para conocer en la causa que se investiga la venta de casetes falsos con marca registrada falsificada, y a la provincial, en la que se refiere a la grabación de temas no autorizadas.

Algunas cuestiones planteadas

- a) *Marcas – Falsificación - Competencia.*
- b) *Propiedad intelectual - Competencia.*

Estándar aplicado por la Corte

- Es competente la justicia federal para conocer en la causa que investiga la venta de casetes falsos con marca registrada falsificada, y a la provincial, en la que se refiere a la grabación de temas musicales no autorizados (art. 72 bis, incs. a) y c) de la ley 11.723), cuyo conocimiento corresponde a la justicia ordinaria, y de las circunstancias del incidente de competencia planteado no resulta que exista entre los hechos que se sustancian, el concurso previsto por el art. 54 del Código Procesal.

¹³ N de S.: Ver también: Fallos:315:2752

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=63195>

Nombre comercial – Cese de uso - Prescripción.

Expofoto S.R.L. c/ Expofot S.R.L. s/ cese de uso de nombre. - 30/07/1991 – Fallos: 314:715

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó el fallo de primera instancia y desestimó la excepción de prescripción opuesta por la demandada y la condenó a cesar en el uso de su nombre comercial. La vencida interpuso recurso extraordinario.

La Corte dejó sin efecto la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

Carácter del nombre comercial.

Estándar aplicado por la Corte

- La sentencia que condenó a la demandada a cesar en el uso de su nombre comercial es arbitraria pues no exhibe la menor referencia a extremos fácticos del expediente que aparecen como decisivos para la solución de la litis tal como el carácter “público” y “ostensible” del uso prolongado del nombre comercial por la recurrente según lo exige el art. 29 de la ley 22.362 para el progreso de la prescripción de la acción.

- Es descalificable la sentencia que prescinde de que en el mercado minorista la actora no utilizaba el nombre comercial que figuraba inscripto y que da motivo al proceso sino otros nombres comerciales distintos, que desde su inscripción la marca tampoco fue explotada, así como que los ámbitos de comercialización de las sociedades litigantes no eran los mismos, lo que impedía tener por configurada una afectación directa del interés del

público consumidor o una manifiesta mala práctica comercial tendiente a aprovechar el prestigio ajeno.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

-I-

Surge de las actuaciones, y en lo que al caso ahora interesa, que Expofoto S.R.L. promovió demanda contra Expofot S.R.L. tendiente a que se la condene a cesar en el uso del nombre comercial “Expofot” seguido de un logotipo circular, así como para que se declare la nulidad de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

A tal fin, el portavoz legal de la sociedad actora expuso, en el respectivo escrito y en síntesis, que su representada –que actuaba bajo el nombre comercial “Expofoto” y se hallaba así inscrita en la oficina pertinente, designación que además tenía registrada como marca- era una antigua empresa que en el ramo de los artículos o accesorios de óptica, fotografía, cine, etc., había alcanzado notoria difusión y prestigio, no sólo en el país sino, también, en el extranjero. Pese a ello, siguió diciendo, en marzo de 1985 se enteró que un comercio dedicado a la misma actividad infringía “...sus derechos relativos tanto a su nombre comercial cuando a su marca”, motivo por el cual intimó por medio de notas a los directivos a reverter dicha actitud.

Como su pedido fue desechado por aquellos “...invocando una supuesta adquisición de derechos”, solicitó y obtuvo una medida cautelar, la que permitió comprobar que dicha empresa se distinguía con el nombre comercial “Expofot” seguido de un logotipo circular cuyo parecido con la letra “o” llevaba, al apreciar ambos elementos en conjunto, a leer “Expofoto”, es decir, la designación y la marca cuya titularidad le pertenecían al haber cumplido, en su momento, los trámites pertinentes. Por tal circunstancia, debió iniciar esta demanda para que judicialmente se reconozca sus derechos al uso exclusivo de dicho nombre (v. fs. 15/17).

Corrido el traslado, accionada –por medio de su socio gerente- lo contestó a fs. 30/35. Expuso, para comenzar, que como desde el inicio de su giro comercial, septiembre de 1981, la empresa que representaba usó en forma pública y ostensible la designación “Expofot”, había transcurrido largamente el plazo establecido por el artículo 29 de la ley 22.362 para iniciar un reclamo de tal tipo, razón por la cual solicitó se lo desestime. Luego, a todo evento, contestó la demanda en los términos que dan cuenta los puntos 3º, 4º y 5º del citado escrito, cuyo contenido no explicitó dado que en nada hacen al tema por resolver. La parte actora, a quien se dio vista de la defensa planteada, solicitó su rechazo y fundamentó tal postura sosteniendo, en principio, que la contraria carecía “... de toda posibilidad de adquirir el nombre por prescripción, a causa de que su conducta está viciada de mala fe, lo cual conforme a pautas de derecho común celosamente observadas en cuestiones marcarias inclusive por la Corte Suprema, descalifica su pretensión”. En tal orden de ideas, y luego de exponer las circunstancias por las que debía calificarse así la conducta de aquella, enumeró alguno de los precedentes que sostuvieron la referida doctrina, para

agregar que en ellos los tribunales destacaron que si mediaba mala fe –copia servil- la acción para oponerse al uso de un nombre comercial no prescribía por el transcurso del tiempo.

-II-

Realizados los actos procesales pertinentes, dictó sentencia el juez de grado para quien, en síntesis, no cabía duda que “...cuando la actora promovió la acción con apoyo en el artículo 29 de la ley de marcas, se hallaba prescripta” y, por ello, en definitiva, rechazó la demanda.

Recurrido que fue este decisorio, y radicadas las actuaciones en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, tomaron conocimiento de ella los integrantes de su Sala III, quienes concluyeron debía revocarse la sentencia apelada y admitirse la demanda. Para llegar a tal solución afirmaron, que a pesar de que la actora inició su reclamo referido al uso del nombre “Expofot” cuando la demandada hacía ya por lo menos dos años que lo empleaba, la prescripción anual fijada en el artículo 29 de la Ley de Marcas devenía inaplicable en el sub lite.

A efectos de sustentar tal aserto, expresaron, en principio, que era obvio que la designación utilizada por ésta última resultaba prácticamente idéntica a la que usaba la actora y a su marca registrada, como así también que les parecía razonable lo afirmado por ésta respecto a que el logotipo colocado a continuación de la letra “t” de “Expofot” –que junto con tal término integraba su nombre comercial- al mostrar semejanza con la vocal “o”, hacía aún más marcada dicha identidad.

Como a tal hecho, añadieron, había que sumar que ambas sociedades comercializaban similares productos, resultaba viable aplicar en el caso la jurisprudencia –reiteradamente sostenida, tanto por la Corte, cuanto por las Salas del fuero- según la cual, no era necesaria “...la específica prueba de una intención ilícita, sino que el hecho mismo de incurrir en una copia servil de una marca o de un nombre comercial ajeno exterioriza el propósito de aprovechar su prestigio y constituye, por tanto, una conducta reprochable que vulnera los artículos 953 y 1047 del Código Civil”.

Además, -finalizaron diciendo los magistrados- debían señalar que la circunstancia de que la actora no utilizase la marca en cuestión, de ninguna manera se elevaba como una valla para impedirle accionar frente a las posibles imitaciones que de ella efectuasen terceros, ya que dentro del plazo que se le otorgó al registrarla, “...conserva el pleno derecho a iniciar el uso de su marca”. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 4º, 27 y 28 de la ley 22.362 y los similares 953 y 1047 del Código Civil los integrantes de la Sala III, repito, resolvieron que debía rechazarse la defensa de prescripción opuesta por la accionada y, en consecuencia, admitirse la demanda en cuanto perseguía se la condene a cesar en el uso del nombre y de la designación social “Expofot”.

-III-

Contra esta sentencia se interpuso recurso extraordinario a fs. 337/342 el que, previo traslado de ley, fue concedido a fs. 349.

Alega la apelante, en el mencionado escrito recursivo, que la agravia el hecho de que los jueces, únicamente con base en que la similitud entre su nombre comercial y la razón

social y marca de la actora debía calificarse de copia servil, concluyesen afirmando que en el caso resultaba aplicable cierta jurisprudencia, sin advertir que en él, se presentaban aspectos particulares que no permitían extenderla en forma mecánica sin previamente examinarlos pues, de haberlo hecho, hubiesen arribado a una solución distinta.

Entre estos últimos, señala que como el informe pericial ilustra, la actora únicamente usaba el nombre “Expofoto” en la venta mayorista y, dado que su empresa sólo comercia en forma minorista, era claro que nunca pudo configurarse en el caso un supuesto “...de aprovechamiento de la clientela, o bien de confusión en el público consumidor acerca del comercio o negocio”, circunstancia esta que fue, en definitiva, la que tuvo en mira la jurisprudencia aplicada para encuadrar las cuestiones en el artículo 953 del Código Civil, máxime cuando, como también surgía del peritaje, la contraria, durante el lapso en que se le imputa a ella actuar deslealmente, no registro en su contabilidad ninguna venta minorista.

Igualmente cabía resaltar, añade, que la prueba demostraba que no podía aceptarse lo afirmado por los magistrados respecto a que como su designación se encuentra seguida de un logotipo circular tal hecho permitía, al contemplar el conjunto, leer el nombre comercial de la actora, pues dicho elemento gráfico no resulta confundible con la vocal “o” dado que “...se trata del diafragma abierto de una cámara fotográfica con bordes y aristas bien diferenciados” y, además, no siempre está colocado luego de la palabra “Expofot” ya que, a veces, se lo ubica en otras posiciones, sea precediéndola fuese distante de ella.

En relación con las designaciones –continúa diciendo- debía también señalarse que ambas eran de las denominadas débiles dado que, tanto el vocablo “FOTO”, como el término de fantasía “FOT”, mencionan aspectos de la actividad a que se dedican las partes y no revisiten ninguna originalidad, aspecto éste que pese a su importancia, pues demuestra que la similitud entre los nombres puede explicarse de forma razonable sin aludir a un supuesto de plagio, tampoco mereció consideración por parte de los jueces.

A pesar de ser claro que las circunstancias antes señaladas inhiben cualquier postura destinada a endilgarle un actuar ilegítimo, agrega que aun cuando los jueces hubiesen entendido lo contrario ello no justificaba “...sin más las subsunción del caso en el contexto del artículo 953 del Código Civil”, dado que la jurisprudencia esgrimida por la Cámara tiende a sancionar el plagio de marcas extranjeras notorias, de ahí que haga hincapié, no sólo en el hecho que tal obrar demostraba palmariamente la intención del usurpador de aprovecharse del prestigio adquirido por los productos identificados con ella sino, también, en la lógica imposibilidad en que se hallaba el damnificado para oponerse al no desarrollar actividad comercial en el país.

Empero, prosigue, la referida no es la situación a dilucidar aquí, dado que en la especie, además de que el nombre en conflicto no goza de notoriedad, los negocios que lo utilizan actúan comercialmente en la misma zona y, por ello, como su empresa lo usó en forma pública y ostensible durante prolongado lapso, la actora tuvo tiempo y oportunidad suficiente para iniciar su reclamo en término. El que no lo haya hecho, agrega, tiene relevancia para resolver la litis, pues “...ningún óbice existe para que, aún luego de concretada la copia de una marca o de un nombre comercial su propietario decida consentir la situación” y, si ello ocurre, no puede el juez resolver de oficio, es decir, suplir la inactividad de aquél. El descripto constituye –dice también- el verdadero alcance del artículo 29 de la ley

22.362, ya que al hacer partir el plazo de prescripción del momento en que comienza el uso público y ostensible de un nombre o desde que su titular tuvo conocimiento del hecho, sus principios informan que aún en el supuesto de plagio, como el interesado puede disponer discrecionalmente de la prerrogativa que la ley le acuerda, si no lo hace en el lapso de un año su inacción –como lo sostuvo una de las Salas del fuero- debe considerarse como una actitud de tolerancia.

Una exégesis diversa –afirma- consagraría un criterio gravoso cual es, dejar al arbitrio de quien se sienta perjudicado escoger el momento que estime conveniente para reivindicar su derecho a la exclusividad del nombre, a pesar que durante años hubiese consentido que fuese usado por un tercero. Arguye, para finalizar, que el fallo también es pasible de la tacha de arbitrariedad, en cuanto los jueces prescindieron de considerar los términos de la norma aplicable, circunstancia a raíz de la cual aparece únicamente fundado en la voluntad de aquellos, vulnerándose así el derecho que consagra el artículo 18 de la Constitución Nacional.

-IV-

Pienso que el recurso extraordinario es procedente por haberse puesto en cuestión derechos que se afirman acordados por una ley federal y haber sido la sentencia de fs. 331/333 denegatoria de los que la parte invoca.

Examinando el fondo del asunto, dado que los jueces fundaron el rechazo de la defensa opuesta por el apelante en lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la ley 22.362, viene al caso recordar que la Corte en Fallos: 268:528 –considerando 3º y sus citas- y 292:319, tras interpretar los artículos 42 y 43 de la ley específica entonces vigente (nº 3975 –el contenido de los actuales, en lo que aquí interesa, es similar al de los antes citados- estableció el verdadero alcance de la protección que la Ley de Marcas otorga al nombre comercial. Expresó el Tribunal en esa oportunidad, que tal ampara tendía a “...proteger tanto el interés de los consumidores como las buenas prácticas comerciales. Y esto último a fin de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad y prestigio ajenos, con desmedro de la función individualizadora ínsita en el derecho al uso exclusivo del nombre comerciales”, para sostener a renglón seguido, “Ello equivale a afirmar que uno y otro interés, ambos jurídicamente protegidos, presuponen que los nombres o designaciones en pugna sean iguales o confundibles.

De acuerdo a las pautas de la mencionada doctrina de la Corte, y como en autos no puede discutirse la evidente identidad de las designaciones en conflicto –como no lo hace, vale decirlo, la propia apelante- aparece como correcto lo aseverado por los magistrados respecto a que la actitud de ésta, al elegir un nombre comercial cuya falta de novedad no podría ignorar, importó una conducta ilegítima, sin que fuera menester la prueba acabada de un móvil ilícito.

A partir de tal premisa, según pienso, la solución a la que arribaron aparece plenamente justificada en cuanto concluye que, como el actuar de la accionada encuadraba en lo prescripto por las normas del Código Civil de que hacen mérito, no podía ésta argüir haber logrado –sobre la base de lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Marcas- la propiedad del nombre con que individualiza su empresa, máxime cuando concuerda con la jurisprudencia que el Tribunal sostuvo en casos análogos (v., en tal sentido, los prece-

dentes citados en el decisorio y los que informan Fallos: 177:91; 255:209 y 249; 259:282; 302:519 y causa S. 314. XXI “Skis Rossignol S.A. y otro c/ Colucci, Nicolás”, sentencia del 31 de marzo de 1987).

Admitido como debe quedar, entonces, que en el caso resulta de indiscutible aplicación la jurisprudencia tenida en cuenta por los jueces, aparecen entonces privados de aptitud los argumentos mediante los cuales la apelante pretende sostener lo contrario. En efecto, pues si las designaciones, en virtud de los vocablos que la conforman, resultan confundibles y el elemento elegido para diferenciarlas —el mentado logotipo— no cumple tal misión, tampoco es posible pretender que ambas coexistan por la distinta forma en que comercializan los productos quienes las utilizan, ni en razón que aquellos vocablos deban considerarse de uso común, calificación esta última que, además, fue desestimada por el sentenciador. Pero es de recordar que la apelante, en pos de confutar lo resuelto por los jueces —en especial la referida inaplicabilidad del artículo 29 de la ley 22.362— reseña el que, según pretende, es el verdadero alcance de dicha norma. Examinando su discurso, presume que la conclusión a la que arriba sólo puede resultar fruto de una exégesis apegada al texto literal de la disposición, por cuanto conduce a privilegiar conductas reñidas con la finalidad esencial de la Ley de Marcas, al aceptar como posible que quien adopta un nombre comercial copiando servilmente el utilizado por otro comerciante del ramo puede, luego de cierto plazo, reivindicar la designación así adoptada como propia.

Frente a la referida postura, en cambio, muestra su verdadera excelencia la propugnada por el sentenciante quien, a partir de estimar que de una conducta contraria a la ley no puede nacer ningún derecho, concluyó que en el caso la accionada, pese a que lo utilizó durante casi dos años, debía cesar en el uso del nombre comercial que —y poniéndonos en la posición que más la favorece— eligió sin arbitrar los medios necesarios para que resulte inconfundible con anteriores en el mismo ramo, dado que este criterio integra armónicamente las normas del Capítulo II de la Ley de Marcas con la regla moral reconocida por el Código Civil, con el propósito lógico de privilegiar las sanas prácticas comerciales, principio este último que, según lo sostuvo el Tribunal, asume carácter rector en materia marcaria (cf. precedentes ut supra citados).

-V-

A resultas de todo lo dicho, pienso que no puede tampoco predicarse que en el caso los magistrados actuantes soslayasen los términos de la norma en que basó su derecho la apelante, y, por ello considero que la tacha traída contra el fallo que dictaron debe desestimarse.

Opino, por lo expuesto, que corresponde confirmar la sentencia en lo que fue materia de recurso. Buenos Aires, 13 de julio de 1990. OSCAR EDUARDO ROGER.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 30 de julio de 1991.

Vistos los autos: “Expofoto S.R.L. c/ Expofot S.R.L. s/ cese de uso de nombre”.

Considerando:

1º) Que contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Civil y Comercial Federal que, al revocar el fallo de la instancia anterior, desestimó la excepción de prescripción opuesta por la demandada y, en consecuencia, la condenó a cesar en el uso de su nombre comercial, la vencida interpuso el recurso extraordinario que fue concedido a fs. 349.

2º) Que la alzada concluyó en que no cabía hacer lugar a la prescripción alegada, con fundamento en la norma expresa del artículo 29 de la ley 22.362, pues sostuvo que el nombre comercial de la demandada era una “copia servil” de la marca inscrita a favor de la actora y del nombre comercial de ésta, por lo que tal circunstancia importaba exteriorizar un propósito de aprovechamiento del prestigio ajeno y, por consiguiente, una conducta vedada por el artículo 953 del Código Civil.

3º) Que para así decidir, el a quo —pese a tener por cumplido el plazo que hacía aplicable la norma federal mencionada en el considerando precedente—, excluyó su aplicación al sub lite con la mera cita de jurisprudencia de la Corte referente a hipótesis diversas a la aquí examinada ya que, vgr.: en Fallos: 258:249, el caso resuelto hacía referencia a la oposición al registro de una marca que fue desestimada con sustento en el prestigio comercial adquirido por el uso de quien solicitó su inscripción, con fecha posterior al de la oponente, y el de Fallos: 253:267 apuntaba a la aplicación del art. 41 de la antigua ley 3975 a una marca extranjera, precedente donde no fue examinada —por razones formales— la prescripción alegada.

4º) Que lo expuesto adquiere singular gravedad con sólo considerar que el fallo no exhibe la menor referencia a extremos fácticos del expediente que aparecen como decisivos para la solución de la litis. Tal es el carácter “público” y “ostensible” del uso prolongado de su nombre comercial por la recurrente, según lo exige el artículo 29 de la ley 22.362 para el progreso de la prescripción de la acción, circunstancia a cuya prueba se había supeditado —durante la vigencia de la ley 3975—, la admitida procedencia de la defensa de prescripción legislada en su artículo 44, vgr.: en el caso de Fallos: 259:282 que cita el señor Procurador General en el dictamen precedente (véase abundante prueba informativa e instrumental citada por el juez de primera instancia a fs. 292).

5º) Que, en este mismo orden de ideas, también prescinde el a quo de que en el mercado minorista, donde incursiona la demandada, la actora no utilizaba el nombre comercial que figuraba inscripto y que da motivo al presente proceso sino otros nombres comerciales distintos, que desde su inscripción la marca tampoco fue explotada, así como que los ámbitos de comercialización de las sociedades litigantes no eran los mismos. Ello impedía tener por configurada, amén de lo expresado, una afectación directa del interés del público consumidor o una manifiesta mala práctica comercial tendiente a aprovechar el prestigio ajeno (véase peritaje de fs. 105 y planilla no impugnada de fs. 100/101), presupuestos que fueron los que presidieron, en otros casos, la remisión a la norma del artículo 953 del Código Civil (Fallos: 255:209 y 249; 307:1454, entre otros) y que se hallan ausentes en el presente.

6°) Que, en las condiciones señaladas y en función de lo expresado, la sentencia recurrida, en cuanto no efectúa una apreciación crítica de elementos relevantes para la solución del litigio ni una interpretación adecuada de las normas y principios jurídicos en juego, causa evidente menoscabo a las garantías constitucionales que informan el remedio federal y hace descalificable el pronunciamiento como acto judicial no válido.

Por ello, y oído el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia; con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento. Notifíquese y remítase. RICARDO LEVENE (h) – MARIANO AUGUSTO CAVAGNA MARTINEZ – RODOLFO C. BARRA – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO – JULIO S. NAZARENO – EDUARDO MOLINE O’CONNOR.

Marcas – Usurpación de marcas.

Rodríguez Pons, Carlos Alberto c/ Gustavo Emilio, Marcelo Gabriel y Emilio Ladislao García. – 28/02/78 – Fallos: 300:125.

Antecedentes

Los querellados son titulares de las marcas “Anexa” números 659, 299 y 659.309 otorgadas con fecha 13 y 14 de noviembre de 1969, que amparan la representación de una cabeza de conejo en las clases 15 y 16.

El querellante persigue la condena de su contraria con fundamento en lo dispuesto por el art. 48 de la ley 3975, por usurpación de sus marcas títulos números 652.085, 652.086 y 670.528, otorgadas con fecha 14 de octubre de 1969 las dos primeras y 4 de marzo de 1970 la tercera, que amparan dentro de las clases 15 y 16, también la representación de una cabeza de conejo. Adujeron que el usado por los querellados en sus productos era la amparada por las suyas.

La Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de La Plata confirmó la sentencia y rechazó la querrela entablada y absolvió a los querellados.

Contra esta resolución se interpuso recurso extraordinario que fue concedido.

La Corte Suprema confirma la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

d) Marcas - Usurpación.

Estándar aplicado por la Corte

-No puede considerarse configurado el delito que se imputa a los querellados de haber utilizado sus marcas con el dibujo con que los querellantes registraron las suyas, si aparte de ser confundibles aquéllos las habían registrado con una anterioridad mayor a los dos años a la época de la comprobación de la presunta infracción, con lo que estaban en su uso legítimo, protegido por el art. 12 de la ley 3975, derecho que no se extingue si no se dan las circunstancias enumeradas en el art. 14 de la misma.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=78016>

Marcas – Nombre comercial – Cese -Uso indebido.

Laboratorios Dr. Madaus y Co. c/ Smolinski, Estanislao – 21/6/77– Fallos: 298:120.

Antecedentes

La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia que rechazó la demanda interpuesta por Laboratorios Dr. Madaus y Co. contra Estanislao Smolinski y Laboratorios Dr. Madaus S.C.A. por cese de uso de nombre comercial, por haberse producido la prescripción prevista en el art. 44 de la ley 3975.

Se interpone recurso extraordinario, el que al ser desestimado, dio lugar a la queja declarada procedente por la Corte.

La Corte Suprema confirma la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) Uso indebido de nombre comercial – Plazo de prescripción.

Estándar aplicado por la Corte

-En el caso que se demanda por uso indebido de nombre comercial por parte del propietario de un nombre comercial y a la vez titular de registros marcarios con ese nombre, es aplicable el plazo de prescripción de un año establecido en el art. 44 de la ley 3975.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=78162>

Marcas – Falsificación - Competencia.

*Díaz, Mundo Alberto c/ Esteva, Julio César. 31/5/77 – Fallos: 297:563.*¹⁴

Antecedentes

Se plantea un conflicto de competencia respecto del delito previsto por el art. 289 del Código Penal.

La Corte considera que el conocimiento de esta causa no es de la competencia federal y declara competente al señor Juez Penal de San Martín,

Algunas cuestiones planteadas

a) *Jurisdicción y competencia - Falsificación de marcas - Art. 289 del Código Penal - Acusación.*

Estándar aplicado por la Corte

- El juzgamiento del delito 289 del Código Penal corresponde a la justicia provincial y no

14 N de S.: Ver también: Fallos: 254:103; 252:354; 262:15; 266:240; 302:674) y “Acuña, Héctor y otros”, (Fallos 305:1983) en donde la Corte expresó que el art. 289 del Código Penal contempla la falsificación de marcas de fábrica, cuyo empleo no es facultativo para el industrial o comerciante, sino obligatorio en virtud de la ley que así lo dispone. Al ajustarse las etiquetas y señales del whisky adulterado puestas a la venta a las previsiones del art. 68, inc. 3°, del decreto 141/53 incorporado en el orden nacional por la ley 18.248 bajo la denominación del Código Alimentario Argentino, los hechos de falsificación de configurarían el delito del art. 289, inc. 1° del Código Penal, respecto de los cuales cabe que se pronuncie –ya por su incriminación o por atipicidad- el juez en lo Criminal de Sentencia que tomara intervención den la causa.

a la federal.

-Conforme lo dispuesto por el art. 66 de la ley 3975, aunque los hechos de la causa pudieran constituir alguno de los delitos previstos en el art. 48 del citado cuerpo legal, se requiere la necesaria acusación particular para que surta la competencia del fuero federal.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:
<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=77683>

Marcas – Prescripción - Uso del nombre.

*Julio Sabra e Hijos S.A. y otros c/ Baran y Cía – 05/11/1971 – Fallos: 281:121*¹⁵

Antecedentes

Los actores invocando su nombre civil y el nombre comercial de la firma Julio Sabra e Hijos S.A., demandan la nulidad de la marca “SABRA”, N° 485.299, que fuera concedida a los demandados para la clase 15.

La demandada opone excepción de prescripción anual (art.44 de la ley 3975), toda vez que la actora funda la acción en su apellido y en su nombre comercial.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal declaró la nulidad de la marca SABRA.

La Corte Suprema confirma la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Marcas – Prescripción – Uso del nombre.*

Estándar aplicado por la Corte

- La prescripción de un año de la acción correspondiente al damnificado por el uso de un

15 N de S.: Ver también: Fallos: 220:609

nombre de fábrica, de comercio o ramo de la agricultura art. 44 de la ley 3975, no puede ser invocada cuando no se trata del “uso” del “nombre” sino del registro de una marca, por más que ésta consista en el nombre comercial. En consecuencia, debe ser confirmada la sentencia que, por no estar cumplida la prescripción decenal arts. 4023 del Código Civil y 844 y 846 del Código de Comercio rechaza la defensa aludida opuesta en juicio por nulidad de marca.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=63195>

Información complementaria¹⁶

Competencia – Falsificación de marcas.

En la competencia “**Carlos Galli y otro**” (Fallos: 287:232) en el cual se imputó la comisión del delito de falsificación de marcas (art. 48, inc. 2, de la ley 3975) el juez en lo Penal de San Martín atribuyó competencia al juez federal del mismo lugar.

La Corte con remisión al dictamen de señor Procurador General, declaró la competencia del Juzgado en lo Penal de San Martín, provincia de Buenos Aires. A fin de resolver estableció los hechos investigados: a) posible adulteración de sustancias alimenticias (art. 200 del Código Penal) y b) falsificación y aposición de falsas marcas y fechas de envase sobre tapas de botellas para leche pasteurizada.

Sostuvo que las marcas objeto del accionar presuntamente delictivo de los prevenidos eran de aquellas cuyo empleo en cierta clase de artículos no era facultativo para el industrial o el comerciante, sino obligatorio en virtud de la ley que así lo disponga por lo que la falsificación y la colocación de las marcas falsificadas a artículos distintos a aquéllos en que debían ser aplicadas encuadraba en las disposiciones del art. 239, incisos 2° y 3° del Código Penal, de índole común. Respecto al posible encuadramiento simultáneo del hecho en el Código Penal y en el art. 48 de la ley 3975 sostuvo que no determinaba la intervención del fuero federal toda vez que no había mediado la necesaria acusación particular.

16 N. de S.: El fallo completo puede consultarse en www.csjn.gov.ar.

Marcas – Prescripción

Mi Placer S.R.L c/ Severino Ponte - 25/09/1968 – Fallos: 271:393¹⁷

Antecedentes

Se declara procedente el recurso extraordinario denegado y se resuelve el fondo del asunto –interpretación del art. 55 de la ley 3975–.

La Corte Suprema confirma la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Marcas – Prescripción – Delitos.*

Estándar aplicado por la Corte

- El texto y la ubicación del art. 55 de la ley 3975 presupone la existencia de alguno de los hechos delictuosos contemplados en el art. 48, a partir de cuya consumación determina el tiempo hábil dentro del cual las acciones emergentes han de ser deducidas. Ello se corrobora en la circunstancia de hallarse comprendida la norma en el título II de la ley, referente a las disposiciones penales.

-El art. 55 de la ley 3975 es inaplicable cuando “no se acciona en virtud de un hecho consumado de naturaleza delictuosa ni se pretende poner en movimiento la acción criminal del art. 66 tendiente a la represión o indemnización de aquél.

-Cuando se ha promovido una acción esencialmente civil tendiente al cese de uso de una marca con abstracción de la naturaleza punible o no de los hechos que la generan, no puede regir el plazo de prescripción del art. 55 de la ley 3975, ni las causas allí previstas para interrumpirla.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

Abierta la queja a fs. 201 por V.E., corresponde ahora considerar el fondo del asunto. Y a mérito de las breves razones que paso a exponer, pienso que el apelante está en lo cierto

17 N. de S.: Ver también Fallos: 168:210;178:207.

cuando sostiene que el tribunal a quo, al ampliar indebidamente sus alcances, no ha interpretado correctamente el art. 55, de la ley 3975.

En Fallos: 168:210, V.E. declaró: “Que la disposición del art. 55 establece que: “No se podrá intentar acción civil ni criminal después de pasados tres años de cometido o repetido el delito, o después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez”

“Que como se infiere de su simple lectura, el articulado presupone la existencia de alguno de los hechos delictuosos contemplados en el art. 48, ante cuya consumación autoriza y determina el tiempo hábil dentro del cual las acciones emergentes han de ser deducidas. Que la disposición legal cuya inteligencia se cuestiona, se refiere a las acciones originadas ante la existencia de algunas de las circunstancias dolosas enumeradas en el art. 48, lo demuestra el hecho de encontrarse ella comprometida en el título II de la ley, y en el capítulo referente a sus disposiciones penales, cuyo procedimiento aparece determinado en el art. 65”.

“Que en el presente la situación difiere sustancialmente de la contemplada. No se acciona en virtud de un hecho consumado de naturaleza delictuosa, ni se pretende poner en movimiento la acción criminal del art. 66 tendiente a la represión o indemnización de aquél; por el contrario se ejercita, un derecho esencialmente civil, nacido de las circunstancias contempladas en el art. 6° de la ley, con abstracción de la naturaleza punible o no de los hechos que general”

Estimo que las consideraciones transcritas son estrictamente aplicables al presente caso, porque la acción de cese de uso promovida por la actora es de índole civil que no se deriva de hecho delictivo alguno, toda vez que en autos no se han declarado –si hubiera podido declararse- que los hechos revisten tal carácter, ya que para ello sería presupuesto necesario la existencia de una acción criminal (art. 66 de la ley 3975). Ello sentado, tampoco puede regir en el caso de las causas de interrupción de la prescripción a que se refiere el mencionado art. 55.

En consecuencia considero que corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada -en cuanto confirma el pronunciamiento de primera instancia que no hizo lugar a la prescripción opuesta por aplicación del art. 55 de la ley 3975- y devueltos los autos al tribunal de origen se procede a dictar nuevo fallo por quien corresponda. Buenos Aires, 18 de julio de 1968. EDUARDO H. MARQUARDT.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1968.

Vistos los autos: “Mi Placer S.R.L. c/ Severino Ponte s/ cesación de marca”

Considerando:

1°) Que el recurso extraordinario fue declarado procedente por esta Corte a fs. 201.

2°) Que el art. 55, primer párrafo, de la ley 3975 –sobre cuya base la sentencia apelada desestimó la defensa de prescripción- dispone: “No podrá intentar acción civil o criminal después de pasados tres años de cometido o repetido el delito, o después de un año

contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho, por primera vez”.

3°) Que en el precedente de Fallos: 168:210, la Corte Suprema resolvió que el texto y la ubicación de dicha norma legal presupone la existencia de alguno de los hechos delictuosos contemplados en el art 48, a partir de cuya consumación determina el tiempo hábil dentro del cual, las acciones emergentes han de ser deducidas. Ello se corrobora por la circunstancia de hallarse comprendida la norma en el título III, de la ley, referente a las disposiciones penales.

4°) Que en el mismo fallo agregó que, en consecuencia el art. 55 es inaplicable cuando “no se acciona en virtud de un hecho consumado de naturaleza delictuosa, no se pretende poner en movimiento la acción criminal del art. 66 tendiente a la represión o indemnización de aquél...”

5°) Que, por consiguiente, como lo señala el señor Procurador General, dicha doctrina es de aplicación al presente caso, pues se ha promovido una acción esencialmente civil, tendiente al cese de uso de una marca, con abstracción de la naturaleza punible o no de los hechos que la generan, por lo cual no puede regir en el sub lite el plazo de prescripción del art. 55 de la ley 3975, ni las causas allí previstas para interrumpirla.

Por ello, y lo dictaminado por el señor Procurador General, se deja sin efecto la sentencia de fs. 140/144, debiendo dictarse un nuevo pronunciamiento por quien corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16, primera parte, de la ley 48 y lo resuelto precedentemente. ROBERTO E. CHUTE – MARIO AURELIO ROSALÍA – LUIS CARLOS CABRAL – JOSE F. BIDAÚ.

Información complementaria

Marcas – Registro de la marca - Especialidad.

En el caso “**Instituto Sidus S.R.L. c/ Mc Neil Laboratorios inc.**” (25/11/1965 – Fallos: 262:548), la noción de “especialidad”, consagrada por el art. 3° inc. 4°, de la ley 3975 comprende también a las marcas usadas aunque no registradas con anterioridad.

Marcas – Falsificación – Defraudación – Competencia.

Armatic Aristrocar S.A. - 2/06/1965– Fallos: 262:15¹⁸

18 N de S.: Ver también: “Castellanos, Luis Anselmo y otros” (Fallos 305:1147) y “Terrile, Oscar Roberto y otros” (Fallos: 306:343) en donde la Corte señaló que los derechos de los titulares marcarios encuentran suficiente respaldo en las facultades de que los inviste la ley 22.362 art. 33 a 41, en orden a los delitos previstos en el art. 31 de la misma, que no consisten en una forma especial de defraudación sino que la actividad que se persigue es una verdadera falsificación con su secuela de engaño y descrédito para la confianza pública. La Falsificación de una marca propiedad del Estado o de un particular resulta de competencia federal por la misma perspectiva legal –art. 33).

Antecedentes

Se investiga, por una parte, la falsificación de la marca de cosméticos “Armatic Aristocrat”, y por la otra, las defraudaciones cometidas mediante la venta de los productos con rótulos falsos, que se distinguen de la infracción mencionada primeramente.

La Corte declara que el señor Juez Nacional en lo Criminal de Instrucción debe seguir conociendo en esta causa, en cuanto se refiere al delito de defraudación y remite los autos al señor Juez Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal a fin de que se resuelva lo que corresponde respecto de la falsificación de marcas.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Marcas - Falsificación – Defraudación - Competencia – Acusación*

Estándar aplicado por la Corte

- El delito de falsificación de marca de fábrica, previsto y penado por el art. 48 de la ley 3975, no se confunde con la defraudación presuntamente cometida en perjuicio de quienes adquieren productos con rótulos falsos. En el caso de mediar acusación particular bastante –circunstancia que debe ser objeto de decisión por el juez competente – la falsificación de la marca es de competencia de la justicia federal, no así la defraudación, que constituye delito común.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Marcas – Prescripción - Uso del nombre.

Domecq, Pedro S.A. c/ S.R.L. Domecq - 24/08/1964 – Fallos: 259:282¹⁹

19 N de S.: Ver también Fallos: 178:207 en donde la Corte señaló que el art. 44 de la ley 3975 rige las acciones que corresponden al damnificado por el uso que otro hiciera de su nombre comercio o agricultura y que corresponde aplicar la prescripción de un año que establece dicha norma al uso indebido de nombre o enseña de comercio.

Antecedentes

Se declaró procedente el recurso extraordinario denegado y se resolvió el fondo del asunto –interpretación del art. 44 de la ley 3975–.

La Corte Suprema confirmó la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Marcas – Prescripción – Uso del nombre – Prueba -*

Estándar aplicado por la Corte

-La ley de marcas de fábrica tiende, primordialmente, a proteger las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor.

-Es razonable que el acogimiento de la defensa de prescripción admitida por el art. 44 de la ley 3975 se supedita a la prueba de que el uso del nombre comercial se haya hecho en forma tal de posibilitar el conocimiento de ese hecho por cualquier interesado, pues lo contrario comportaría facilitar la remisión de maniobras incompatibles con lealtad y seguridad que la práctica del comercio exigen.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Información complementaria

Marcas – Prescripción.

-En el caso “Autopoint Company S.A. c/ Geller Hnos”. 09/11/1963 – Fallos: 227:223) la Corte señaló que la circunstancia de que un nombre se haya usado como marca por su titular en fecha anterior al registro de ese nombre como marca en favor de un tercero, no obsta a la prescripción de un año prevista por el art. 44 de la ley 3975.

-En “The Goodyear Tire y Rubben Company c/ Ferrara Felipe y otros” (19/06/1948 – Fallos: 211:1798) consideró que la prescripción que establece el art. 55 de la ley 3975 se interrumpe por la deducción de la acción penal y por los actos de procedimiento del

juicio que es su consecuencia.

Marcas – Embargo - Competencia.

Carballo, José c/ Charles, Stephens Henry – 27/10/1905 - Fallos: 103:319

Antecedentes

Se interpone el recurso instaurado ante la Corte (art. 6 de la ley 4055, su correlativo el inc. 3° del art. 14 de la ley 48)

El origen de la acción ha sido una cuestión regida por la ley de marcas de fábricas y un embargo que hubo de trabarse en su virtud.

En la demanda solo se requiere la indemnización de daños y perjuicios que se dicen sufridos por actos anteriores.

Dicha acción tiene como antecedente el embargo solicitado por Don Henry Charles Stephens en Mayo 19 de 1904 ante la justicia Federal.

La Corte Suprema resolvió que corresponde a la Justicia Federal el conocimiento de la presente causa.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Ley de marcas – Embargo – Responsabilidad - Competencia.*

Estándar aplicado por la Corte

- Resulta competente la Justicia federal desde que la acción deducida en la demanda, se funda en una ley especial del Congreso -ley 3973- invocada por el actor al pedir que se haga efectiva la responsabilidad que ella establece en el art. 57, por haberse pedido sin derecho el embargo decretado contra él, a petición del demandado.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Marcas – Falsificación – Competencia.

Contienda de competencia en la causa seguida por Bagés, Pedro c/ Durán Manuel - 3/03/1994 - Fallos: 55:114

Antecedentes

Se dedujo ante un juez local demanda por falsificación de una marca de fábrica “La Proveedora” y contrademanda por daños y perjuicios.

Dictada sentencia firme rechazando la demanda y admitiendo la contrademanda, se planteó un conflicto de competencia.

La Corte Suprema resolvió que la acción de daños y perjuicios ejercida por el contrademandante no corresponde a la Justicia Federal.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Ley de marcas - Falsificación de marcas – Daños y perjuicios- Competencia.*

Estándar aplicado por la Corte

- Deducida ante un juez local demanda por falsificación de marca de fábrica y contrademanda por daños y perjuicios, y dictada sentencia firme rechazando la demanda y admitiendo la contrademanda, la acción por daños y perjuicios que en virtud de dicha sentencia ejerciera el contrademandante, no puede decirse regida por la ley nacional de marcas de fábrica, para atribuir su conocimiento a la justicia federal *ratione materiae*, aunque invocada dicha ley como defensa por el contrademandado pueda dar lugar en oportunidad al recurso del artículo 14, Ley de Jurisdicción.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

EXTINCIÓN DEL DERECHO

NULIDAD

Marcas- Nulidad

Trenque Lauquen S.R.L. c/ Rodríguez Arias, Manuel -13/05/2003 – Fallos: 326:1572.

Antecedentes

Trenque Lauquen S.R.L. promovió nulidad de registración de marca y –caducidad de aquélla en subsidio- contra un socio y ex gerente de la sociedad.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia que rechazó la pretensión y declaró nulo el registro de la marca “Trenque Lauquen” por parte de la demandada. Contra dicho pronunciamiento la quejosa interpuso recurso extraordinario. La Corte confirmó la sentencia apelada.

Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas- Nulidad.

Estándar aplicado por la Corte

- El formalmente procedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que declaró la nulidad del registro de una marca, si se halla en tela de juicio el alcance asignado a disposiciones de la ley 22.362 y la resolución apelada es contraria al derecho invocado por el recurrente.

-Corresponde confirmar la sentencia que –por entender que la marca usada, aunque no registrada, también está protegida cuando un tercero sin escrúpulos, a sabiendas, inscribe una marca intensamente usada en perjuicio de terceros- declaró nulo el registro de una marca por parte de quien, como gerente y socio de S.R.L., incumplió con la preceptiva de la ley 19.550, actuando sin la lealtad debida a sus socios por un buen hombre de negocios.

Texto del fallo

Dictamen del Procurador General de la Nación

Suprema Corte:

-I-

Contra la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que revocó la sentencia del estrado inferior y declaró nulo el registro de la marca “Trenque Lauquen” por parte del demandado (fs. 385/392 de los principales, a los que me referiré en adelante), la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 394/403 que, al ser denegado, motiva la presente queja.

En estos autos, Trenque Lauquen S.R.L. promovió nulidad de registración de marca y -caducidad de la misma en subsidio- contra un socio y ex gerente de la misma, Manuel Rodríguez Arias (fs. 76/92).

El Juez de la primera instancia rechazó la pretensión, con el argumento de que la Ley de Marcas ha adoptado el llamado sistema atributivo, que establece que la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro, salvo obrar malicioso de quien la registra para sí. El Juzgador expresó que al haber tenido los socios de la pretensora la posibilidad de conocer la registración, y no haberse opuesto a la misma, la nulidad debía ser desechada. También descartó la caducidad impetrada en subsidio (fs. 316 bis/319 bis).

Apelado el resolutorio, y tal como ya adelanté, la Cámara lo dejó sin efecto y decretó la nulidad, con fundamento en que existió por parte del accionado un abuso de confianza en perjuicio de sus socios, al registrar en forma unilateral la marca “Trenque Lauquen”, y que no existían en el proceso pruebas que indicaran que tal actitud había sido aprobada o consentida (fs. 385/392).

En su recurso extraordinario la quejosa califica al fallo en crisis como inexistente desde que -a su criterio- violó el régimen legal del acuerdo previo, e invoca la doctrina de la arbitrariedad al afirmar que el decisorio desconoció las disposiciones de la Ley de Marcas n1 22.262, en violación de sus derechos y garantías establecidos por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

-II-

Me referiré en primer lugar al agravio relativo a la “inexistencia” de la sentencia apelada, que “según el recurrente ha sido dictada en violación al art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, ya que fue firmada por sólo dos Camaristas del Tribunal, ...”no existiendo constancia en los obrados, ni aún en la sentencia misma, por qué no se integró la Sala de la Excma. Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Mar del Plata, para condenar a mi representado” (ver fs. 398).

Conforme al artículo citado del Reglamento para la Justicia Nacional, en las decisiones de las Cámaras de Apelaciones deberán intervenir la totalidad de los jueces que la integran; sin embargo, en caso de vacancia, ausencia u otro impedimento, si existiera constancia formal en los autos de dichos supuestos, la decisión podrá ser dictada por el voto de los restantes, siempre que constituyeran la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara y que concordaran en la solución del pleito. Pues bien, esa constancia formal existe en autos, y fue notificada a las partes, las cuales la consintieron (fs. 360 y 361). Ambos Camaristas -por otra parte- coincidieron en el modo de resolver el juicio.

Debo descartar, por lo expresado, el andamio del reseñado agravio.

-III-

En el segundo agravio -como dije- se califica de arbitraria a la sentencia de la Cámara por “...haber violado groseramente elementales principios del raciocinio judicial al desconocer y aplicar erróneamente las normas contenidas en la ley 22.362”.

Se explyea en ese sentido la parte recurrente, arguyendo que la arbitrariedad consiste en haber desconocido el Tribunal apelado el llamado “registro atributivo” que recepta la Ley de Marcas, y que consiste en que la marca se adquiere con su inscripción y no con su uso. El decisorio en crisis habría ignorado -además- los informes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que hacían constar la titularidad sobre la marca “Trenque Lauquen” del quejoso, omitiendo de esa forma el tratamiento de probanzas fundamentales para la elucidación del conflicto.

-IV-

Debo puntualizar que, en mi criterio, el recurso extraordinario es formalmente procedente respecto al segundo agravio, ya que se halla en tela de juicio el alcance asignado a disposiciones de la Ley de Marcas, y la resolución apelada es contraria al derecho invocado por la recurrente. Y en este marco tiene dicho V.E. que no es revisable mediante la instancia de excepción la decisión sobre la notoriedad, la buena fe y el uso de la marca, debiendo en tal caso el Alto Tribunal limitarse a determinar si es correcta o no la interpretación de la ley N° 22.362 hecha por el Tribunal apelado (Fallos 310:735).

-V-

Desde esta perspectiva, cabe recordar que la Ley de Marcas, que adecuó a la legislación interna el Convenio de París ratificado por ley 17.011, establece en su art. 24, inciso b), que son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

En el caso de autos, ha quedado amplia y reiteradamente demostrado que la marca “Trenque Lauquen” es usada por una persona jurídica distinta al demandado -aunque éste forme o haya formado parte de la S.R.L.-, desde mucho antes de la inscripción cuestionada, y la Cámara entendió en su pronunciamiento que la marca usada, aunque no registrada, también está protegida cuando un tercero sin escrúpulos, a sabiendas, inscribe una marca intensamente usada en perjuicio de terceros. El Tribunal, en su decisorio, abonó dicho argumento al sostener que, no obstante el sistema atributivo adoptado por nuestra ley, la jurisprudencia -en su mayoría- ha sostenido que dicho sistema de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a los no registrados de la protección que surge de los principios generales del derecho (fundamentalmente el art. 953 del Código Civil, que fulmina con nulidad -cual si carecieran de objeto- a los actos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen a terceros). La Cámara dedujo, en consecuencia con las constancias de autos, que el quejoso, como gerente y socio de la S.R.L., incumplió con la preceptiva de la ley 19.550 actuando sin la lealtad debida a sus socios por un buen hombre de negocios. En tal contexto, concluyó el Tribunal, actuando el recurrente en contradicción a las pautas legales y teniendo en cuenta que el error de derecho es inexcusable (arts. 923 y 20 del Código Civil), al inscribir la marca de la sociedad por la que actuaba sabiendo que procedía en contradicción con la norma legal, y carecer de poder para tal gestión, su proceder -esto es, la inscripción de marca-, resulta nulo.

Por último, el argumento del demandado relativo a que la sentencia en crisis omitió considerar prueba decisiva en la resolución del conflicto -en el sub examine los informes del registro Nacional de la Propiedad Industrial- carece de toda consistencia pues fue a pesar de tener en cuenta dichos informes que el Tribunal procedió a nulificar la inscripción de la que daban cuenta los mismos.

Es por lo expresado que, en opinión del suscripto, debe admitirse formalmente la queja y el recurso extraordinario, y confirmarse la sentencia apelada. Buenos Aires, 2 de diciembre de 2002. NICOLAS EDUARDO BECERRA.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 13 de mayo de 2003.

Vistos los autos: “**Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Trenque Lauquen S.R.L. c/ Rodríguez Arias, Manuel**”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que contra el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que, al revocar lo resuelto en la instancia anterior, declaró la nulidad del registro de la marca “Trenque Lauquen” que había formalizado el demandado, éste interpuso el recurso extraordinario cuyo rechazo origina la presente queja.

Que esta Corte comparte los fundamentos expuestos por el señor Procurador General, a los que cabe remitir en razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario con el alcance que surge del dictamen que antecede y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Reintégrese el depósito. Notifíquese, agréguese la queja al principal y remítase al tribunal de origen. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O’CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUEDA.

Marcas- Nombre Comercial- Mala fe- Nulidad de Marcas.

Marriott Corporation c/ Rila S.A. y/o quien resulte responsable. 10/09/1991 – Fallos: 314:1048.

Antecedentes

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda de Marriott Corporation tendiente a que se condene a Rila S.A. y/o quien resulte responsable, al cese en el

empleo del nombre “MARRIOTT” para identificar el establecimiento hotelero sito en la calle España 456 de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Río Negro.

La actora interpuso recurso extraordinario, el que denegado dio lugar al recurso de queja. La Corte dejó sin efecto el pronunciamiento impugnado.

Los jueces Ricardo Levene, Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi desestimaron la queja (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

⌘ Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas – Nombre Comercial- Mala fe- Nulidad de Marcas.

■ Estándar aplicado por la Corte

- Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda por cese del uso de nombre comercial, fundándose en que el hecho que la demandada se hubiera inspirado para elegir la enseña de su hotel en la marca que leyó en el envase de un dulce no parece que indique imitación del nombre de la actora, ni haga presumir mala fe que torne aplicable la jurisprudencia sobre las nulidades marcarias construidas en torno al art. 953 del Código Civil.

-Para encuadrar la conducta en el art. 953 del Código Civil no es necesaria una prueba acabada de la existencia de un móvil ilícito, bastando la demostración de una conducta que objetivamente pueda aparecer como ilícita, y esto se verifica cuando promedia la copia meramente servil de una marca nacional o extranjera.

-Una aplicación literal de la prohibición contenida en el art. 24, inc. b) de la ley 22.362 conduciría en la práctica a un resultado frustratorio de la finalidad primordial de la legislación marcaria.

-La finalidad primordial de la legislación marcaria reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fe del consumidor.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=62003>

Marcas – Registro extranjero – Nulidad.

Skis Rossignol S.A. y otro c/ Colucci, Nicolás - 31/03/1997 – Fallos: 310:735.

⌘ Antecedentes

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, decretó la nulidad de la marca “Rossignol” registrada a nombre de la demandada, para distinguir productos de la ex clase 16, excepto de los de perfumería, incluyendo cosméticos y tocador.

Contra tal pronunciamiento se interpuso el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presente queja.

La Corte Suprema confirmó la sentencia en lo que pudo ser materia de recurso.

⌘ Algunas cuestiones planteadas

a) Marca – Oposición – Registro extranjero – Nulidad – Interés legítimo – Convenio de París.

■ Estándar aplicado por la Corte

-En casos excepcionales, el titular de un registro extranjero puede reclamar la nulidad de una marca inscripta en el país, cuando ésta constituya una copia simplemente servil de la extranjera, con posibilidad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella; se contemplan, así, las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, protegidos también por la ley de marcas.

- El art. 4º, de la ley 22.362, en cuanto requiere un “interés legítimo” en quien ejerce el derecho de oposición al registro o uso de la marca, no parece que pueda entenderse limitativo de las causas de oposición invocables a los casos mencionados en los arts. 2º y 3º, de la misma ley, ya que no sería razonable excluir otras posibles cuando la propia ley no lo ha hecho, más aún si se tiene en cuenta que al sancionarse dicho cuerpo legal se pretendió adecuar nuestra legislación interna a las disposiciones del Convenio de París, aprobado mediante ley 17.011.

- La expresión “interés legítimo” contenida en el art. 4º de la ley 22.362 define genéricamente las condiciones para el ejercicio de la oposición, las cuales no conciernen sólo a la aptitud del sujeto oponente sino también a las razones que se invocan como fundamento de la impugnación, en el caso, las disposiciones del Convenio de París.

Texto del fallo

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 31 de marzo de 1987.

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Skis Rossignol S.A. y otro c/ Colucci, Nicolás”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal al confirmar lo resuelto en la instancia anterior, hizo lugar parcialmente a la demandada, para distinguir productos de la ex clase 16, excepto los de perfumería, incluyendo cosméticos y tocadore. Contra tal pronunciamiento se interpuso el recurso extraordinario, cuya denegación motiva la presente queja.

2º) Que el a quo restó trascendencia a la circunstancia de que el actor hubiera transferido la marca a un tercero, pues consideró que, aun sin tener ningún registro en el país podía accionar la nulidad sobre la base de sus otros registros en el exterior. Señaló asimismo, que la prueba de informes acreditaba la notoriedad de la marca en fecha muy anterior al registro de la demandada, quién debió conocer que pertenecía a un tercero (art. 24, inc. b), de la ley 22.362) y se aprovechó del prestigio internacional del signo de la actora.

3º) Que el apelante impugna la sentencia por ser violatoria de lo dispuesto en los arts. 4º de la ley 22.362 y 6º de la ley 3875 que otorgan derechos exclusivos al titular de una marca –en este caso, el tercero- lo cual implica la exclusión de cualquiera que pretenda demandar con base en un registro ajeno. Cuestiona, asimismo, lo decidido acerca de la notoriedad, buena fe y uso de la marca.

4º) Que el recurso es formalmente procedente toda vez que se halla en tela de juicio el alcance asignado a disposiciones de la ley de marcas y la resolución apelada es contraria al derecho invocado por la recurrente (art. 14, inc. 3º de la ley 48).

5º) Que dicha procedencia no alcanza a los aspectos del sub lite ajenos al recurso extraordinario, como son sus extremos fácticos. En el caso, esto significa que no es revisable la decisión sobre la notoriedad, la buena fe y el uso de la marca, de modo que el pronunciamiento de esta Corte debe limitarse a determinar si es correcta o no lo es la interpretación de la ley de marcas hecha por el a quo, en el sentido de que es admisible que el titular del registro extranjero pueda oponerse al uso de la marca en cuestión.

6º) Que en cuanto al fondo del asunto, las objeciones de la recurrente no desvirtúan los fundamentos de la sentencia que, en líneas generales, recoge la doctrina sentada por la Corte. En efecto, el Tribunal ha establecido que, en casos excepcionales, el titular de un registro extranjero puede reclamar la nulidad de una marca inscripta en el país, cuando ésta constituye una “copia simplemente servil” de la extranjera con posibilidad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella” (Fallos: 253:267). Se contemplaron así, las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor protegidos también por la ley de marcas.

7º) Que, de tal modo, se dejó sentado que el ámbito atributivo de la ley de marcas -arts. 6º y 41 de la ley 3975- no era obstáculo a la vigencia de los principios de derecho y de la

regla moral reconocida en el Código Civil (arts. 21, 954, 954, 1071, 1198 y 2514 y otros).

8º) Que el art. 4º de la ley 22.362, en cuanto requiere un “interés legítimo” en quien ejerce el derecho de oposición al registro o uso de la marca, no parece que pueda entenderse limitativo de las causas de oposición invocables en los casos mencionados en los arts. 2º y 3º de la misma ley, ya que no sería razonable excluir otras posibles cuando la propia ley no lo ha hecho. Más aún si se tiene en cuenta que al sancionarse dicho cuerpo legal se pretendió adecuar nuestra legislación interna a las disposiciones del Convenio de París aprobado mediante ley 17.011 (confr. exposición de motivos).

Este último, en su art. 6º bis, apartado 1) dice: “Los países de la Unión se obligan, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que rehusar o invalidar el registro a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituye la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear una confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o de uso estimara ser allí notoriamente conocida ya como marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”.

9º) Que siguiendo esas pautas, se suprimió el art. 41 de la ley 3975 que establecía que las marcas extranjeras debían ser registradas con arreglo a sus prescripciones para gozar de las garantías de dicho régimen legal.

10) Que cabe concluir que la expresión “interés legítimo contenida en el art. 4º de la ley 22.362, define genéricamente las condiciones para el ejercicio de la oposición, las cuales no concierne sólo a la aptitud del sujeto oponente sino también a las razones que se invocan como fundamento de la impugnación, en el caso las disposiciones del Convenio de París.

11) Que, en consecuencia, las normas citadas por el apelante no sustentan la pretensión de renovación del fallo apelado.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada en lo que pudo ser materia de recurso. Con costas. Reintégrese el depósito de fs. 1. Notifíquese, agréguese la queja al principal y devuélvanse. AUGUSTO CÉSAR BELLUCIO – CARLOS S. FAYT – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – JORGE ANTONIO BACQUE.

Marcas- Logotipo- Confundibilidad- Nulidad

Burger King Corporation c/ Facilven S.A.C.I.C. s/ op. reg. marca-nulidad y cese

19/06/1986 – Fallos: 308:950.

Antecedentes

Las partes discutieron la titularidad de la inscripción marcaria de un logotipo que acompañaba las respectivas denominaciones de sus productos, que consiste en dos mitades enfrentadas de pan para hamburguesas colocadas en los límites superior e inferior de dichas denominaciones. La actora demandó la nulidad de la inscripción que había obtenido la accionada para las clases 22 y 23 en relación al mencionado logotipo y, al mismo tiempo, ambas partes reclamaron que se declarasen infundadas las oposiciones recíprocas a sendos intentos de inscripción.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la de primera instancia e hizo lugar a la demanda de nulidad de las marcas inscriptas por la demandada y declaró infundada la oposición de esta última al registro de las marcas y logotipos de la actora. Contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario. La Corte declaró improcedente el recurso extraordinario.

Algunas cuestiones planteadas

a) Marcas- Logotipo- Confundibilidad- Nulidad.

Estándar aplicado por la Corte

- Lo atinente a la existencia del plagio, la mala fe atribuible a la demandada y la presencia de un interés legítimo en un caso en que ambas partes se disputan la titularidad de la inscripción marcaria de un logotipo que acompaña las respectivas denominaciones de sus productos remite a cuestiones de hecho; de modo que aún cuando el fallo contempla aspectos de orden federal –ley de Marcas-, la decisión del litigio en este punto no gira en torno a una particular inteligencia de normas de ese carácter ni el recurrente propone, en concreto, una distinta de la que surge de la sentencia.

-Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas las argumentaciones ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones. Así ocurre en el caso en el que el recurrente no demuestra la inteligencia de los elementos que destaca con lo sustancial del debate, toda vez que ni el intento anterior de la actora de inscribir su denominación como marca, ni lo atinente al origen del nombre adoptado por la demandada- plagiado o no-, se muestran como circunstancias susceptibles de alterar la solución alcanzada por el a quo en lo que estrictamente resolvió, esto es, la atribución del logotipo en disputa.

-La defensa de prescripción –que no había sido considerada en la sentencia de primera instancia- no fue oportunamente articulada ante la alzada por el recurrente al expresar sus

agravios; por lo que pudo el tribunal considerar que no se hallaba habilitado para abordarla y no puede interpretarse su silencio como una denegatoria tácita de la pretensión esgrimida con base en una norma federal (art. 29 de la ley 22.362), ni resulta atendible la arbitrariedad alegada al respecto.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=92362>

Marcas –Nulidad – Protección del nombre - Seudónimo.

Do Nascimento, Edson Arantes c/ Pistorales, Roberto Antonio y otros. – 03/09/91 – Fallos: 303:1266.

Antecedentes

La sentencia de la Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la demanda y decretó la nulidad de la marca “Pelé”, registrada por los accionantes, estos dedujeron recurso extraordinario que fue concedido.

La Corte Suprema confirmó la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) Ley de marcas – Protección del nombre – Seudónimo- Consentimiento.

Estándar aplicado por la Corte

-La protección que la ley 3975 consagra en su art. 4° en favor del titular del nombre si es registrado como marca por un tercero, se hace efectiva a través de la acción judicial que puede ejercer aquél cuando el registro se lleva a cabo sin su consentimiento. Tal acción reconoce su origen en el derecho que toda persona tiene a preservar su nombre del uso indebido, constituyendo el supuesto del art. 4° en un caso particular de tal uso, lo que justifica la inclusión en la ley de marcas, pero el ejercicio de esa acción es independiente

del cumplimiento de los recaudos que la ley exige para la procedencia de otros remedios vinculados específicamente a la protección de marcas.

-Cabe admitir la asimilación del seudónimo al nombre de las personas, a los efectos del art. 4° de la ley 3975, cuando aquél tiene adquirida notoriedad suficiente para merecer la protección legal, es decir que aun tratándose de una designación ficticia asumida voluntariamente, la trascendencia que ella adquiere, merece la protección de la ley con el mismo alcance que la que se brinda al nombre en dicha norma.

-La protección del art. 4° de la ley 3975 otorga al titular del nombre la facultad para oponerse al aprovechamiento que de su reputación pueda efectuar un tercero para comercializar sus productos.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=85184>

Marcas – Registro de marcas - Nulidad.

Sheraton Corporation of América c/ Farlandansky, Jacobo –06/09/77– Fallos: 298:629.

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital confirmó el fallo que desestimó la defensa de prescripción opuesta por la accionada y rechazó la demanda entablada por la actora a fin de obtener la declaración de nulidad del registro de la marca “Sheraton” para la clase 22 y de infundada la oposición al registro de la misma marca que solicitara para dicha clase.

La accionada interpuso recurso extraordinario, que fue denegado y declarado procedente por esta Corte en la queja.

La Corte revocó la sentencia apelada y se declara la nulidad de la marca Sheraton para la clase 22 e infundada la oposición de la demandada al registro de la misma marca en dicha clase en favor de la actora.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Marcas – Registro de Marcas- Socios - Nulidad.*

Estándar aplicado por la Corte

-De acuerdo con el art. 6° de la ley 3975, para obtener el registro de una marca se exige reunir la condición de comerciante, industrial, o agricultor al momento de solicitarlo y no puede darse por cumplida dicha exigencia, por haber actuado aquél como socio de una sociedad de responsabilidad limitada aunque al obtener la marca el demandado no comerciaba por cuenta propia.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=78006>

Marcas de fábrica - Nulidad de marcas

Urbin Argentina S.A.C. y F. c/ S.A. Viñedos y Bodegas Arizu s/ nulidad de marca – 18/07/1973 – Fallos: 286:72.

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo revocó la sentencia e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por “Urbin Argentina S.A.C. y F.” por nulidad de la marca “Uvin” registrada por la S.A. “Viñedos y Bodegas Arizu en la clase 23, bajo el n° 598.302, con excepción de “vinos en general”, respecto de lo cual rechazó la acción manteniendo la validez de dicha marca.

La actora interpuso recurso extraordinario que fue concedido.

La Corte confirmó la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Marcas registradas – Oposición – Nulidad de marca.*

b) *Nulidad de marca – Confusión.*

c) *Marcas – Confusión.*

■ Estándar aplicado por la Corte

- El titular de una marca registrada para distinguir productos de una clase determinada, puede oponerse a la concesión de otra para clases diferentes, en aquellos casos en que la semejanza de las mismas, la difusión de la primera, el hecho de venderse los respectivos artículos en el mismo tipo de negocio, y otras circunstancias especiales, pueden confundir al público consumidor acerca de la procedencia de los artículos o productos, aun cuando estos no sean confundibles entre sí; como también que dicho titular puede, mediando las referidas circunstancias, solicitar la declaración judicial de nulidad de una marca²⁰.

- Quien solicita la nulidad de marca debe demostrar interés jurídico, es decir, el perjuicio que puede resultar de una eventual confusión de marca, este interés no es consistente cuando las marcas en posible confusión identifican productos tan distintos como lo son los de la industria vitivinícola y la industria del cuero.

- La apreciación de la posible confundibilidad debe ser tanto más rigurosa cuanto mayor es la similitud de los productos identificados por las marcas en cuestión. Pero el rigor del análisis gráfico, fonético, gramatical, etc. se atenúa cuanto mayor es la diversidad del producto.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=73413>

Nulidad de marca - Nombre comercial

Compañía General Fabril Financiera S.A. c/ Fabril Papelera Soc. Anón. Com. e Ind. s/ uso indebido de marca y nombre 10/08/1962 – Fallos: 253:334.

20 N de S.: Ver también: “Bake Prince “G.F. y E.S. Prestigiácomo c/ Perfumería Dubarry S.A”. (10/08/1955 – Fallos: 226:309) allí la Corte señaló que el Titular de una marca registrada para una clase determinada puede oponerse con éxito a la concesión de otra para una clase distinta siempre que la semejanza de ambas, la difusión de la primera, la circunstancia de vender los respectivos artículos en los mismos tipos de negocios y otras circunstancias especiales puedan inducir al público consumidor en confusión acerca de la procedencia de los productos, aunque cuando éstos no sean confundibles entre sí.

◆ Antecedentes

La actora inició demanda contra Fabril Papelera S.A.C. e I. por uso indebido de nombre y marca a fin de que se la condene a modificar su rubro social, y elimine el término Fabril. El juez de primera instancia admitió la demanda y la cámara la confirmó. Contra esa sentencia la demandada interpone recurso extraordinario.

La Corte confirmó la sentencia.

⌘ Algunas cuestiones planteadas

a) *Nulidad de marca – Defensa en juicio – Seguridad jurídica.*

b) *Oposición.*

c) *Confusión – Consumidores.*

d) *Marcas de fábrica – Tutela.*

■ Estándar aplicado por la Corte

- La exigencia del requerimiento oportuno de la nulidad de la marca no sólo se ajusta a la interpretación pertinente del art. 14, inc. 3° de la ley 3975 y satisface la garantía de defensa en juicio, sino que consagra una clara exigencia de la seguridad jurídica. Beneficia la estabilidad de signos admitidos por las autoridades del Registro, frecuentemente representativos de intereses considerables.

- El nombre de comercio es oponible a la marca de fábrica.

- Las resoluciones prohibitivas del uso del nombre comercial, en la medida necesaria para evitar posibles confusiones con la marca del actor y el error, en cuanto al origen, de los terceros compradores, son legítimas.

- No es requisito para la tutela de la marca registrada su efectivo empleo por el titular.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación:

Considero que el recurso extraordinario intentado a fs. 233 debe ser admitido, toda vez que si bien la sentencia apelada ha resuelto el juicio por razones de hecho y prueba –lo que la haría insusceptible de ser revisada por V.E. en la instancia de excepción –, teniendo en cuenta la íntima relación existente entre dichas razones y las disposiciones de la Ley de Marcas de cuya interpretación se trata, pienso que no es posible referirse a unas sin hablar de las otras. Por ello estimo que ha sido bien concedido a fs. 239 vta. por el a quo.

En cuanto al fondo del asunto se trata de lo siguiente: a fs. 18 la Compañía General Fabril Financiera S.A. inicia demanda contra “Fabril Papelera S.A.C.e I.” por uso indebido de nombre y marca, a fin de que se la condene a modificar su rubro social, eliminando del mismo el término “Fabril”, a lo que accede el juez en su sentencia de fs. 192, confirmada a fs. 227 por el tribunal de alzada. Y es contra tal decisión que la demandada interpone recurso extraordinario, afirmando que no cabe admitir la existencia de colisión alguna entre “marca” y “nombre”, por considerar que el vocablo fabril cuestionado, es término de uso común y no se usa ni como marca ni aisladamente, sino formando parte integrante de una denominación comercial.

De las constancias de autos surge que con más de cinco años de anterioridad a la constitución de la sociedad demandada le fue concedido a la actora la marca “Fabril” para la clase 18 del nomenclador oficial, y en tales condiciones, no resulta dudoso, a mi juicio, su derecho a oponerse al uso del vocablo “Fabril” en el nombre comercial de la demandada, ya que como acertadamente lo destaca el fallo recurrido, el aditamento de la palabra “Papelera” no constituye un elemento claro de diferenciación. No obstante las diferencias de régimen jurídico que separan al nombre y a la enseña de la marca –tiene declarado V.E.- el art. 43 de la ley 3975 no sólo contempla la hipótesis de posibles confusiones entre dos nombres o designaciones comerciales, sino también los conflictos eventuales que pueden surgir, como ocurre en autos, entre un nuevo nombre y una marca preexistente (Fallos: 243:537 y 245:287, entre otros).

En consecuencia, toda vez que la oposición de la actora a la utilización de la palabra en cuestión resulta ajustada a derecho, considero que correspondería confirmar la sentencia apelada en cuanto ha podido ser materia de recurso. Buenos Aires, 22 de febrero de 1962. RAMON LESCANO.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 10 de agosto de 1962.

Vistos los autos: “Compañía General Fabril Financiera S.A. c/ Fabril Papelera Soc. Anón. Com. e Ind. s/ uso indebido de marca y nombre”.

Y considerando:

1º) Que el recurso concedido a fs. 239 vta. es procedente por haberse puesto en cuestión derechos que se afirman acordados por la ley federal 3975 y haber sido la sentencia de fs. 227 denegatoria de los que el recurrente invoca.

2º) Que la aserción de que el término “fabril” es de uso común y no puede ser invocado como fundamento de la oposición a un nombre comercial, no autoriza la revocatoria de la sentencia apelada.

3º) Que ello es así en lo atinente a las consecuencias de no haberse requerido en oportunidad procesal la nulidad de la marca en cuestión. Porque, como esta Corte lo señaló en Fallos: 250:449, la exigencia del requerimiento oportuno de la nulidad de la marca no sólo

se ajusta a la interpretación pertinente del art. 14, inc. 3º, de la ley y satisface la garantía de la defensa en juicio, sino que consagra una clara exigencia de la seguridad jurídica. Beneficia, en efecto la estabilidad de signos admitidos por las autoridades del Registro, frecuentemente representativos de intereses considerables.

4º) Que no sería concorde con los fundamentos de la doctrina expresada limitar a los conflictos entre marcas la plena validez de la registrada con anterioridad y no impugnada. Las mismas razones que tuvieron en cuenta los precedentes recordados median también en los supuestos a que da lugar la confusión entre marcas y nombres.

5º) Que esta Corte tiene, por lo demás, resuelto que la oponibilidad entre marca y nombre de comercio es concordante con la doctrina de sus precedentes –confr. Fallos: 249:696, consid. 2º y los allí citados-

6º) Que se dijo entonces, igualmente, que las resoluciones prohibitivas del uso del nombre comercial, en la medida necesaria para evitar posibles confusiones con la marca del actor y el error, en cuanto al origen, de los terceros compradores, son legítimas. En consecuencia, tampoco es admisible el agravio genérico atinente al posible alcance del término registrado como marca.

7º) Que es también doctrina de los precedentes de esta Corte que no es requisito para la tutela de la marca registrada su efectivo empleo por el titular.

8º) Que a todo ello corresponde agregar que el Tribunal encuentra que el recurrente no justifica la prescindencia de consideraciones concretas de justicia en la solución acordada al caso.

9º) Que, en tales condiciones, habida cuenta de la irrevisibilidad por vía de recurso extraordinario de las circunstancias de hecho de la causa, la sentencia apelada debe confirmarse en cuanto es susceptible de apelación extraordinaria.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada de fs. 227 en lo que ha podido ser objeto de recurso extraordinario. BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBASO – ARISTOBULO D. ARAOZ DE LA-MADRID – LUIS MARIA BOFFI BOGGERO – PEDRO ABERASTURY.

Marcas de fábrica – Nulidad.

Weiner, León c/ Borsi, Enrique Vicente Serafín s/ nulidad de marcas. 25/11/1960 – 248:479.

Antecedentes

El actor inició demanda contra Enrique Borsi a fin de que se anulen las marcas “Sofrinex” que se habían concedido al demandado pues hacía años que explotaba el nombre comercial que además había registrado como marca pero que había omitido reinscribirla a su vencimiento. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y la cámara confirmó la sentencia.

El demandado interpuso recurso extraordinario.

La Corte confirmó la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

Oposición – Nulidad.

Legislación marcaria.

Estándar aplicado por la Corte

- El derecho a oponerse a la concesión de una marca o el de pedir su anulación en la forma y por la vía pertinente, no es exclusivo de quien tenga registrada a su favor otra marca igual o parecida. Según el inc. 3º, art. 14 de la ley 3975 puede promoverse cuestión sobre la validez de una marca por cualquier circunstancia enumerada en dicha ley, es decir, es posible oponerse al registro de una marca a pesar de no hallarse en las condiciones a que se refiere el art. 6º de la ley, lo que significa tener inscrita a su nombre una marca con la que pueda confundirse la que se pretende registrar.

- El sistema de la especialidad adoptado por nuestra legislación como regla general no impide, al titular de una marca registrada para una clase determinada, que pueda oponerse con éxito a la concesión de otra para una clase distinta, siempre que la semejanza de ambas, la difusión de la primera, el hecho de vender los respectivos productos en el mismo tipo de negocios u otras circunstancias especiales, puedan inducir en confusión al consumidor acerca de la procedencia de los artículos aun cuando éstos no sean confundibles entre sí.²¹

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

21 N de S.: Ver también “Fábrica de Tiradores y Cinturones ‘Néstor’ c/ ‘Wilmor’ S.R.L. s/ oposición infundada al registro de marca ‘Wilmor’” Fallos: 248:533

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Competencia – Estafa – Marcas de fábrica.

Palmeiras, Nicolás y otros – 05/03/1956 – Fallos: 234:152.

Antecedentes

El juez nacional en lo Penal de Instrucción de la Capital Federal procesó a Nicolás Ricchiuto, Nicolás Palmeira, Cosme di Coste, Horacio Nasella, Juan Giglio y José Marraffa por el delito de estafa. El juez de sentencia se declaró incompetente pues los acusados habrían falsificado marcas de fábrica e infringido disposiciones de la ley federal 3975 cuya aplicación correspondía a la justicia penal especial.

Algunas cuestiones planteadas

Competencia - Delitos – Ley de marcas.

Estándar aplicado por la Corte

- Aunque los hechos imputados pudieran constituir los delitos previstos en el art. 48 de la ley 3975, y no mediaba en el caso la acusación particular necesaria para iniciar la acción criminal, conforme al art. 66 de la ley citada y el proceso había sido iniciado de oficio y se seguía por estafa, esto determinaba la competencia de la justicia nacional en lo penal de sentencia²².

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

22 N. de S.: Ver también causas “Mario Gregorio Roitman” (Fallos: 302:1534); y “Mario Roberto Criso y otro” (Fallos: 254:234)

PATENTES DE INVENCION

Patentes – Nulidad de actos administrativos.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/ INPI s/ denegatoria de patente. 03/05/2005 – Fallos: 328:1076.

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda y declaró nula la resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual n° 34.997 del 16/09/99 la cual estimó que la actora no había salvado las observaciones técnicas formuladas y que no cumplimentó los requisitos de patentabilidad.

El Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual dedujo recurso extraordinario.

La Corte con remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal, dejó sin efecto la sentencia.

La jueza Argibay, en disidencia, declaró improcedente el recurso al considerar que los agravios no suscitaban cuestión federal al no tratarse de ninguno de los supuestos establecidos por el art. 14 de la ley 48.

Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes - Régimen nacional.

b) Método para ejecutar y llevar a cabo la invención – Arbitrariedad de sentencia.

Estándar aplicado por la Corte

- La resolución 34.997/99 del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual y la posterior que la confirmó, son actos administrativos que gozan de presunción de legitimidad la cual debió ser desvirtuada por quien pretende su nulidad; lo que se resume en probar que corrigió las objeciones de los examinadores o que éstas eran infundadas a la luz del régimen nacional de patentes.

- La sentencia que se limitó a asegurar la naturaleza ejecutable, mediante la intervención del experto con conocimientos del método de búsqueda para seleccionar los vegetales con los rasgos deseados controvertido con grado de previsibilidad suficiente a que se refiere el art. 20 de la ley 24.481, no se encuentra debidamente fundada y no puede convalidarse toda vez que, situados en un ámbito de notoria complejidad técnica, una conclusión diversa exigía un esfuerzo de argumentación del cual la sentencia carece.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación.

Suprema Corte:

-I-

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala I), por mayoría, revocó la sentencia de primera instancia (fs. 240/242) e hizo lugar a la demanda, declarando la nulidad de la resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual n° 34.997, del 16 de septiembre de 1999 -ratificada el 21 de octubre del mismo año- que estimó que la actora no salvó las observaciones técnicas formuladas y que, en consecuencia, no cumplimentó los requisitos de patentabilidad. Para así decidir, en suma, juzgó que: a) el debate relativo a si la solicitud comprendía la protección de una semilla o de un aceite de girasol, concluyó durante el trámite administrativo, habiendo subsanado la peticionaria la objeción de los examinadores; b) la capacidad del método de búsqueda para seleccionar los vegetales con los rasgos deseados resulta ejecutable, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la intervención del experto con conocimientos medios en la materia del artículo 20 de la ley n° 24.481, por lo que la objeción administrativa en el punto no es admisible; c) la acción de la técnica humana resulta en el caso decisiva a fin de lograr un producto con nuevas características como el buscado, por lo que es errónea su caracterización como “procedimiento esencialmente biológico”; d) la solicitud de una patente relativa a un aceite de girasol con características determinadas resulta ajena a la ley n° 20.247; y, e) la reivindicación satisface los requisitos de novedad, altura inventiva y actividad industrial del artículo 4 de la ley n° 24.481; y los conceptos utilizados por el INPI para denegar la solicitud no responden a los hechos y antecedentes de la cuestión, por lo que el acto carece de causa en los términos del artículo 7°, inciso b), de la ley n° 19.549 (fs. 288/295).

Contra dicha resolución, la reclamada dedujo recurso extraordinario (fs. 299/321), que fue contestado (fs. 324/336) y concedido con fundamento en el artículo 14, inciso 3°, de la ley n° 48 (fs. 337).

-II-

Aduce la recurrente que la solución de la Sala contradice el derecho federal invocado; en concreto, la preceptiva de los artículos 4, 11, 20, 29 y concordantes de la ley n° 24.481; 6 del decreto n° 260/96; 27, apartado 3). b, del acuerdo ratificado por ley n° 24.425; 31 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; 27 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados; y diversas disposiciones de las leyes n° 20.347; 24.376 y 24.572. En ese marco, recrimina que la inteligencia provista al asunto se desentienda de la intención del legislador, del espíritu de las normas y del contexto general en que se inscribe el planteo; particularmente, en lo que se refiere a la descripción del invento y a su condición de repetible a escala industrial.

Refiere que la Cámara, al pronunciarse en manera positiva sobre la capacidad de ejecución del método de búsqueda de los vegetales, invadió las potestades técnicas exclusivas del organismo demandado, ejercidas anteriormente por éste en forma razonable; extremo

al que se agrega que lo hizo soslayando que el resultado del método descripto es aleatorio e implícitamente subjetivo, lo que contraviene las reglas del artículo 20 de la Ley n° 24.481, al exceder las posibilidades de un especialista con conocimientos medios en la materia, y que el presentado, en rigor, es un proceso de fitomejoramiento, lo que revela que la actora intentó registrar una variedad vegetal, no tutelable en el país por el sistema de patentes de invención.

Dice que la solicitud no caracteriza el aceite de girasol reivindicado; que el procedimiento incluye una etapa de selección de semillas, extraña al contexto legal en debate; que el precepto originario de la ley de patentes que receptaba la protección de estos procesos fue vetado por el Ejecutivo y excluido, definitivamente, por el artículo 6 del decreto n° 260/96; y que el resultado del método selectivo, dada la técnica mutagenética utilizada, dependerá en forma directa de las habilidades, conocimientos técnicos y criterio subjetivo del encargado de la tarea.

Critica, asimismo, la falta de sustento de la conclusión final de la ad quem en orden a la caracterización como arbitrario del acto administrativo y, en especial, del apartamiento -"sin bases serias y elocuentes"- de las conclusiones de los técnicos del Instituto, dejadas de lado en beneficio de las expuestas por un perito oficial, sin formación en la materia; al tiempo que insiste en la intromisión de la alzada en valoraciones técnicas propias del organismo que, al denegar el planteo, cumplió con sus funciones válidamente regladas de policía económica.

Invoca, por último, un supuesto de trascendencia institucional, dado particularmente, el desconocimiento de las competencias específicas del ente requerido a que se alude, así como la afectación de las garantías establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, por no constituir la sentencia objetada una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (v. fs. 299/ 321).

-III-

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, mediante el acta n° 333.029, requirió tutela, en el contexto de la ley n° 24.481, para una "Semilla de girasol que comprende aceite de girasol que tiene un mayor contenido de ácido esteárico" (fs. 19 /78). Dicha presentación fue observada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), quien, en lo que nos ocupa, dijo que: a) parte del contenido de la reivindicación no es protegible por el sistema de patentes; involucrando, en todo caso, la preceptiva sobre derechos de obtentor; b) las cláusulas que caracterizan el método contienen asociado un factor de aleatoriedad que no garantiza la obtención del resultado por la persona experta con conocimientos medios en la materia a la que remite la ley; y, c) el método conlleva un paso de selección comprendido dentro de los procesos esencialmente biológicos, ajenos al sistema de patentes (v. fs. 80). Evacuadas las observaciones por la peticionaria (fs. 83/ 94), el Instituto le requirió, esta vez, una mejor definición del contenido del ácido esteárico que caracterice, al menos, el límite inferior del mismo aguardado en el aceite reivindicado (fs. 96). Contestada la vista una vez más (fs. 97/100), la Autoridad de Aplicación insistió, empero, en sus cuestionamientos, ceñida, sustancialmente, a la falta de satisfacción de lo especificado en la ocasión anterior (fs. 102). Respondido tal señalamiento del Instituto (fs. 103/106), la examinadora responsable reiteró, no obstante, sus críticas a la presentación,

las que refirió, en suma, a la falta de observancia de la mayor parte de lo requerido en los traslados anteriores (fs. 107). Sobre dicha base, se emitió la decisión denegatoria que dio origen, finalmente, a estas actuaciones (v. fs. 120/122), sin advertir, empero, la existencia de una última presentación de la peticionaria replicando las observaciones del Instituto (v. fs. 108/119), la que, ponderada por el organismo (fs. 123/124), condujo, en definitiva, a la ratificación del temperamento expuesto (fs. 125).

El aludido parecer, a su turno, fue, en lo principal, compartido por el juez de grado (fs. 240/243); y abandonado, empero, más tarde, por la alzada mediante el fallo en crisis (fs. 288/295).

-IV-

En primer término procede decir que, entre las críticas del apelante, se introducen un conjunto de observaciones dirigidas a remarcar diversos defectos en la fundamentación de lo decidido. Especialmente, en lo que se refiere a la condición objetiva y repetible del método descripto, el que, a juicio de la recurrente, dada la técnica utilizada, es aleatorio y depende de un conjunto de habilidades y saberes propios del encargado de la tarea; amén de que conlleva un segmento de selección de semillas encuadrable en las leyes sobre derechos de obtentor. Así situado, arguye que se ha desconocido la garantía consagrada en el artículo 18 de la Ley Fundamental, pues la sentencia, sin bases serias y elocuentes, se aparta de las conclusiones de los examinadores del Instituto, sin llegar a constituir, por ende, una derivación jurídica razonable coherente con los hechos probados de la causa.

Los alcances y naturaleza de la crítica vertida y el hecho de que por la misma se cuestionen aspectos de orden fáctico -como son, principalmente, los que se refieren a la índole objetivamente reproducible del método descripto- hacen que ella deba apreciarse, pese a no haber sido invocada en forma expresa por la quejosa, en el marco de la doctrina de V.E. sobre sentencias arbitrarias; a la que debe estarse en primer lugar, con arreglo, entre otros antecedentes, a Fallos: 323:35, pues de existir la citada tacha no habría, en rigor, sentencia propiamente dicha. Por otra parte, si bien el auto que concede la apelación hace hincapié en la cuestión federal estricta, no formula, empero, distingos al tiempo de concederla; criterio que, por otra parte, abona la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio invocada por la quejosa en su presentación extraordinaria (Fallos: 307:493, etc.).

-V-

Cabe recordar, como bien lo puntualiza el voto de la minoría, que la decisión n° 34.977/99 y la posterior que la confirmó, son actos administrativos que, como tales, gozan de presunción de legitimidad (v. art. 12, ley n° 19.549), la cual debió ser desvirtuada por el actor que plantea judicialmente su nulidad; lo que se resume en probar que corrigió las objeciones de los examinadores o que éstas eran infundadas a la luz del régimen nacional de patentes (v. fs. 289).

En lo que se refiere al método, cabe decir que, conforme a la última reivindicación, el procedimiento comprende un segmento en que el técnico debe analizar el universo de semillas modificadas genéticamente y seleccionar las que han adquirido la cualidad deseada (v. fs. 110/15). Dicho tramo, en definitiva, fue objetado por la Autoridad de Aplicación en diversas oportunidades por no repetible (fs. 80, 107 y 123/24) y la propia actora declaró

haber eliminado de él lo que se relaciona con “resultados aleatorios” (v. fs. 13, 83/84, 218, 255 y 327).

Al aludido segmento se refirió, igualmente, el perito oficial al señalar que la actora modificó las reivindicaciones referidas al método (fs. 190/91), no obstante lo cual, como bien lo subraya otra vez el voto en minoría, parece, en rigor, haberse operado un desplazamiento de aquél desde la cláusula 15 de la descripción originaria (fs. 43/44), a otras de la presentación final obrante a fs. 110/115, como por ejemplo, las n° 1, 8 y 9 (v. fs. 289).

Sobre la cuestión se detuvo la accionada al evacuar el traslado del peritaje oficial, apoyada principalmente en las observaciones del ingeniero contralorador (v. fs. 197/201). Insistió allí en que el método de selección de simientes que posibilitaría desarrollar un aceite con alto porcentaje de ácido esteárico es un procedimiento subjetivo y aleatorio, que comporta la prolongada tarea de un técnico fitomejorador, consistente en plantar y sembrar repetidamente hasta obtener una semilla que interese, mecanismo que no satisface la exigencia de réplica inventiva a fin de alcanzar idéntico resultado. Precisó que, luego del tratamiento de mutagénesis química, se adquiere un universo de semillas con materia grasa de diferente composición en ácidos de ese tenor y que, del análisis de cada simiente del conjunto, el fitomejorador selecciona subjetivamente las que son de su interés, según lo que esté buscando. Finalmente, anotó que los métodos de mutagénesis química del material vegetal no son nuevos; y que la mayoría de las semillas tratadas con ellos no resultan por sí aceptables, pues no es posible garantizar la estabilidad de la línea mutante sino hasta después de superadas numerosas de estas selecciones (cfse. fs. 202/ 207).

Las respuestas y correcciones de la actora, a su turno, no se hacen cargo de los cuestionamientos reseñados, los que recién son abordados en la expresión de agravios, oportunidad en que se niega la índole arbitraria del método selectivo (fs. 264 vta.) sin perjuicio de señalar que, “... si bien la obtención del resultado no es sencilla...”, no quiere decir que no se pueda ejecutar; extremo que dependerá de la cantidad de semillas mutageneizadas y de la aptitud del método de búsqueda o screening para seleccionar las plantas con los rasgos deseados (fs. 267). Dicho señalamiento, vale advertirlo, no avanza en suministrar mayores precisiones y certezas a propósito de uno u otro componente del método cuestionado. Frente a lo expuesto, la mayoría de la alzada, sin suministrar razón alguna en aval de su parecer, lacónicamente se limitó a asegurar la naturaleza ejecutable del método de búsqueda controvertido, con grado de previsibilidad suficiente, mediante la intervención del “... experto con conocimientos medios en la materia...” a que se refiere el artículo 20 de la ley n° 24.481. El citado temperamento, en las circunstancias descriptas, no satisface las exigencias de debida fundamentación de las decisiones jurisdiccionales y no puede, en consecuencia, convalidarse, toda vez que, situados en un ámbito de notoria complejidad técnica como el aludido, en el que la autoridad con competencia específica en la materia fundamenta un parecer exactamente opuesto al de la Sala, una conclusión diversa como la defendida exigía un esfuerzo de argumentación del que la sentencia, en este punto, a todas luces carece. Ello es así, máxime cuando el citado parecer tampoco resulta avalado por justificación alguna provista por la peticionaria o el peritaje oficial (fs. 1891/94) y cuando, incluso, fundados reparos al respecto eran expresados por uno de los propios integrantes de la alzada. Repárese que ni siquiera en la contestación de agravios la pretensora suministra esas razones, desde que se limita a referir que la repetibilidad se encuentra

asegurada y a invocar la patente europea equivalente a la solicitud en examen (fs. 334). Lo dicho no implica abrir juicio sobre la solución que, en definitiva, proceda adoptar sobre el fondo del tema, extremo que, por otra parte, como se señaló al dictaminar, entre muchos, en el antecedente registrado en Fallos: 324:4178, es potestad exclusiva de las instancias competentes en esas materias, ajenas a la vía del artículo 14 de la ley n° 48; no obstante que ello sí, en cambio, nos exime de considerar los restantes agravios, a la luz, esencialmente, de las disposiciones de los artículos 20 y 29 de la ley n° 24.481.

-VI-

Por lo expuesto, considero que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y restituir los autos al tribunal de origen para que, por quien proceda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo indicado. Buenos Aires, 11 de mayo de 2004. FELIPE D. OBARRIO.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 3 de mayo de 2005.

Vistos los autos: “Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/ INPI s/ denegatoria de patente”.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los argumentos expuestos en el dictamen del señor Procurador Fiscal que antecede, a cuyos fundamentos y conclusiones se remite por razón de brevedad.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Notifíquese y devuélvanse. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - CARLOS S. FAYT - ANTONIO BOGGIANO - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - ELENA I. HIGHTON de NO-LASCO - RICARDO LUIS LORENZETTI – CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia). DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRO DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

Que los agravios del apelante no suscitan cuestión federal por no tratarse de ninguno de los supuestos establecidos por el art. 14 de la ley 48. Por el contrario remiten a cuestiones de hecho y prueba que, más allá de su acierto o error, han sido tratados por los jueces de la causa y no habilitan la vía elegida.

Por ello, se declara improcedente el recurso extraordinario interpuesto, con costas. Notifíquese y remítase. CARMEN M. ARGIBAY.

Patentes de Invención-Patentes divisionales- Reválida de patentes extranjeras - Acuerdo ADPIC

Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente. 22/08/2002 - Fallos: 325:2047.

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la demanda mediante la cual la firma Nihon Bayer Agrochem K.K. impugnó la resolución administrativa PN 960101329, dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 14/9/1998, con costas de ambas instancias a la actora. La vencida interpuso recurso extraordinario. La Corte declaró admisible el recurso extraordinario deducido por la actora y confirmó la sentencia apelada. El juez Vázquez – por su voto- consideró que la revalidación de patentes es una institución extraña al funcionamiento del régimen internacional de protección de invenciones que adhiere al sistema de independencia de patentes, según el cual, no se hace depender de la primera todas las demás, sino que cada patente tiene su propia vida jurídica con arreglo a la legislación de cada país.

Sostuvo, también, que la revalidación de patentes es una modalidad incompatible no sólo con el funcionamiento del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, sino también con el Convenio de París, que se encuentra en contradicción con el régimen otrora autorizado por la ley 111.

El juez Petracchi –en disidencia parcial- consideró que si la actora presentó su pedido de patente divisional bajo la vigencia de un nuevo régimen legal, sólo podría accederse a su pretensión en tanto se demostrara que en dicho régimen –al igual que en el de la ley 111- se admiten los pedidos de reválida de patentes extranjeras.

El juez Bossert – en disidencia parcial- expuso que siendo la fecha de entrada en vigor de la ley 24.481 el 1º de enero de 1996, si la actora presentó su pedido de patente divisional con posterioridad a la misma, lo hizo bajo la vigencia del nuevo régimen legal que no admitía esa posibilidad.

Algunas cuestiones planteadas

- a) *Patentes – Solicitud divisionales- Reválida de patentes extranjeras.*
- b) *Tratados internacionales- Interpretación de los tratados.*
- c) *Convenio de París- Acuerdo ADPIC.*

Estándar aplicado por la Corte

- Las disposiciones del Convenio de París deben ser integradas con los principios y nor-

mas del Acuerdo ADPIC, y deben ser aplicadas en el contexto global, evitando un criterio hermenéutico que enfrente ambos cuerpos y soslaye la necesaria complementación entre normas y principios.

-El art. 4, inc. G, punto 2, del Convenio de París no puede ser aplicado aisladamente sino en el espíritu del tratado ADPIC, y con la debida ponderación de la circunstancia fáctica relevante, esto es, considerando que la solicitud compleja era una reválida de patente extranjera.

-La revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, incompatible con los principios que los Estados miembros aceptaron al aprobar tal acuerdo, cuyos efectos sobre el orden jurídico argentino se produjeron inmediatamente, es decir, a partir del 1º de enero de 1995.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

-I-

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, revocó el fallo del inferior que: 1) dejó sin efecto una resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -denegatoria de una solicitud de reválida de patente presentada el 8.2.96, como divisional de otra originaria depositada el 15.12.93- y, 2) ordenó al instituto continuar con el trámite de revalidación de la citada divisional (v. fs. 103/105). Para así decidir, adujo que, en razón de lo dispuesto por el ADPIC y las leyes 24.481 y 24.572, el artículo 4º, apartado G, Ítems 1 y 2, del Convenio de París (leyes nº 17.011, 22.195 y 24.425), no puede ser invocado para solicitar la reválida de una patente extranjera, a partir del momento en que los citados dispositivos suprimieron la institución aludida en último término (fs. 161/163).

Contra dicha decisión dedujo recurso extraordinario la actora (v. fs. 166/181), que fue contestado (fs. 185/199) y concedido a fs. 201 (v., además, fs. 216).

-II-

En síntesis, dice la recurrente, que el decisorio desconoce lo establecido por los artículos 4, sección G, ítems 1 y 2, del Convenio de París, 1.1 y .2 del tratado ADPIC y 5 de la ley 111, afectando las garantías de los artículos 17 y 19 de la Ley Fundamental. Cita el artículo 14, inciso 3º, de la ley 48. Hace hincapié en que la solicitud compleja en que se funda la divisional, data del 15.12.93, fecha en que regía la ley 111; y en que el propio ADPIC -por remisión al art. 1, ap. 4, del Convenio de París- reconoce la reválida como “patente de importación”. Critica la distribución de costas y pide que, en su caso, se impongan por su orden (fs. 166/181).

-III-

Sin perjuicio de dejar a salvo la opinión del Ministerio Público Fiscal expuesta en ocasión del dictamen recaído en S.C. U n° 19, L. XXXIV, “Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, del 13.07.99, debe decirse que V.E. sentó criterio en un asunto análogo al presente al resolver, por fallo del 24 de octubre de 2000, el precedente citado.

En esa oportunidad, la mayoría del Alto Cuerpo juzgó que, el momento relevante a fin de fijar el régimen legal aplicable a las solicitudes de reválida, es el de presentación de la respectiva solicitud (cfse. “Unilever...”. Especialmente, cons. 7° a 10). Ello fue así, tras poner de resalto la existencia inequívoca de un asunto federal en los términos del artículo 14 de la ley 48.

El componente novedoso del caso, no obstante, se presenta en razón de que, tratándose de una solicitud de reválida de patente extranjera, divisional de otra anterior compleja o “madre” de fecha 15.12.93, entiende la quejosa -como lo hizo el juez de grado (fs. 103/105)- que por imperio del artículo 4, apartado G, ítems 1 y 2, del Convenio de París, debe tenerse por fecha de la divisional (formalizada, en rigor, el 8.2. 96), la de la solicitud inicial u originaria (15.12.93). (v., respecto de esta última, S.C. N. n° 122, L. XXXVI, “Nihon Bayer Agrochem KK c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s. Denegatoria de patente”, fallo del 19.12.00).

Si esto es así, resulta obvio -más frente al parecer expuesto inicialmente por V.E. en el aludido “Unilever...”, que asistiría razón a la quejosa. Empero, no es esta la opinión de la alzada y, en rigor, tampoco está claro que ella se corresponda, finalmente, con la doctrina del Alto Cuerpo.

Y es que, aun sin ignorar que, en estricto, sólo a V.E. atañe interpretar sus propios pronunciamientos, entiendo, no puede soslayarse el muy particular énfasis puesto de relieve por el Tribunal en ocasión de avanzar en el examen del caso “Unilever...”, traído a colación aquí. En efecto, sostuvo allí que, el ordenamiento jurídico argentino se encuentra transformado por la vigencia -a partir del 1° de enero de 1995- de un tratado internacional que sienta principios -y disposiciones o estándares mínimos- que comportan un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimiento y tecnologías y que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de reválida (v. cons. 12; el subrayado no corresponde al texto original).

Añadió a todo lo anterior que, la noción de novedad relativa subyacente en el instituto de las patentes de reválida y la protección organizada por la ley 111, que distinguía entre patentes independientes y revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección del acuerdo así como de las normas sustantivas del Convenio de París - Acta de Estocolmo de 1967, especialmente artículos 4 y 4 bis, que el Trip’s ordena cumplir (Parte I, Disposiciones generales y principios básicos, art. 2, ap. 1); concluyendo que la reválida de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global de la prioridad en el sistema, que infringe sus principios (cfse. cons. 16; el subrayado no pertenece al original).

En tales condiciones, respecto de una solicitud de reválida formalizada, finalmente, el 8.2.96, entiendo que norma alguna de la ley n° 111, Convenio de París o tratado ADPIC puede ser invocada en auxilio de este planteo, pues lo cierto es que el instituto de la reval-

lidación es el que ha sido abrogado del sistema a partir del 1° de enero de 1995.

Por lo demás, en cuanto al criterio de imposición de costas, no advierto razones para dejar de lado aquí la reiterada jurisprudencia de V.E. en orden a que se trata de una cuestión de naturaleza fáctica y procesal, reservada a los jueces de la causa y ajena, por regla, al recurso extraordinario (Fallos: 303:802, entre muchos más), máxime, cuando la rigidez de la aplicación de la doctrina sobre sentencias arbitrarias es particularmente más intensa respecto de esta materia (v. Fallos: 311:1950, entre varios otros).

-IV-

Por lo dicho, considero que corresponde admitir el recurso y confirmar la sentencia. Buenos Aires, 21 de agosto de 2001. FELIPE DANIEL OBARRIO

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 22 de agosto de 2002.

Vistos los autos: “Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”.

Considerando:

1°) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala III, revocó lo resuelto en la instancia anterior y rechazó la demanda mediante la cual la firma Nihon Bayer Agrochem K.K. impugnó la resolución administrativa PN 960101329, dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 14 de septiembre de 1998, con costas de ambas instancias a la actora. Contra ese pronunciamiento, la vencida interpuso el recurso extraordinario (fs. 166/181), que fue concedido a fs. 201.

2°) Que la actora, empresa con domicilio en Japón, presentó el 8 de febrero de 1996 una solicitud de patente de reválida (acta 335.356), divisional de la solicitud madre compleja presentada el 15 de diciembre de 1993. La solicitud madre (acta 326.909) fue finalmente otorgada, tras resolución judicial (causa 823/99). En opinión de la actora, si el trámite de la solicitud compleja debía regirse por las disposiciones de la ley 111, era evidente su derecho a que la solicitud de patente divisional -cuya fecha debía remontarse al 15 de diciembre de 1993- también fuese regida por el mismo marco legal, conforme a los principios del Convenio de París (art. 4, inc. G, puntos 1 y 2) y a las disposiciones del acuerdo ADPIC (arts. 1.1. y 2).

3°) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues entrañan la interpretación y aplicación de normas de naturaleza federal -Convenio de París, tratado ADPIC y leyes 24.481 y 24.572-, y la decisión del tribunal a quo ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14 inc. 3°, ley 48).

4°) Que la recurrente funda su derecho esencialmente en el art. 4, inc. G, punto 2, del Convenio de París (Acta de Estocolmo de 1967), y en el art. 2.1. del acuerdo ADPIC, que ordena a los estados miembros cumplir esas disposiciones. Según esa norma, el solicitante podrá, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente compleja, conservando la

fecha de la solicitud madre inicial -en el caso, el 15 de diciembre de 1993- como fecha de cada solicitud divisional. Fijado el tiempo crítico a diciembre de 1993, habida cuenta de que regía la ley 111, la cual contemplaba el instituto de la revalidación de patentes, la actora se entiende con derecho a la solicitud divisional presentada por acta 335.356.

5°) Que, sin embargo, las disposiciones del Convenio de París deben ser integradas con los principios y normas del acuerdo ADPIC, y deben ser aplicadas en el contexto global, evitando un criterio hermenéutico que enfrente ambos cuerpos y soslaye la necesaria complementación entre normas y principios. En este orden de ideas, el art. 4, inc. G, punto 2, del Convenio de París no puede ser aplicado aisladamente, sino en el espíritu del tratado ADPIC, y con la debida ponderación de la circunstancia fáctica relevante del caso, esto es, considerando que la solicitud compleja era una reválida de patente extranjera. En consecuencia, la solicitud divisional que se formuló el 8 de febrero de 1996 también participa de la característica esencial de ser una revalidación de patente extranjera.

6°) Que, tal como ha establecido esta Corte en la causa “Unilever” (Fallos: 323:3160), la revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, incompatible con los principios que los estados miembros aceptaron al aprobar tal acuerdo, cuyos efectos sobre el orden jurídico argentino se produjeron inmediatamente, es decir, a partir del 1° de enero de 1995 (considerandos 12 y 16 del precedente “Unilever”, Fallos: 323:3160).

7°) Que, en consecuencia, es infundada la pretensión de la recurrente pues a febrero de 1996 carecía del derecho a solicitar una patente de reválida divisional, tal como se decidió en la resolución denegatoria dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (PN 960101329), impugnada en este litigio.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor, Procurador Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por la actora y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O’CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia parcial)- ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia parcial)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (según su voto).

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Considerando:

1°) Que Nihon Bayer Agrochem K.K. (una empresa domiciliada en Japón) presentó el 8 de febrero de 1996 una solicitud de patente de reválida, referente a compuestos heterocíclicos para combatir insectos dañinos (acta 335.356), que se postuló como divisional de la solicitud madre -compleja- requerida el 15 de diciembre de 1993 mediante acta 326.909 e inscrita posteriormente por efecto de una sentencia judicial.

Que dicha solicitud de patente de reválida fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por resolución administrativa PN 960101329 del 14 de septiembre de 1998.

2°) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala III, revocó lo resuelto en la instancia anterior y rechazó la demanda mediante la cual la firma solicitante impugnó la resolución administrativa indicada, con costas de ambas instancias a su cargo. Contra ese pronunciamiento, la vencida interpuso recurso extraordinario (fs. 166/181), que fue concedido a fs. 201.

3°) Que, en cuanto aquí interesa, sostiene la recurrente que si el trámite de solicitud madre -compleja- se rigió por las disposiciones de la ley 111, lo mismo debe predicarse respecto de la solicitud divisional aunque formalmente se hubiera presentado en momento en que aquélla ya no regía, pues ello es lo que resulta del Convenio de París en cuanto autoriza al solicitante de una patente compleja a dividir la solicitud conservando, como fecha de solicitud parcial, la fecha de la solicitud inicial (art. 4, inc. G, punto 2), esto es, en el sub lite, la del 15 de diciembre de 1993, en que sí estaba en vigor la ley 111. Cita en apoyo de tal solución lo previsto por el art. 2.1. del acuerdo ADPIC, que ordena a los estados miembros cumplir con tal disposición.

4°) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues entrañan la interpretación y aplicación de normas de naturaleza federal -Convenio de París, tratado ADPIC y leyes 24.481 y 24.472-, y la decisión del tribunal a quo ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48).

5°) Que la correcta comprensión del asunto exige no perder de vista que la solicitud madre -compleja- (acta 326.909) fue una reválida de una patente originalmente concedida en el extranjero el 17 de enero de 1986 (fs. 29) y que, en consecuencia, la solicitud divisional presentada el 8 de febrero de 1996 también participa de la característica esencial de ser una revalidación de patente extranjera.

6°) Que tal como lo ha destacado esta Corte, mediante el voto del juez Vázquez, en la causa “Unilever” (Fallos: 323:3160), la revalidación de patentes es una institución extraña al funcionamiento del régimen internacional de protección de invenciones que, valga aclararlo, adhiere al sistema de independencia de patentes, según el cual, no se hace depender de la primera todas las demás, sino que cada patente tiene su propia vida jurídica con arreglo a la legislación de cada país.

Que, en ese sentido, la revalidación de patentes es una modalidad incompatible no sólo con el funcionamiento del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, sino también con el del Convenio de París invocado por la recurrente, cuya contradicción con el régimen otrora autorizado por la ley 111 fue destacada tempranamente por autorizada doctrina (Di Guglielmo, P., Patentes independientes y patentes de reválida, LL t. 142, pág. 247) y también señalada expresamente en el considerando 17 del citado voto redactado para la

causa “Unilever” (conf. en el mismo sentido: Correa, C.M., El régimen de patentes tras la adopción del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, JA t. 2001-I, pág. 429, capítulo IV).

7°) Que, en consecuencia, es infundada la pretensión de la recurrente, pues a febrero de 1996 carecía del derecho a solicitar una patente de reválida divisional, tal como se decidió en la resolución denegatoria dictada por el Instituto de la Propiedad Industrial (PN 960101329), impugnada en este litigio.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por la actora y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. ADOLFO ROBERTO VAZ-QUEZ.

DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

Considerando:

Que adhiero a lo expuesto en los considerandos 1° a 4°, inclusive, del voto de la mayoría, a los que remito en razón de brevedad.

5°) Que en esta causa la actora ha sostenido en forma expresa lo que a continuación se detalla: a) que al momento de presentar su solicitud de reválida de una patente extranjera o “solicitud madre” (15 de diciembre de 1993) regía la ley 111, cuyo régimen admitía esa clase de patentes -fs. 38 vta.-; b) que al tiempo de presentar la solicitud divisional de aquella “solicitud madre” (8 de diciembre de 1996), la ley 111 había sido derogada por la ley 24.481 y que este “...nuevo régimen legal...no prevé en nuestro derecho positivo del instituto de la patente de reválida” -fs. 39; 39 vta. y 42 vta.-; c) por último, que la fecha de presentación de la solicitud de patente ante la autoridad administrativa “...determina el régimen jurídico aplicable” -fs. 39 vta.-. Asimismo, la demandante no se ha opuesto a la aplicación al caso del acuerdo ADPIC, sino que, por el contrario, para fundar su pretensión hizo mención de alguna de sus disposiciones -fs. 44 vta. y 45-.

6°) Que, en rigor de verdad, desde el inicio de las actuaciones la actora se limitó a sostener que le asistía un derecho adquirido amparado por la Constitución Nacional (art. 17) consistente en que sus pedidos de reválida de una patente extranjera -tanto el de la “solicitud madre” como el de la solicitud de patente divisional- sean regidos por el régimen de la ley 111, puesto que esta ley era la vigente al momento de presentación de dicha “solicitud madre” (fs. 176 y 177; ver también fs. 42 vta.; 43 y 157). Fundó su posición, en lo dispuesto por el art. 4, inc. G, puntos 1 y 2 del Convenio de París, que permite dividir una solicitud de patente compleja en cierto número de solicitudes divisionales, conservando cada una de ellas la fecha de presentación de la solicitud inicial -fs. 178 vta.-.

7°) Que, como ha sido señalado en el considerando 5° del voto al que adhiero, la norma del Convenio de París antes citada no puede ser entendida de un modo aislado que implique desconocer disposiciones y principios sustantivos contenidos en otras normas del derecho internacional e interno, sino que debe ser examinada de forma armónica con el contexto del ordenamiento jurídico relativo a la revalidación de patentes extranjeras -en tanto la “solicitud madre” como la divisional son pedidos de revalidación de una patente extranjera- vigente al 8 de febrero de 1996, momento en que, según quedó reconocido en la causa -fs. 39 vta.-, es el que determina el derecho aplicable al caso (ver en este sentido lo expresado en el caso “Unilever” en el considerando 3° de mi voto y en el considerando 9° del voto de la mayoría -Fallos: 323:3160).

8°) Que, en consecuencia, si la actora presentó su pedido de patente divisional bajo la vigencia de un nuevo régimen legal (8 de febrero de 1996), sólo podría accederse a su pretensión en tanto se demostrara -cosa que no ocurrió en la causa- que en dicho régimen -al igual que en el de la ley 111- se admiten los pedidos de reválida de patentes extranjeras. En efecto, no han sido refutados en el recurso extraordinario los argumentos de la cámara en el sentido de que “...por interpretación [del Acuerdo ADPIC]...y de las leyes 24.481 y 24.572, el art. 4, inc. G-1 y G-2 [del Convenio de París] ya no puede ser invocado para presentar solicitudes divisionales de patentes de reválida...”, pues “...la institución de la reválida ha quedado eliminada de nuestro derecho a partir de la sanción de los referidos regímenes jurídicos” (fs. 162). No es apta en este sentido, la sola aseveración que efectúa la apelante acerca de que el acuerdo ADPIC consagra estándares de protección mínima, pero no impide a los estados otorgar mayores derechos “...que pudieran corresponder de acuerdo con la legislación local...” (fs. 179 vta.).

Tampoco han sido rebatidos los fundamentos que dio la autoridad administrativa al denegar el pedido de la actora, consistentes en que el acuerdo ADPIC (al igual que la ley 24.481 y su reglamentación) no admiten la reválida de patentes extranjeras, pues ésta no responde a un “requisito de patentabilidad” ineludible: el de la “novedad absoluta o universal” (fs. 31/34).

Por ello y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Las costas se imponen en el orden causado, en atención a la novedad del asunto y su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT.

Considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 4° inclusive del voto de la mayoría.

5°) Que en esta causa la actora ha sostenido en forma expresa lo que a continuación se

detalla: a) que al momento de presentar su solicitud de reválida de una patente extranjera o “solicitud madre” (15 de diciembre de 1993) regía la ley 111, cuyo régimen admitía esa clase de patentes -fs. 38 vta.-; b) que al tiempo de presentar la solicitud divisional de aquella “solicitud madre” (8 de diciembre de 1996), la ley 111 había sido derogada por la ley 24.481 y que este “...nuevo régimen legal...no prevé en nuestro derecho positivo del instituto de la patente de reválida” -fs. 39; 39 vta. y 42 vta.-; c) por último, que la fecha de presentación de la solicitud de patente ante la autoridad administrativa “...determina el régimen jurídico aplicable” -fs. 39 vta.-. Asimismo, la demandante no se ha opuesto a la aplicación al caso del acuerdo ADPIC, sino que, por el contrario, para fundar su pretensión hizo mención de alguna de sus disposiciones -fs. 44 vta. y 45-.

6°) Que, en rigor de verdad, desde el inicio de las actuaciones la actora se limitó a sostener que le asistía un derecho adquirido amparado por la Constitución Nacional (art. 17) consistente en que sus pedidos de reválida de una patente extranjera -tanto el de la “solicitud madre” como el de la solicitud de patente divisional- sean regidos por el régimen de la ley 111, puesto que esta ley era la vigente al momento de presentación de dicha “solicitud madre” (fs. 176 y 177; ver también fs. 42 vta.; 43 y 157). Fundó su posición, en lo dispuesto por el art. 4, inc. G, puntos 1 y 2 del Convenio de París, que permite dividir una solicitud de patente compleja en cierto número de solicitudes divisionales, conservando cada una de ellas la fecha de presentación de la solicitud inicial -fs. 178 vta.-.

7°) Que como lo he señalado en los considerandos 11, 12 y 13 de mi disidencia en la causa “Unilever” (Fallos: 323:3160), la fecha de entrada en vigor de la ley 24.481 es el 1° de enero de 1996, de manera tal que si la actora presentó su pedido de patente divisional el 8 de febrero de 1996, lo hizo bajo la vigencia del nuevo régimen legal que no admitía esta posibilidad.

Por ello y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Costas en el orden causado en atención a la novedad del asunto y su dificultad jurídica (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. GUSTAVO A. BOSSERT.

Patentes de Invención - Acuerdo ADPIC- Propiedad Intelectual- Medicamentos

Pfizer Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente - 21/05/2002 – Fallos: 325:1056.

Antecedentes

La Cámara revocó a decisión de primera instancia e hizo lugar a la demanda, declarando

la nulidad de la resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que denegó la solicitud de patente divisional P 97 01 04975 para compuestos antibacterianos y composiciones antibacterianas que los comprenden. Contra dicho pronunciamiento la demandada dedujo recurso extraordinario.

La Corte revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda (art. 16 –segunda parte- ley 48).

El juez Petracchi y el juez Boggiano -en sus respectivos votos- revocaron la sentencia recurrida y rechazaron la demanda.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Patentes de Invención- Solicitudes divisionales.*

b) *Tratados internacionales- Interpretación de los tratados- Acuerdo ADPIC.*

c) *Medicamentos- Productos farmacéuticos y productos químicos.*

Estándar aplicado por la Corte

- Un tratado internacional ratificado por nuestro país tiene, en las condiciones de vigencia, jerarquía superior a las leyes (art. 75, inc. 22, Constitución Nacional).

-Teniendo en cuenta que las negociaciones tuvieron lugar con posterioridad a la vigencia de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (aprobada en la República Argentina por ley 19.865), todas las disposiciones de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio deben interpretarse de buena fe conforme: I) al sentido corriente de sus términos; II) a su contexto; y III) a su objeto y fin (párrafo 1 del art. 31 de dicha Convención).

-El Acuerdo ADPIC fue concebido como un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la parte I relativa a “disposiciones generales y principios básicos”, particularmente los arts. 7° y 8° de dicho Acuerdo, donde se establecen líneas de equilibrio entre la protección de los derechos de los titulares de las patentes y los de otros sectores de importancia vital para el desarrollo económico social y tecnológico de los países miembros.

-El Acuerdo ADPIC parte de reconocer que existen diferentes grados de desarrollo entre los países signatarios y que la aceptación de su texto es inescindible de las disposiciones transitorias. De esta transición, sólo están excluidos los principios que inspiran el sistema general del acuerdo y ciertas obligaciones que los Estados decidieron asumir de manera inmediata, tal es el caso del art. 70, ap. 8, párrafos a y b.

-El Acuerdo ADPIC diferencia la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, de la fecha de aplicación del acuerdo

para el miembro de que se trata, que depende del transcurso de los plazos de transición.

-De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 65.1 y 65.2, la República Argentina ha tenido, como regla general, el derecho de aplazar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC hasta el 1° de enero de 2000, y ha podido ejercer esa facultad en forma explícita, o incluso implícitamente, mediante el dictado o la conservación de normas de sentido contrario a las normas del tratado siempre que no disminuyese el grado de compatibilidad de la legislación de fuente interna respecto del tratado, conforme a lo dispuesto en el art. 65.5 conocido como cláusula de “no degradación”.

-Lo establecido por el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC que entraña, entre otras modificaciones, la posibilidad de solicitar la división de una patente compleja en solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una y con el beneficio del derecho de prioridad, si correspondiere, la fecha de la solicitud inicial, figura en el art. 4°, párrafo G, del Convenio de París, vigente en nuestro país que, por lo demás, el tratado ADPIC manda expresamente cumplir (art. 2.1).

-Según los términos del art. 70.7 del Acuerdo ADPIC, el nivel uniforme que impone el tratado sólo se refiere a modificación de solicitudes pendientes en la fecha de aplicación del acuerdo para el miembro de que se trate, es decir, pendientes al vencimiento del plazo de transición que corresponda.

-En el supuesto de materia no protegida anteriormente, y que debe recibir protección conforme a los criterios del Acuerdo ADPIC, deben respetarse tanto las exigencias propias de las solicitudes divisionales (Convenio de París, art. 4, párrafos G y H), como los límites temporales adoptados por el país miembro, por ello: ni la materia debe haber pasado al dominio público, ni el solicitante puede agregar un objeto que no esté comprendido o que no sea accesorio del objeto principal definido en la solicitud inicial, y, además, la solicitud debe hallarse pendiente, en el caso de la República Argentina, al 1° de enero de 2000.

-Como resulta del art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC no puede ser comprendido aisladamente, sino en el contexto de las obligaciones internacionales asumidas y conforme a la intención de dar oportunidad a los Estados para adecuar sus legislaciones nacionales con la mínima conmoción interior.

-La interpretación que se atribuya al art. 70.7 del Acuerdo ADPIC, que es una norma general que juega respecto de todos los ámbitos de la tecnología, no puede llegar a anular lo dispuesto en el art. 70, párrafo 8, que es una norma esencial para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y productos químicos, y que refleja un punto crítico en la negociación de los intereses en pugna.

-Según el Acuerdo ADPIC, cabe distinguir las siguientes exigencias, que debían ser respetadas por nuestra legislación nacional: a) el Estado miembro está obligado a recibir soli-

citudes de patentes de productos farmacéuticos desde el 1° de enero de 1995, admitiendo, si correspondiere y se reclama, la prioridad del Convenio de París (art. 70.8, párrafos a y b); b) el Estado miembro debe aplicar a esas solicitudes los criterios de patentabilidad del acuerdo desde “la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate” (art. 70.8, párrafo b); y c) respecto de las solicitudes que se hallen pendientes a la fecha de aplicación del acuerdo para el miembro, se debe permitir su modificación a fin de que el titular acceda a la mayor protección que el acuerdo contempla (art. 70.7 del ADPIC).

-La ley correctiva 24.572 acortó, en casi tres años, el período de transición previsto en el art. 104 de la ley 24.481, y acortó a un año el plazo del inc. a) del actual art. 102 de la ley de patentes, reconociendo la prioridad de una primera solicitud presentada en el extranjero sobre materia no patentable según la ley 111, en tanto esa primera solicitud hubiese sido presentada dentro del año anterior a la sanción de la ley argentina.

-En tanto el Acuerdo ADPIC permitía a un país miembro en desarrollo aplazar la aplicación de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnología no protegidos en su territorio, hasta diez años a contar del 1° de enero de 1995 (arts. 65.4, 65.1 y 65.2 del tratado), bien podía el legislador argentino fijar un período de transición que finalizara a los cinco años contados desde la fecha de publicación de la ley correctiva 24.572 en el Boletín Oficial, esto es, al 23 de octubre de 2000.

-Corresponde revocar la sentencia que –por entender que prohíbe lo que el tratado internacional expresamente autoriza– declaró la inconstitucionalidad del art. 100 de la reglamentación de la ley 24.481, aprobada por decreto 260/96, pues ello no resulta de una sistemática interpretación del acuerdo, en tanto la regla contenida en el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC se refiere a todo el campo de la tecnología y debe armonizarse con los límites temporales establecidos por los países miembros.

-Corresponde revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 100 del reglamento de la ley de patentes –decreto 260/96–, en tanto dicha norma guarda coherencia con los arts. 100, 101 y 102 de la ley y con lo dispuesto en el marco general dado por los arts. 70.7 y 70.8, aps. a y b, del Acuerdo ADPIC.

-La reivindicación de prioridad de una solicitud compleja del 15 de septiembre de 1986, invocando una prioridad del Convenio de París al 18 de septiembre de 1985, no satisfacía las condiciones del art. 70.8 del Acuerdo ADPIC, ni del art. 100 del reglamento de la ley argentina (decreto 260/96), razón por la cual el INPI no estaba obligado a mantener la solicitud de mayor protección en situación de “pendiente” hasta “la fecha de aplicación del Acuerdo” para la República Argentina en lo relativo al campo de productos farmacéuticos y podía denegar lo peticionado.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

-I-

La Sala 1ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la decisión de grado (fs. 220/222) e hizo lugar a la demanda, declarando la nulidad de la resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que denegó la solicitud de patente divisional P 97 01 04975 para compuestos antibacterianos y composiciones antibacterianas que los comprenden.

Para así decidir se sustentó, esencialmente, en la preceptiva de los arts. 65.1, 2 y 4, 70.1 y 7 del tratado aprobado por ley 24.245 y 100 de la ley 24.481, con apoyo en los cuales estimó que la reclamante presentó una solicitud de modificación de patente autorizada por el convenio ADPIC -si bien con anterioridad al plazo establecido en la norma aplicable- concluyendo por ello que, aunque prematura, la petición se ajustó a derecho y fue denegada definitivamente con amparo en un precepto, el del art. 100 del decreto 260/96, inválido, por oponerse a la norma del art. 70.7 del convenio ADPIC (fs. 255/260).

Contra dicho pronunciamiento la demandada dedujo recurso extraordinario (confr. fs. 268/280), el que fue contestado por la contraria (v. fs. 283/288) y concedido a fs. 290.

-II-

En mi opinión, los agravios suscitan cuestión federal estricta pues se debate la interpretación de un tratado internacional y de normas -ley 24.481, decreto 260/96, etc.- de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ellas, declarándose, incluso, la inconstitucionalidad de un precepto del último dispositivo mencionado. En este contexto, cabe recordar la doctrina que sostiene que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas del carácter señalado, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de la alzada ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (v. Fallos: 316:631, entre muchos más); extremo que se encarece por debatirse -reitero- en el caso la inteligencia del ADPIC, en tanto que la influencia que su inserción representa para el derecho de patentes argentino -tiene dicho V.E.- no puede depender del criterio de las partes y de sus iniciativas respecto del debate (U.19.XXXIV. “Unilever N.V. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, sentencia del 24 de octubre de 2000, considerando 14).

-III-

Advierto que cabe situar la discrepancia de la recurrente en torno, esencialmente, al concepto de “materia nueva”, en el marco de la normativa sobre patentes industriales, como -a mi modo de ver- adecuadamente lo señala el último vocal opinante (v. fs. 258 vta).

Así, en la tesis de la cámara, los compuestos farmacéuticos reivindicados -por tratarse de la solicitud divisional de otra anterior compleja, pendiente de aprobación al entrar en vigor el ADPIC- constituyen “materia vieja” susceptible de una mayor protección comprensiva del “producto”; mientras que en la del INPI, por tratarse los productos farmacéuticos de objetos de patentamiento prohibido al tiempo de formali-

zarse la solicitud madre, constituyen “materia nueva”, excluida, por ende, de la protección de la primera parte del art. 70.7 del ADPIC y alcanzada por las normas de su disposición final y por las de los arts. 100 de la ley 24.481 y 100 de su decreto reglamentario 260/96. A juicio de la presentante, entonces, en lo que aquí interesa, sólo los derechos de propiedad intelectual ya solicitados y de patentamiento no prohibido al tiempo de formularse la petición originaria, podrían, llegado el caso, configurar materia susceptible de una modificación reivindicatoria en los términos del citado art. 70.7 -10 parte- del ADPIC.

No se debate, en cambio, que con fecha 15 de septiembre de 1986, la actora solicitó una patente argentina, con prioridad sustentada en una solicitud estadounidense del 18 de septiembre de 1985, en base a la cual petitionó, más tarde (el 28 de octubre de 1997), una patente “divisional” de la primera relativa a compuestos antibacterianos y composiciones antibacterianas que los comprenden.

Tampoco que al tiempo de la prioridad como al de la primera solicitud, el patentamiento de los productos farmacéuticos se hallaba prohibido en razón de lo dispuesto por el art. 4º de la ley 111; y que la reivindicación de septiembre de 1986 podía entenderse comprensiva tanto del procedimiento como del producto descrito en la petición.

Por otro lado, quedó igualmente puesto de manifiesto que el peticionante “...no pretende que se conceda su solicitud antes del vencimiento de los 5 años...” a que se refieren el art. 100 de la ley 24.481 y los preceptos concordantes (v. fs. 237 vta.).

-IV-

V.E., recientemente, al fallar la causa “Unilever...” ya citada, puntualizó que el ordenamiento jurídico argentino se halla transformado por la vigencia -a partir del 1º de enero de 1995- de un tratado internacional que sienta principios y normas o estándares mínimos que comportan un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías (v. considerando 12 del voto de la mayoría).

Añadió a lo anterior que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes y que sus principios integran en forma inmediata el orden jurídico argentino, puntualizando que la interpretación de buena fe de esa consecuencia lleva a descartar el amparo del ordenamiento hacia toda solución que comporte una frustración de los objetivos del tratado o comprometa el cumplimiento futuro de las obligaciones que de él resultan (v. considerando 14).

Resaltó, finalmente, tras invocar la normativa de los arts. 1, 65 y 72 del ADPIC, que el mismo incluye cláusulas de plazos automáticos de transición a favor de distintas categorías de países, que no requieren reserva internacional alguna puesto que el tratado no admite reservas, lo que significa -precisó- que la voluntad de los estados ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas; en otros términos, que los estados miembros expresaron su voluntad de que el acuerdo no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transición, con excepción de ciertas obligaciones internacionales que asumieron en forma inmediata, como, por ejemplo, la del art. 65.5 (v. considerando 15 y D.361. XXXIV “Dr. Karl Thomae Gesellschaft mit beschränkter Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente”, fallo del 13 de febrero de 2001, cons. 7º). En ese contexto situó la cuestión relativa a la patentabilidad de los productos

farmacéuticos, los que recibieron en el tratado -aseveró- una regulación específica a fin de mitigar el impacto que los nuevos estándares pudiesen tener en las legislaciones nacionales (“Unilever...” considerando 16).

-V-

En lo que nos atañe, entonces, debe decirse que el art. 100 de la ley 24.481, en el marco de las previsiones de los ítems 1, 2 y 4 del art. 65 del ADPIC, establece que “No serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) años de publicada la presente ley en el Boletín Oficial”, añadiendo luego que “...Hasta esa fecha no tendrán vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de productos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad del mismo”(Repárese en que la ley 24.481 fue publicada en el Boletín Oficial el 20 de septiembre de 1995 y que la 24.572, modificatoria en el punto de la anterior, fue publicada en el mismo medio el 23 de octubre de 1995).

En consonancia con el art. 70.8 del ADPIC se previó, no obstante, la aceptación del depósito de solicitudes sobre productos farmacéuticos durante el plazo de transición, pero para ser otorgadas, de satisfacerse los requisitos respectivos, una vez vencido aquél, en expresión del sistema conocido por los autores como “mail box o black box” (art. 101, ley 24.481). Se previó, también, la posibilidad de que se presenten solicitudes de patentes formalizadas en el extranjero antes de la sanción de la ley 24.481, cuyas materias no fueran patentables conforme a la ley 111 pero sí conforme a la nueva norma, fijándose, entre otras condiciones, que la primera solicitud se haya hecho efectiva dentro del año anterior a la sanción de la ley en vigor (v. art. 102). El decreto 260/96, por su parte, al reglamentar el art. 100 de la ley 24.481, dispuso sobre la admisibilidad de solicitudes sobre productos farmacéuticos anteriores a la ley -antes, en rigor, que sobre el plazo de transición a que se refiere el artículo que se dirige a reglamentar- prohibiendo la aceptación de aquéllas cuyos primeros reclamos en el país o en el exterior hubieran sido presentados con anterioridad al 1° de enero de 1995, salvo las hipótesis en que los solicitantes reivindicaran la prioridad del Convenio de París con posterioridad a esa fecha. Estableció, luego, que en ningún caso las que sirvan de base para el inicio del trámite en Argentina serán anteriores al 1° de enero de 1994, y que se seguirán los mismos criterios en los casos de conversión o modificación de solicitudes de patentes de procedimientos a patentes de productos farmacéuticos (v. art. 100, decreto 260/96).

El último dispositivo adquiere aquí singular relevancia pues, finalmente, con base en el mismo fue que -tras invocar el art. 100 de la ley 24.481- el INPI denegó el pedido de la actora (confr. fs. 199/200). El precepto se vincula ciertamente con lo relativo a la fórmula conocida como “pipeline”, ítem objeto de fuerte controversia en el parlamento argentino al tiempo de debatirse la ley 24.481 y que podría resumirse en el propósito de consagrar una protección extendida, en ciertos supuestos, a patentes sobre productos farmacéuticos solicitados u otorgados en otros países antes de entrar en vigor la nueva ley (sobre el tema: “Antecedentes parlamentarios” L.L. Año 1996-B, párrafos 53, 154, 193/200, 275/276, 310, 371, 404, 502 del debate parlamentario de la ley 24.481 y su insistencia). Dicho propósito, acogido ampliamente en el proyecto del Ejecutivo (v. su art. 101), fue luego, como se vio, limitado en el texto de la ley al año anterior a su sanción (art. 102, inc. a,

ley 24.481), precepto luego reglamentado por el art. 100 del decreto 260/96, conforme se refirió.

Sin embargo, adviértase aquí -aclarado que el demandante no pretende que se le conceda su solicitud antes de transcurrido el término previsto en el art. 100 de la ley 24.481- que el actor no situó su pretensión en el marco de los arts. 101 o 102 de aquella ley -relacionados mayormente, como se resaltó, con el art. 70.8 del ADPIC- sino en el del art. 70.7 de ese tratado internacional, puesto que defiende que se trata de la modificación de una solicitud pendiente a la fecha de aplicación del acuerdo en la Argentina, extremo que -a su ver- habilitaría el reclamo de una mayor protección de la materia contenida en la petición y no protegida o protegida más débilmente en el país con anterioridad a la aprobación del ADPIC.

Es en este punto y dejando de lado el carácter prematuro que pudo revestir el asunto situado sólo en el marco del art. 100 de la ley 24.481 y de las disposiciones internacionales concordantes, puesto que la accionada, al invocar la previsión del art. 100 del decreto reglamentario 260/96, ha denegado, finalmente, en forma lisa y llana la pretensión, recupera relevancia la discusión sobre el carácter “viejo” o “nuevo” de la materia reivindicada en la patente divisional de la pretensora, a la que se aludió supra y se abunda en lo que sigue.

Ello es así, por cuanto, si bien no parece haber dudas sobre la oposición legislativa y reglamentaria a una apertura -en el punto- amplia del registro de patentes -como, reitero, en consonancia con el precepto del art. 70.8, inc. b in fine, del ADPIC, preveía el art. 101 del Proyecto del Poder Ejecutivo- lo cierto es que, según se interprete el texto del art. 70.7 del ADPIC -norma jerárquicamente superior a las anteriores, con arreglo a la disposición del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional- asistirá o no razón a la pretensora. No es ocioso resaltar que el decreto 590/95, derogado por el 290/96, reglamentaba este asunto en modo expreso, al establecer su art. 74 que, en estos casos, la autoridad de aplicación admitirá “...su modificación para reivindicar la protección mayor acordada en las disposiciones del Trip’s- Gatt, de conformidad con lo dispuesto en su art. 70.7, sin que tales modificaciones amplíen el alcance de la materia reivindicada...”. Ello es así, sin perjuicio de lo observado por V.E. sobre el mencionado dispositivo en el párrafo 2° del considerando 15 del precedente “Dr. Karl...”, ya citado.

Precisado lo anterior, es dable constatar que asiste razón al vocal que señala que el ADPIC se refiere a “materia” en numerosas disposiciones y que no parece hacerlo siempre con igual significado (fs. 258 vta.). En efecto, alude a “materia patentable” en el art. 27; a “materia de la patente” en el art. 28.1, incs. a y b; a “materia de una patente” en el art. 31; a “materia protegida” en los arts. 44.1 y 70.4; a “materia del acuerdo” en el art. 63.1; a “materia existente” en el art. 70.2; a “materia que [...] haya pasado al dominio público” en el art. 70.3; a “materia nueva” en el art. 70.7; etc.

Como se anticipó, la accionada defiende que el art. 70.7 ha de entenderse limitado a los derechos de propiedad intelectual ya solicitados antes de entrar en vigor el ADPIC para el país de que se trate y de patentamiento no prohibido en él a esa fecha. No coincido, empero, con esa tesitura, desde que, excluir de la eventual modificación reivindicatoria aquello cuyo patentamiento no era admitido con anterioridad -entiéndase por tal, una rama de la tecnología, productos de algunos de sus sectores o cierta clase o tipo de inversiones (v. art. 27 del tratado)- comporta virtualmente vaciar de contenido el precepto, de modo tal que

sus seis palabras finales invaliden el resto de su contenido (confr. fs. 256).

Considero, en cambio, que es el art. 28.1, incs. a y b, del tratado ADPIC uno de los que en mayor medida puede auxiliarnos para interpretar adecuadamente esta expresión. Se utiliza allí la voz “materia” como sinónimo de “objeto” de la patente, al referirse a los alcances de la protección en los casos en que se proyecta sobre un procedimiento o un producto; lo que, por otro lado, resulta igualmente evidente de estarse al dispositivo del art. 34.1, el que emplea, a su turno, la locución “objeto” con similar alcance que “materia” en la hipótesis del art. 28.1, inc. b, del ADPIC. En ese mismo orden, procede se señale que, si el propio legislador internacional se creyó en la necesidad de excluir de la posible modificación de solicitud prevista en el art. 70.7 del tratado a la “materia nueva”, fue así porque entendió que aquélla puede alcanzar a materia antes no protegida o protegida más débilmente, en tanto hubiere sido reivindicada en la petición originaria.

Adviértase que una posibilidad similar admite de manera nítida el convenio en la hipótesis del art. 70.8, inc. b in fine, relativa precisamente a productos de índole farmacéutica o química para la agricultura, oportunidad en que se acepta que los criterios de patentabilidad establecidos en el acuerdo se apliquen a solicitudes depositadas en las condiciones del art. 70.8, aun cuando reivindiquen una prioridad anterior a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC (1° de enero de 1995).

En consecuencia, como se trata aquí de una patente del tipo “divisional” que reconoce como origen una solicitud anterior, se requiere, para que pueda mantenerse la prioridad, que la modificación no incluya materia nueva entendida como un componente no contemplado en la primera solicitud, puesto que, de no ser así, se trataría de una reivindicación diferente para la que no se podría pretender la prioridad reconocida para la materia originaria.

Luego, cuando nos hallamos en presencia de una materia ya existente pero bajo una distinta protección -en el caso, como procedimiento- el hecho de que se pretenda “reivindicarla protección mayor” como producto no la convierte en nueva pues la materia ya existía y, por lo tanto, no resulta alcanzada por la prohibición del tramo final del art. 70.7 del ADPIC.

No obsta a lo dicho la norma del art. 70.1 del ADPIC, en cuanto establece que el tratado “...no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del acuerdo para el miembro de que se trate...”. En primer término -por cierto, de compartirse la muy controversial tesitura de que la previsión atañe también a actos como el examinado- corresponde se diga que tal concusión es abonada por las propias disposiciones del acuerdo el que, como se señaló, admite claramente la posibilidad aquí analizada en la hipótesis del art. 70.8, inc. b in fine; extremo que vienen a corroborar los arts. 102 de la Ley de Patentes y 100 del decreto 260/96, desde que, si bien con limitaciones -entre otras- temporales, ambos preceptos reconocen la posibilidad de abrir el registro a pedidos anteriores a la fecha de entrada en vigor del acuerdo. Y en segundo lugar, dado que la posibilidad de modificar una solicitud pendiente para reivindicar una protección mayor aparece prevista en el propio tratado, es obvio que la misma no puede entenderse proscripta por otra de las disposiciones del convenio internacional que viene a consagrarla.

A mérito de lo expuesto, considero que corresponde declarar procedente el recurso y confirmar la sentencia. Buenos Aires, 15 de marzo de 2001. FELIPE DANIEL OBARRIO.

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 21 de mayo de 2002.

Vistos los autos: “Pfizer Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”.

Considerando:

1°) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala 1, revocó lo resuelto en la instancia anterior y estimó que la resolución denegatoria P 97 01 04975, dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 1998, cuya nulidad se debatió en el litigio, era ilegítima pues se sustentaba en el art. 100 del reglamento de la ley 24.481 (anexo II del decreto 260/96), norma inconstitucional por transgredir el art. 70, párrafo 7, del Acuerdo ADPIC, de superior jerarquía normativa. Contra ese pronunciamiento, el instituto demandado interpuso el recurso extraordinario federal, que fue concedido a fs. 290.

2°) Que la actora solicitó el 15 de septiembre de 1986 una patente argentina (acta 305.233), invocando una prioridad al 18 de septiembre de 1985 de la patente norteamericana n° 777.471. Posteriormente, el 28 de octubre de 1997, petitionó una patente divisional de la primera, relativa a “compuestos antibacterianos y composiciones antibacterianas” (fs. 26). Tal como señala el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, no se discute en autos que tanto al tiempo de la prioridad como al de la primera solicitud, el patentamiento de productos farmacéuticos se hallaba prohibido en razón de lo dispuesto en el art. 4 de la ley 111, y que la reivindicación contenida en el acta 305.233 de septiembre de 1986 podía considerarse comprensiva tanto del procedimiento como del producto (fs. 297). A fs. 199/200 consta la disposición del 18 de agosto de 1998 de la Administración Nacional de Patentes, que fundamenta la denegación de la solicitud en los términos del art. 100 de la ley 24.481 y 100 del reglamento (decreto 260/96, anexo II).

3°) Que el tribunal a quo, tras establecer la jerarquía normativa de las normas federales comprometidas en la solución de la presente causa, estimó que la modificación de una patente original compleja en distintas patentes divisionales, manteniendo la fecha de prioridad de la presentación original, fue un supuesto especialmente contemplado en el art. 70, párrafo 7, del acuerdo ADPIC, razón por la cual no podía ser desvirtuado por normas de fuente interna y jerarquía inferior. Desestimó la interpretación del INPI en el sentido de que tal modificación comportaba incluir en la protección una “materia nueva”, y ello con fundamento en que el objeto de la patente -si bien a efectos de una distinta protección- aparecía en la solicitud original. Asimismo, la cámara afirmó, que el art. 100 de la ley era compatible con las disposiciones del acuerdo internacional, en tanto que el art. 100 de la reglamentación era claramente inconstitucional, pues agregaba una limitación temporal que significaba prohibir aquello que el tratado expresamente permitía. En conclusión y

por mayoría, hizo lugar a la demanda y declaró la nulidad de la resolución denegatoria de la solicitud de patente divisional, con costas en el orden causado en ambas instancias.

4°) Que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial reclamó la apertura del recurso federal con argumentos que pueden resumirse así: a) el ADPIC debe ser interpretado de manera sistemática y la cámara, por el contrario, ha aislado el supuesto regulado en el art. 70.7 del tratado, respecto de los plazos de transición contemplados en el art. 65, como así también de la cláusula conocida como “black box” (art. 70.8); b) las nuevas normas que en la legislación interna amplían la materia patentable no anulan la aplicación de los períodos de transición relativos a la entrada en vigor del acuerdo para el miembro de que se trate; c) la protección de productos farmacéuticos constituye “materia nueva” a los fines de la eventual adquisición de los derechos exclusivos que brinda la patente, pues es la materia que no pudo recibir protección al tiempo de la presentación de la solicitud original; d) la interpretación global del acuerdo y de las normas de fuente interna, conduce a la compatibilidad entre los arts. 100 y 101 de la ley 24.481 y el art. 100 del decreto reglamentario, respecto de las exigencias del ADPIC.

5°) Que el recurso es formalmente admisible pues se debate la interpretación de un tratado internacional y de normas de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3, ley 48). Cabe recordar que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas de carácter federal, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de la alzada ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (doctrina de Fallos: 307:1457; 308:647; 316:631 y muchos otros).

6°) Que es conocida la doctrina del Tribunal en el sentido de que un tratado internacional ratificado por nuestro país tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes (Fallos: 315:1492, considerandos 17 y 19; 317:1282, considerandos 8° y 9°; art. 75, inc. 22, Constitución Nacional). En el sub examine, la cuestión litigiosa requiere interpretar por primera vez en esta instancia el alcance de la obligación que los estados miembros de la OMC han asumido en los párrafos 7 y 8 del art. 70 del acuerdo ADPIC. En otros términos, debe precisarse el límite que ese compromiso asumido internacionalmente comporta para el legislador argentino y efectuar el juicio de compatibilidad entre la regulación nacional y normas de jerarquía superior. Ahora bien, cabe recordar que la negociación del Acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio tuvo lugar con posterioridad a la vigencia en el plano internacional de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y son las pautas de esta última convención, específicamente, sus arts. 31 y 32, las que corresponde aplicar como principios de interpretación de los acuerdos de la OMC y sus anexos (conf. Seroin Isabelle, “L’application des règles d’interprétation de la Convention de Vienne sur le droit des traités dans le cadre de L’ALE, de L’ALENA, du GATT et de L’OMC”, Revue Juridique Thémis, vol. 34, n° 1, año 2000, págs. 227/272, esp. 276). Ello significa que todas las disposiciones de los acuerdos abarcados deben interpretarse de buena fe conforme: i) al sentido corriente de sus términos; ii) a su contexto; y iii) a su objeto y fin (párrafo 1 del art.

31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada en la República Argentina por ley 19.865).

7°) Que, en este orden de ideas, no puede soslayarse que el acuerdo fue concebido como un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la parte relativa a “disposiciones generales y principios básicos”, particularmente los arts. 7° y 8° del Acuerdo ADPIC, donde se establecen líneas de equilibrio entre la protección de los derechos de los titulares de las patentes y los de otros sectores de importancia vital para el desarrollo económico social y tecnológico de los países miembros (causa “UnileverNV”, considerando 12 -Fallos: 323:3160-). El acuerdo parte de reconocer que existen diferentes grados de desarrollo entre los países signatarios y que la aceptación de su texto es inescindible de las disposiciones transitorias. De esta transición, sólo están excluidos los principios que inspiran el sistema general del acuerdo y ciertas obligaciones que los estados decidieron asumir de manera inmediata (causa “Dr. Karl Thomae Gesellschaft”, considerando 7° y su cita -Fallos: 324:204-). Tal es el caso, en lo que interesa en la presente causa, del art. 70, ap. 8, párrafos a y b.

8°) Que en atención a que el primer criterio de interpretación es el textual, debe recordarse que el Acuerdo ADPIC diferencia la “fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC” -por ejemplo, arts. 65.1; 70.8 primer párrafo; 70.8 párrafo a- que es el 1° de enero de 1995, de la “fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se trate” -por ejemplo, arts. 70.1; 70.7; 70.8, párrafo b-, que depende del transcurso de los plazos de transición. Claramente afirma el art. 70.1: “El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate”.

Por el juego de los arts. 65.1 y 65.2, la República Argentina ha tenido, como regla general, el derecho de aplazar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC hasta el 1° de enero de 2000 (Fallos: 324:204, citado precedentemente, considerandos 10 y 13), y ha podido ejercer esa facultad en forma explícita, o incluso implícitamente, mediante el dictado o la conservación de normas de sentido contrario a las normas del tratado, siempre que no disminuyese el grado de compatibilidad de la legislación de fuente interna respecto del tratado, conforme a lo dispuesto en el art. 65.5, conocido como cláusula de “no degradación”.

9°) Que el tema debatido en el sub examine entraña la interpretación del art. 70, párrafo 7, del Acuerdo ADPIC, que dice lo siguiente: “7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva” (el énfasis no está en el texto). Esta posibilidad, que entraña, entre otras modificaciones, la de solicitar la división de una patente compleja en solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una y con el beneficio del derecho de prioridad, si correspondiere, la

fecha de la solicitud inicial, figura en el art. 4º, párrafo G, del Convenio de París, vigente en nuestro país que, por lo demás, el tratado ADPIC manda expresamente cumplir (art. 2.1). Ahora bien: según los términos del artículo que se ha transcripto, el nivel uniforme que impone el tratado sólo se refiere a modificación de solicitudes pendientes en la fecha de aplicación del acuerdo para el miembro de que se trate, es decir, pendientes al vencimiento del plazo de transición que corresponda.

10) Que el concepto de “materia nueva” que aparece en el art. 70, párrafo 7, in fine, del Acuerdo ADPIC, debe interpretarse en el contexto de la regla en la cual la expresión está inserta, es decir, como parte integrante de una norma concerniente a la modificación de una solicitud pendiente a fin de reivindicar una mayor protección. Si bien esta “mayor protección” puede versar sobre el plazo de protección o sobre el contenido del derecho a ser concedido, también puede consistir, en los países que excluían de la protección a ciertos sectores de la tecnología, en reclamar protección respecto de materia no protegida anteriormente y que debe recibir protección conforme a los criterios del Acuerdo ADPIC. Sin embargo, en este particular supuesto, deben respetarse tanto las exigencias propias de las solicitudes divisionales, a fin de que el titular pueda beneficiarse con la fecha de la solicitud original (Convenio de París, art. 4, párrafos G y H), como los límites temporales que el país miembro haya adoptado a fin de conceder protección a la materia que nunca estuvo protegida. Por ello: ni la materia debe haber pasado al dominio público, ni el solicitante de la presentación divisionaria puede agregar un objeto que no esté comprendido o que no sea accesorio del objeto principal definido en la solicitud inicial, y, además, la solicitud debe hallarse pendiente, en el caso de la República Argentina, al 1º de enero de 2000. Estas condiciones no agotan la cuestión, tal como se desarrollará en los considerandos siguientes.

11) Que, tal como resulta del art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el art. 70.7 del tratado no puede ser comprendido aisladamente, sino en el contexto de las obligaciones internacionales asumidas y conforme a la intención de dar oportunidad a los estados para adecuar sus legislaciones nacionales con la mínima conmoción interior. Es por ello fundamental el art. 70.8 del acuerdo, que nos introduce en las previsiones relativas a los productos farmacéuticos, y que dice: “8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el art. 27, ese Miembro: a) No obstante las disposiciones de la parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones; b) Aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de la prioridad de la solicitud; y c) Establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el art. 33 del presente acuerdo,

para las solicitudes que cumplan con los criterios de protección a que se hace referencia en el apart. b)” (el énfasis no aparece en el texto original).

12) Que la interpretación que se atribuya al art. 70.7 del Acuerdo ADPIC, que es una norma general que juega respecto de todos los ámbitos de la tecnología, no puede llegar a anular lo dispuesto en el art. 70, párrafo 8, que es una norma esencial para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y productos químicos, y que refleja un punto crítico en la negociación de los intereses en pugna. Si los países en desarrollo que no admitían esa protección en sus respectivas legislaciones, se acogían a alguno de los períodos de transición aceptados, debían establecer un medio por el cual pudieran presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones, con el fin de que pudiera preservarse tanto la novedad de las invenciones como la prioridad de las solicitudes. En suma, llegamos a distinguir las siguientes exigencias, que debían ser respetadas por nuestra legislación nacional: a) el Estado miembro está obligado a recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos desde el 1º de enero de 1995, admitiendo, si correspondiere y se reclama, la prioridad del Convenio de París (art. 70.8, párrafos a y b); b) el Estado miembro debe aplicar a esas solicitudes los criterios de patentabilidad del acuerdo desde “la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate”, esto es, al concluir el respectivo período de transición (art. 70.8, párrafos b), y c) respecto de las solicitudes que se hallen pendientes a la fecha de aplicación del acuerdo para el miembro (es decir, al final de la etapa de transición), se debe permitir su modificación a fin de que el titular acceda a la mayor protección que el acuerdo contempla (art. 70.7 del ADPIC).

13) Que el legislador nacional dictó la ley 24.481 y su correctiva, la ley 24.572, que modificó la anterior precisamente en los artículos que interesan en el sub lite. El art. 100 de la ley vigente (redacción según el art. 104 de la ley 24.572, que recibió nueva numeración en el texto ordenado dispuesto por decreto 260/96, anexo I), dice: “No serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) años de publicada la presente ley en el Boletín Oficial. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad del mismo”.

Tal como surge de los antecedentes parlamentarios, al debatir la ley correctiva los legisladores fueron conscientes de tener a su disposición la posibilidad de adoptar el plazo de transición más extenso del art. 65.4 del Acuerdo ADPIC respecto de los productos farmacéuticos, pero evaluaron política y económicamente apropiado para nuestro país establecer en forma explícita un período de transición de cinco años, contados a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial (plazo que finalizó el 23 de octubre de 2000). Acortaron, pues, en casi tres años, el período de transición previsto en el art. 104 de la ley 24.481 que, en su versión original, decía: “...no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes del 1º de enero del año 2003”. También en la ley correctiva 24.572, el Congreso de la Nación acortó a un año el plazo del inc. a del actual art. 102 de la ley de patentes, reconociendo la prioridad de una primera solicitud presentada en el extranjero sobre materia no patentable según la ley 111, en tanto esa primera solicitud

hubiese sido presentada dentro del año anterior a la sanción de la ley argentina. Puesto que el Acuerdo ADPIC permitía a un país miembro en desarrollo aplazar la aplicación de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnología no protegidos en su territorio, hasta diez años a contar del 1° de enero de 1995 (arts. 65.4, 65.1 y 65.2 del tratado sub examine), bien podía el legislador argentino fijar un período de transición que finalizara a los cinco años contados desde la fecha de publicación de la ley correctiva 24.572 en el Boletín Oficial, esto es, al 23 de octubre de 2000 (conf. Diario de Sesiones Senadores, 19/7/95, esp. pág. 2800/2807; Diario de Sesiones Diputados, 28/9/95, esp. pág. 4476/4480).

14) Que el fundamento de la resolución denegatoria del INPI se centra en el art. 100 de la reglamentación de la ley, aprobada por el decreto 260/96, anexo II, que establece:

“No se aceptarán solicitudes de patentes de productos farmacéuticos cuyas primeras solicitudes en el país o en el extranjero hubieran sido presentadas con anterioridad al 1 de enero de 1995 salvo los casos en que los solicitantes reivindican la prioridad prevista en el Convenio de París con posterioridad a dicha fecha. En ningún caso las primeras solicitudes que sirvan como base para el inicio del trámite en República Argentina serán anteriores al 1 de enero de 1994. Se seguirán los mismos criterios en los casos de modificación o conversión de solicitudes de patentes de procedimiento a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos”. Esta disposición fue declarada inconstitucional por la cámara, por violación del art. 70.7 del Acuerdo ADPIC, en razón de que, a juicio del tribunal a quo, el reglamento prohíbe lo que el tratado internacional expresamente autoriza.

15) Que tal transgresión no resulta de una sistemática interpretación del acuerdo, en su contexto y en su espíritu, tal como se ha analizado en los considerandos 8° a 12 precedentes. En efecto, la regla contenida en el art. 70.7 del acuerdo se refiere a todo campo de la tecnología y debe necesariamente armonizarse con los límites temporales que los países miembros han establecido para paliar la conmoción que los nuevos criterios de patentabilidad podría causar en sectores que no gozaban de la protección a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC.

Ello significa que, si se trata de modificar una solicitud de patente de procedimiento a patente de producto farmacéutico, el miembro deberá admitir la presentación del reclamo de mayor protección -y no tiene obligación de hacerlo con anterioridad al 1° de enero de 1995- y la prioridad que el interesado pretenda sobre la base de la solicitud madre o, si fuera el caso, en aplicación del sistema del Convenio de París, no podrá ser en ningún caso anterior en un año “a la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC” (arts. 70.7, 70.8, apartados a y b). Esto es: la solicitud cuya prioridad reivindique no podrá ser anterior al 1° de enero de 1994.

16) Que en virtud de la exigencia de aceptar el depósito de solicitudes sobre productos farmacéuticos durante el plazo de transición, en espera de recibir tratamiento “desde la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate”, según los criterios de patentabilidad del acuerdo (art. 70.8, párrafo b), las solicitudes que reclamen mayor protección y que respeten las condiciones del art. 70.8, párrafos a y b, no podrían ser re-

chazadas y deberían ser mantenidas pendientes hasta “la fecha de aplicación del Acuerdo para el país Miembro”.

Como se advierte, estas exigencias son compatibles con el sistema implementado en el art. 100 del reglamento de la ley de patentes, transcripto en el considerando 14, disposición que guarda coherencia con los arts. 100, 101 y 102 de la ley y con lo dispuesto por el marco general dado por los arts. 70.7 y 70.8, aps. a y b, del Acuerdo ADPIC. Cabe recordar la doctrina que sostiene que la línea hermenéutica preferible es aquella que interpreta las normas sistemáticamente, de modo que no se anulen unas a otras sino que mantengan su eficacia y armonía con el resto del ordenamiento jurídico, especialmente con las normas de jerarquía superior.

17) Que la aplicación de las consideraciones precedentes al caso sub lite conduce a concluir que la actora, que reivindicaba la prioridad de una solicitud compleja del 15 de septiembre de 1986, e invocaba una prioridad del Convenio de París al 18 de septiembre de 1985, no satisfacía las condiciones del art. 70.8 del Acuerdo ADPIC, ni tampoco del art. 100 del reglamento de la ley argentina (decreto 260/96, anexo II). En tales condiciones, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no estaba obligado a mantener la solicitud de mayor protección en situación de “pendiente” hasta “la fecha de aplicación del Acuerdo” para la República Argentina en lo relativo al campo de los productos farmacéuticos, es decir, hasta el 23 de octubre de 2000, y, en consecuencia, podía denegar lo peticionado, tal como lo hizo mediante decisión del 18 de agosto de 1998.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, ley 48). Las costas se distribuyen por su orden en atención a la novedad del tema y a la complejidad de la materia. Notifíquese y devuélvanse los autos. EDUARDO MOLINE O’CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto)- ANTONIO BOGGIANO (según su voto)- GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI

Considerando:

Que adhiero a las consideraciones expuestas en los considerandos 1° a 5°, inclusive, del voto de la mayoría, a las que cabe remitir en razón de brevedad.

6°) Que la cuestión traída a conocimiento de esta Corte requiere interpretar normas contenidas en el “Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (de aquí en adelante, Acuerdo ADPIC) y efectuar un juicio de compatibilidad entre dichas normas y la ley argentina de patentes de invención y modelos de utilidad (24.481; ley “correctiva” 24.572) y su respectiva reglamentación (decreto 260/96). Debe recordarse que para desentrañar el sentido de las aludidas normas internacionales, son de aplicación los criterios contenidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -aprobada por la República Argentina mediante la ley 19.865-, según los cuales, todo tratado “deberá interpretarse de buena fe”, “conforme al sentido co-

riente que haya de atribuirse a los términos del tratado”, “en el contexto de éstos” y, “teniendo en cuenta su objeto y fin” (art. 31, punto 1, de la ley citada; ver también el art. 32).

7º) Que al respecto, es vital señalar que cualquiera sea la interpretación que se adopte sobre las cláusulas del Acuerdo ADPIC que rigen la presente causa, no debe perderse de vista que dicho acuerdo fue concebido como un cuerpo integral que, en cuanto al caso interesa, presenta las siguientes características: a) tiende a proteger los derechos de propiedad intelectual y la innovación tecnológica, de modo tal que resulten favorecidos -además de los productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos- el “bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones” (art. 7 del Acuerdo ADPIC); b) admite la gran disparidad de desarrollo existente entre los distintos miembros signatarios del acuerdo y, en consecuencia, reconoce la necesidad de una protección especial para que ciertos países (a los que denomina “en desarrollo”) puedan “crear una base tecnológica sólida y viable” (ver preámbulo del Acuerdo ADPIC); c) para alcanzar este último objetivo, el Acuerdo ADPIC distingue entre las prescripciones que contienen principios generales y obligaciones de cumplimiento inmediato, es decir, a partir de la “entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC” (1º de enero de 1995) y aquellas otras que, en virtud de las llamadas “disposiciones transitorias”, sólo serán aplicables una vez transcurridos los plazos de transición. Lo expuesto, se refleja claramente en el Acuerdo ADPIC al distinguir entre la “fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC” (vgr. arts. 65.1; 70.8, primer párrafo; 70.8, ap. a), que es el 1º de enero de 1995, y la “fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate” (vgr. arts. 70.1; 70.7; 70.8, ap. b, que depende del transcurso de diferentes plazos de transición. Como se señalará más adelante, de acuerdo con esos plazos de transición, la República Argentina no estaba obligada a aplicar las disposiciones del Acuerdo ADPIC, como principio general, hasta el 1º de enero de 2000 (arts. 65.1 y 65.2), plazo que el Acuerdo ADPIC autorizaba a prorrogar 5 años más (hasta el 1º de enero de 2005), respecto de aquellos sectores de tecnología que en la legislación anterior al dictado del Acuerdo ADPIC no se hallaban comprendidos en la protección de una patente y, que dicho acuerdo, obligó a incluir en esa protección (art. 65.4); d) por último, el Acuerdo ADPIC contempló con una regulación específica y minuciosa, la situación de aquellos países miembros que a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC (1º de enero de 1995) no conferían protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura (art. 70.8 del Acuerdo ADPIC).

8º) Que antes de efectuar el juicio de compatibilidad constitucional al que se ha hecho referencia, conviene recordar que la solicitud de patente divisional que da origen a este pleito (ver considerando 2º del voto al que adhiero) fue presentada el 28 de octubre de 1997, pero conserva como fecha la de la solicitud inicial (15 de septiembre de 1986), con el beneficio del derecho de prioridad invocado (18 de septiembre de 1985), por así disponerlo el art. 4º, párrafo G, del Convenio de París, que expresamente el Acuerdo ADPIC manda cumplir (ver art. 2.1 del Acuerdo ADPIC). Y, además, que en las dos últimas fechas mencionadas, el patentamiento de “composiciones farmacéuticas” se hallaba prohibido por la ley vigente en ese momento (ver la ley 111, art. 4º). Asimismo, corresponde tener

presente que la actora atacó la denegación efectuada por la Administración Nacional de Patentes (fs. 199/200), respecto de su solicitud de patente divisional, con sustento en que dicha solicitud era una modificación de la anterior presentada en el año 1986 y, que por lo tanto, se trataba de reivindicar la mayor protección que consagra el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC. Sobre el particular, la actora adujo que el art. 70.7 antes citado, permitía efectuar aquella modificación sin restricción de ninguna clase, con la sola condición de que no se incluyera “materia nueva”. Por tal razón sostuvo que las normas de rango inferior al Acuerdo ADPIC que han servido de fundamento para denegar la solicitud de patente divisional (art. 100 de la ley 24.481 y art. 100 del decreto 260/96) no podían establecer -como lo han hecho una limitación temporal para evitar que se aceptaran solicitudes de patentamiento de productos farmacéuticos que hubieran sido presentadas antes del 1º de enero de 1995, salvo que se reivindicara la prioridad del Convenio de París estableciendo en consecuencia, una fecha tope: no se aceptaría ninguna solicitud anterior al 1º de enero de 1994. Finalmente, es importante destacar que la firma Pfizer sustentó el pedido de inconstitucionalidad del art. 100 del decreto 260/96 (subsidiariamente, aunque sin un mínimo desarrollo, también pidió la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 24.481) en un único argumento: que los artículos mencionados vulneraban el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC. Nada ha dicho acerca de otras disposiciones del acuerdo internacional y de la ley que podrían dar fundamento al dictado de las normas impugnadas (vgr. arts. 65 y 70.8 del Acuerdo ADPIC y 101 y 102 de la ley de patentes).

9º) Que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC –disposición que, por su carácter general, ha sido prevista para cualquier ámbito de tecnología- establece: “En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva”.

10) Que, por su parte, en el art. 70.8 del Acuerdo ADPIC se previeron las obligaciones que los estados miembros deben asumir en relación con el otorgamiento de patentes de productos farmacéuticos. Dicho artículo dispone: “Cuando en la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el art. 27, ese Miembro: a) No obstante las disposiciones de la parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones; b) Aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; c) Establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el art. 33 del presente acuerdo, para las solicitudes que

cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apart. b”.

11) Que la sola lectura de las dos cláusulas transcritas revela que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC es insuficiente para fundar la inconstitucionalidad que propone la actora, aunque se aceptara su interpretación, en el sentido de que la solicitud de patente inicial comprendía el patentamiento de ciertos “productos farmacéuticos” y de los “procedimientos” utilizados para su obtención, razón por la cual era incorrecto considerar que la modificación introducida en la solicitud de patente divisional (que limitaba el pedido de protección a los “productos farmacéuticos”) incluía “materia nueva”. Esto es así, pues tal postura implicaría aislar un único artículo del acuerdo internacional que no contiene una previsión específica en materia de productos farmacéuticos, ignorando la existencia de los que sí lo hacen, lo cual se opone a los criterios de interpretación de la Convención de Viena reseñados en el considerando 6° de la presente, a las previsiones del Acuerdo ADPIC que regulan de modo expreso el procedimiento a seguir en materia de solicitudes de patentes de dichos productos farmacéuticos (arts. 70.8 y 65) y a la finalidad perseguida por el acuerdo mencionado, consistente en permitir que los estados miembros contemplen sus necesidades de adaptación tecnológica y adecuen sus legislaciones nacionales. En consecuencia, del hecho de sostener que el pedido de patente divisional ha tenido el alcance de una modificación para obtener una mayor protección (art. 70.7), nada puede extraerse acerca de las condiciones especiales en las que, en materia de productos farmacéuticos, debe efectuarse esa clase de presentación, ni de si las establecidas por la República Argentina vulneran las pautas fijadas en el acuerdo internacional para cada Estado miembro, a saber: I) cada Estado miembro asume la obligación de crear un medio para recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, desde el 1° de enero de 1995 (fecha de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC), admitiendo si correspondiese y se reclama, la prioridad del Convenio de París, esto es, una prioridad de doce meses (art. 4°, párrafo C. 1) -art. 70.8, puntos a y b-. Este compromiso obedece a la necesidad de preservar la novedad del invento y de respetar las prioridades de las solicitudes, puesto que entre la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC y la aplicación de los nuevos criterios de patentabilidad, deberán transcurrir los plazos de transición que establece dicho acuerdo; II) cada Estado miembro debe aplicar los criterios de patentabilidad del acuerdo en esta materia pero una vez transcurrido el plazo de transición -art. 70.8, punto b- y III) en el supuesto de aceptarse modificaciones a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos pendientes de resolución al momento de concluir el plazo de transición para cada Estado miembro (según reza el Acuerdo ADPIC, pendientes “en la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se trate”), se permitirá su modificación para obtener la mayor protección que otorga el acuerdo -art. 70.7-.

12) Que la deficiencia en el planteo de la actora (la que omitió considerar las previsiones del art. 70.8 y tampoco opuso la eventual discordancia de las normas internas con ese artículo) cobra mayor importancia si se repara, por una parte, en que el Acuerdo ADPIC ha pretendido fijar un ámbito mínimo de protección que los estados miembros pueden superar mediante el reconocimiento de mayores derechos, en tanto no infrinjan las disposiciones de dicho acuerdo, pero no están obligados a hacerlo (art. 1.1) y, por la otra, si se

tiene en cuenta que el Acuerdo ADPIC, como principio general, no genera obligaciones relativas a “actos realizados antes de la fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se trate” (art. 70.1.), previsión que concuerda con la regla de la no aplicación retroactiva que, también con sentido general, consagra el art. 28 de la Convención de Viena. Si la actora pretendía que su solicitud de patente divisional, por el hecho de ser una >modificación’ de otra pendiente de resolución (art. 70.7 del Acuerdo ADPIC), debía ser admitida con las fechas que reivindica (esto es, el 15 de septiembre de 1986 y una prioridad del 18 de septiembre de 1985, por aplicación del Convenio de París), excluyendo el caso en examen de lo previsto en el art. 70.8, o bien, dándole a esta cláusula un alcance distinto al que le ha otorgado el ordenamiento interno, debió -al menos- exponer alguna razón en este sentido que fundara tal distinción.

13) Que, de todos modos, corresponde señalar, con respecto a las disposiciones en que se apoya la denegación de la solicitud de patente divisional, que el legislador nacional al dictar las leyes 24.481 y 24.572 (“correctiva” de la anterior), tuvo como propósito explícito adaptar la elaboración de productos farmacéuticos a los nuevos criterios de patentabilidad, fijando, para ello, un plazo de transición compatible con las obligaciones internacionales que impone el Acuerdo ADPIC. Así dispuso: “No serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) años de publicada la presente ley en el Boletín Oficial. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad del mismo” (art. 100). “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se podrán presentar solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, en la forma y las condiciones establecidas en la presente ley, las que serán otorgadas a partir de los cinco (5) años de publicada la presente en el Boletín Oficial...” (art. 101). “Se podrán presentar solicitudes de patentes presentadas en el extranjero antes de la sanción de la presente ley cuyas materias no fueran patentables conforme a la ley 111 pero sí conforme a esta ley, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) La primera solicitud haya sido solicitada dentro del año anterior a la sanción de la presente ley...” (art. 102) –los artículos citados corresponden al texto de la ley, ordenado por el decreto 260/96, anexo I-.

Tal como ha sido expresado en el considerando 13 del voto de la mayoría -al que remito y doy por reproducido en razón de brevedad- el art. 100 transcripto (única norma de la ley que la actora tuvo en cuenta en sus presentaciones) respeta las disposiciones del Acuerdo ADPIC, puesto que si éste “...permitía a un país miembro en desarrollo aplazar la aplicación de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnología no protegidos en su territorio, hasta diez años a contar del 1° de enero de 1995 [es decir, hasta el 1° de enero del 2005] (arts. 65.4, 65.1 y 65.2 del tratado sub examine), bien podía el legislador argentino fijar un período de transición que finalizara a los cinco años contados desde la fecha de publicación de la ley correctiva 24.572 en el Boletín Oficial [23 de octubre de 1995], esto es, el 23 de octubre del año 2000...” (confr. el considerando 13 del voto al que remito, en especial, los debates parlamentarios allí citados).

14) Que, a su vez, el art. 100 del decreto 260/96, Anexo II (que la actora tachó de in-

constitucional por establecer una limitación temporal “claramente contraria al art. 70.7” -ver fs. 9-) dispuso: “No se aceptarán solicitudes de patentes de productos farmacéuticos cuyas primeras solicitudes en el país o en el extranjero hubieran sido presentadas con anterioridad al 1 de enero de 1995 salvo los casos en que los solicitantes reivindicaran la prioridad prevista en el Convenio de París con posterioridad a esa fecha. En ningún caso las primeras solicitudes que sirvan de base para el inicio del trámite en República Argentina serán anteriores al 1 de enero de 1994. Se seguirán los mismos criterios en los casos de modificación o conversión de solicitudes de patentes de procedimiento a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos”.

Las deficiencias apuntadas en los considerandos precedentes con relación a la impugnación de esta norma reglamentaria (ver considerandos 8° último párrafo y 11 de la presente), a lo que suma la falta de impugnación del controvertido art. 102 de la ley (ver Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 16/11/94, págs. 4406; 4440; 4455 y 4456), conducen a concluir que no se ha demostrado —ni resulta ostensiblemente de su texto— que la limitación temporal que fija el reglamento comporte un desconocimiento de las obligaciones generales que a los estados miembros imponen los arts. 70.7 y 70.8 del Acuerdo ADPIC. En efecto, en sentido compatible con este último artículo, el art. 100 del decreto resguarda las presentaciones de solicitudes realizadas a partir del 1° de enero de 1995 (fecha de entrada en vigor del acuerdo internacional) o, hasta un año antes, al permitir reivindicar la respectiva prioridad del Convenio de París.

15) Que, en consecuencia, no demostrada la inconstitucionalidad de las normas alegada por la actora en este pleito, se ajusta a derecho la resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que, el 18 de agosto de 1998, denegó la solicitud de patente divisional a la que se ha hecho referencia en el considerando 8° de la presente.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, ley 48). Las costas se distribuyen por su orden, en atención a la novedad del tema y a la complejidad de la materia. Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó lo resuelto en la instancia anterior y estimó que la resolución denegatoria P 97 01 04975, dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 1998, cuya nulidad se debatió en el litigio, era ilegítima pues se sustentaba en el art. 100 del reglamento de la ley 24.481 (anexo II del decreto 260/96), norma inconstitucional por transgredir el art. 70, párrafo 7, del Acuerdo ADPIC, de superior jerarquía normativa. Contra ese pronunciamiento, el instituto demandado interpuso el recurso extraordinario federal, que fue concedido a fs. 290.

2°) Que la actora solicitó el 15 de septiembre de 1986 una patente argentina (acta 305.233,

invocando una prioridad al 18 de septiembre de 1985 de la patente norteamericana n° 777.471. Posteriormente, el 28 de octubre de 1997, petitionó una patente divisional de la primera, relativa a “compuestos antibacterianos y composiciones antibacterianas” (fs. 26). Tal como señala el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, no se discute en autos que tanto al tiempo de la prioridad como al de la primera solicitud, el patentamiento de productos farmacéuticos se hallaba prohibido en razón de lo dispuesto en el art. 4 de la ley 111, y que la reivindicación contenida en el acta 305.233 de septiembre de 1986 podía considerarse comprensiva tanto del procedimiento como del producto (fs. 297). A fs. 199/200 consta la disposición del 18 de agosto de 1998 de la Administración Nacional de Patentes, que fundamenta la denegación de la solicitud en los términos del art. 100 de la ley 24.281 y 100 del reglamento (decreto 260/96).

3°) Que el tribunal a quo, tras establecer la jerarquía normativa de las normas federales comprometidas en la solución de la presente causa, estimó que la modificación de una patente original compleja en distintas patentes divisionales, manteniendo la fecha de prioridad de la presentación original, fue un supuesto especialmente contemplado en el art. 70, párrafo 7 del Acuerdo ADPIC razón por la cual no podía ser desvirtuado por normas de fuente interna y jerarquía inferior. Desestimó la interpretación del INPI en el sentido de que tal modificación comportaba incluir en la protección una “materia nueva”, y ello con fundamento en que el objeto de la patente —si bien a efectos de una distinta protección— aparecía en la solicitud original. Asimismo, la cámara afirmó que el art. 100 de la ley era compatible con las disposiciones del acuerdo internacional, en tanto que el art. 100 de la reglamentación era claramente inconstitucional, pues agregaba una limitación temporal que significaba prohibir aquello que el tratado expresamente permitía. En conclusión y por mayoría, hizo lugar a la demanda y declaró la nulidad de la resolución denegatoria de la solicitud de patente divisional, con costas en el orden causado en ambas instancias.

4°) Que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial reclamó la apertura del recurso federal con argumentos que pueden resumirse así: a) el ADPIC debe ser interpretado de manera sistemática y la cámara, por el contrario, ha aislado el supuesto regulado en el art. 70.7 del tratado, respecto de los plazos de transición contemplados en el art. 65, como así también de la cláusula conocida como “black box” (art. 70.8); b) las nuevas normas que en la legislación interna amplían la materia patentable no anulan la aplicación de los períodos de transición relativos a la entrada en vigor del acuerdo para el miembro de que se trate; c) la protección de productos farmacéuticos constituye “materia nueva” a los fines de la eventual adquisición de los derechos exclusivos que brinda la patente, pues es la materia que no pudo recibir protección al tiempo de la presentación de la solicitud original; d) la interpretación global del acuerdo y de las normas de fuente interna, conduce a la compatibilidad entre los arts. 100 y 101 de la ley 24.481 y 100 del decreto reglamentario, respecto de las exigencias del ADPIC.

5°) Que el recurso es formalmente admisible pues se debate la interpretación de un tratado internacional de normas de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3, ley 48). Cabe recordar que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas de carácter federal, la Corte no se encuentra limitada

por las posiciones de la alzada ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (doctrina de Fallos: 307:1457; 308:647; 316:631 y muchos otros).

6°) Que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes (arts. 31 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; Fallos: 315:1492; 317:1282, entre otros) y sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino. La cuestión traída a conocimiento de esta Corte requiere interpretar normas contenidas en el “Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” y efectuar un juicio de compatibilidad entre dichas normas y la ley argentina de patentes de invención y modelos de utilidad 24.481, la ley correctiva 24.572, así como su respectiva reglamentación (decreto 290/96). Cabe recordar que los tratados internacionales deben ser interpretados según la regla de la buena fe conforme: al sentido corriente de sus términos, a su contexto y a su objeto y fin (art. 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, aprobada en la República Argentina por ley 19.865).

7°) Que, asimismo, no puede soslayarse que el Acuerdo fue concebido como un cuerpo jurídico integral, en el que las distintas normas guardan necesaria correlación con el espíritu que se plasma en el preámbulo y en la parte I relativa a “disposiciones generales” y “principios básicos”, particularmente los arts. 7° y 8°, que comportaban un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías (causa “Unilever NV”, considerando 12 -Fallos: 323: 3160-).

8°) Que, en este sentido la voluntad de los estados expresada en el tratado ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud de que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos sino que están sujetos a valores más elevados -art. 7 del acuerdo, “objetivos”- (considerando 15 de Fallos: 323:3160 antes citado). En consonancia con ello el Acuerdo tuvo en cuenta las necesidades especiales de los países menos adelantados reconociéndoles una protección especial para que pudieran estar en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable (confr. preámbulo). Sobre tales bases contempló disposiciones transitorias a fin de mitigar el impacto que los nuevos estándares pudiesen tener en las legislaciones nacionales, estableciendo a tal fin una regulación específica en el caso de la patentabilidad de productos farmacéuticos.

9°) Que con tal finalidad el Acuerdo ADPIC distingue entre las prescripciones que contienen principios generales y obligaciones de cumplimiento inmediato, es decir, a partir de la “entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC” (1° de enero de 1995) y aquellas otras que, en virtud de las llamadas “disposiciones transitorias”, sólo serán aplicables una vez transcurridos los plazos de transición. Lo expuesto, se refleja claramente en el Acuerdo ADPIC al distinguir entre la “fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC” (vgr. arts. 65.1; 70.8, primer párrafo; 70.8, ap. a), que es el 1° de enero de 1995, y la “fecha de aplicación del Acuerdo para el miembro de que se trate” (vrg. arts. 70.1; 70.7; 70.8, ap. b), que depende del transcurso de diferentes plazos de transición. Asimismo,

debe tenerse presente que el art. 70.1 claramente afirma “El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se trate”.

De acuerdo a esos plazos de transición la República Argentina no estaba obligada a aplicar las disposiciones del Acuerdo ADPIC, como principio general, hasta el 1° de enero de 2000 (arts. 65.1 y 65.2), plazo que el Acuerdo ADPIC autorizaba a prorrogar cinco años más (hasta el 1° de enero de 2005), respecto de aquellos sectores de tecnología que en la legislación anterior al dictado del acuerdo no se hallaban comprendidos en la protección de una patente y, que dicho acuerdo, obligó a incluir en esa protección (art. 65.4).

10) Que antes de efectuar el juicio de compatibilidad constitucional al que se ha hecho referencia resulta conveniente recordar, tal como se expuso en el considerando 2° que la solicitud de patente divisional que da origen a este pleito fue presentada el 28 de octubre de 1997, pero conserva como la fecha de la solicitud inicial (15 de septiembre de 1986), con el beneficio del derecho de prioridad invocado (18 de septiembre de 1985), por así disponerlo el art. 4°, párrafo G, del Convenio de París, que expresamente el Acuerdo ADPIC manda a cumplir (confr. art. 2.1 del Acuerdo ADPIC). Asimismo, corresponde tener presente que la actora atacó la denegación efectuada por la Administración Nacional de Patentes, respecto de su solicitud de patente divisional, con sustento en que dicha solicitud era una modificación de la anterior presentada en el año 1986 y, que por lo tanto, se trataba de reivindicar la mayor protección que consagra el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC que, según su particular interpretación, permitía efectuar aquella modificación sin restricción de ninguna clase, con la sola condición de que no se incluyera “materia nueva”. Por tal razón sostuvo que las normas de rango inferior al Acuerdo ADPIC que han servido de fundamento para denegar la solicitud de patente divisional (arts. 100 de la ley 24.281 y 100 del decreto reglamentario 260/96) no podían establecer -como lo han hecho- una limitación temporal para evitar que se aceptaran solicitudes de patentamiento de productos farmacéuticos que hubieran sido presentadas antes del 1° de enero de 1995, salvo que se reivindicara la prioridad del Convenio de París estableciendo en consecuencia, una fecha tope: no se aceptaría ninguna solicitud anterior al 1° de enero de 1994.

11) Que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC –disposición que, por su carácter general, ha sido prevista para cualquier ámbito de la tecnología- establece: “En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva. De acuerdo con lo que se expuso en el considerando 9°, primer párrafo, debe destacarse que según los términos del artículo que se ha transcrito el tratado sólo se refiere a modificación de solicitudes pendientes en la fecha de aplicación del acuerdo para el miembro de que se trate, es decir, pendientes al vencimiento del plazo de transición que corresponda”.

12) Que, aun cuando la actora sólo fundó su pretensión en el art. 70.7 mencionado, resulta

relevante para resolver la cuestión el art. 70.8 del acuerdo en cuanto, a diferencia de aquél, contiene previsiones específicas relativas a los productos farmacéuticos. Dicha norma dispone: “Cuando en la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC un miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el art. 27, ese Miembro: a) No obstante las disposiciones de la parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones; b) Aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; c) Establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el art. 33 del presente acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b)” (el énfasis no aparece en el texto original).

13) Que la sola lectura de las dos cláusulas transcritas revela que el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC es insuficiente para fundar la inconstitucionalidad que propone la actora, aunque se aceptara su interpretación, en el sentido de que la solicitud de patente inicial comprendía el patentamiento de ciertos “productos farmacéuticos” y de los “procedimientos” para su obtención, razón por la cual era incorrecto considerar que la modificación introducida en la solicitud de patente divisional (que limitaba el pedido a protección a los “productos farmacéuticos”) incluía “materia nueva”. Ello es así, pues tal postura implicaría aislar un único artículo del acuerdo que no contiene una previsión específica en materia de productos farmacéuticos, dejando de lado aquellos que sí lo hacen, lo cual se opone a los criterios de la Convención de Viena, a las previsiones del Acuerdo ADPIC que regulan de modo expreso el procedimiento a seguir en materia de solicitudes de patentes de dichos productos (arts. 70.8 y 65) y a la finalidad perseguida por el acuerdo mencionado, consistente en permitir que los estados miembros contemplen sus necesidades de adaptación tecnológica y adecuen sus legislaciones nacionales.

En consecuencia, del hecho de sostener que el pedido de patente divisional ha tenido el alcance de una modificación para obtener una mayor protección (art. 70.7), nada puede extraerse acerca de las condiciones especiales en las que, en materia de productos farmacéuticos, debe efectuarse esa clase de presentación, ni de si las establecidas por la República Argentina vulneran las pautas fijadas en el acuerdo internacional para cada Estado miembro, a saber: I) cada Estado miembro asume la obligación de crear un medio para recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, desde el 1º de enero de 1995 (fecha de entrada en vigor del Acuerdo ADPIC), admitiendo si correspondiese y se reclama, la prioridad del Convenio de París, esto es, una prioridad de doce meses (art. 4º, párrafo C.1) -art. 70.8, puntos a y b-. Este compromiso obedece a la necesidad de preservar la novedad del invento y de respetar las prioridades de las solicitudes, puesto que entre la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC y la aplicación de los nuevos criterios de patentabilidad, deberán transcurrir los plazos de transición que establece dicho acuerdo;

II) cada miembro debe aplicar los criterios de patentabilidad del acuerdo en esta materia pero una vez transcurrido el plazo de transición -art. 70.8, punto b- y III) en el supuesto de aceptarse modificaciones a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos pendientes de resolución al momento de concluir el plazo de transición para cada Estado miembro (según reza el Acuerdo ADPIC, pendientes “en la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se trate”), se permitirá su modificación para obtener la mayor protección que otorga el acuerdo -art. 70.7 del ADPIC-.

14) Que, en otras palabras, la actora no pudo sustentar su pretensión en una norma aislada del Acuerdo –referente a todo campo de tecnología- anulando las previsiones de una norma especial para la protección mediante patente de los productos farmacéuticos como es el art. 70.8 y omitiendo armonizarla con los límites temporales que los países miembros establecieron para paliar la conmoción que los nuevos criterios de patentabilidad podría causar en sectores que no gozaban de la protección a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC. Debe ponerse de resalto que el Acuerdo ADPIC ha pretendido fijar un ámbito mínimo de protección que los estados miembros pueden superar mediante el reconocimiento de mayores derechos, en tanto no infrinjan las disposiciones de dicho acuerdo, pero no están obligados a hacerlo (art. 1.1.) y que, por otra parte el acuerdo, como principio general, no genera obligaciones relativas a “actos realizados antes de la fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se trate” (art. 70.1), previsión que concuerda con la regla de la no aplicación retroactiva que, también con sentido general consagra el art. 28 de la Convención de Viena.

15) Que el legislador nacional al dictar las leyes 24.481 y 24.572 (correctiva de la anterior), tuvo como propósito explícito adaptar la elaboración de productos farmacéuticos a los nuevos criterios de patentabilidad, fijando para ello, un plazo de transición compatible con las obligaciones internacionales que impone el Acuerdo ADPIC. Así dispuso “No serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco (5) años de publicada la presente ley en el Boletín Oficial. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos farmacéuticos, ni de aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad del mismo” (art. 100). “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se podrán presentar solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, en la forma y las condiciones establecidas en la presente ley, las que serán otorgadas a partir de los cinco (5) años de publicada la presente en el Boletín Oficial...” (art. 101). “Se podrán presentar solicitudes de patentes presentadas en el extranjero antes de la sanción de la presente ley cuyas materias no fueran patentables conforme a la ley 111 pero sí conforme a esta ley, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) La primera solicitud haya sido solicitada dentro del año anterior a la sanción de la presente ley...” (art. 102) -los artículos citados corresponden al texto de la ley, ordenado por el decreto 260/96, anexo I-.

16) Que, tal como surge de los antecedentes parlamentarios, al debatir la ley correctiva, -especialmente el art. 100 transcripto- los legisladores fueron conscientes de tener a su

disposición la posibilidad de adoptar el plazo de transición más extenso del art. 65.4 del Acuerdo ADPIC respecto de los productos farmacéuticos, pero evaluaron política y económicamente apropiado para nuestro país establecer en forma explícita un período de transición de cinco años, contados a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial (plazo que finalizó el 23 de octubre de 2000). Acortaron pues, en casi tres años, el período de transición previsto en el art. 104 de la ley 24.481 que, en su versión original, decía “... no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes del 1° de enero del año 2003”. También en la ley correctiva 24.572, el Congreso de la Nación acortó a un año el plazo del inc. a del actual art. 102 de la ley de patentes, reconociendo la prioridad de una primera solicitud presentada en el extranjero sobre materia no patentable según la ley 111, en tanto esa primera solicitud hubiese sido presentada dentro del año anterior a la sanción de la ley argentina, adaptándolo de este modo a las previsiones del Convenio de París. Puesto que el Acuerdo ADPIC permitía a un país miembro en desarrollo aplazar la aplicación de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnología no protegidos en su territorio, hasta diez años a contar del 1° de enero de 1995 (arts. 65.4, 65.1 y 65.2 del tratado sub examine), bien podía el legislador argentino fijar un período de transición que finalizara a los cinco años contados desde la fecha de publicación de la ley correctiva 24.572 en el Boletín Oficial, esto es, al 23 de octubre de 2000 (conf. Diario de Sesiones Senadores, 19/7/95, esp. pág. 2800/2807; Diario de Sesiones Diputados, 28/9/95, esp. pág. 4476/44/80).

17) Que, a su vez, el art. 100 del decreto 260/96, Anexo II, que la actora tachó de inconstitucional por establecer una limitación temporal “claramente contraria al art. 70.7” y en el cual se apoyó el INPI para denegar la solicitud dispone: “No se aceptarán solicitudes de patentes de productos farmacéuticos cuyas primeras solicitudes en el país o en el extranjero hubieran sido presentadas con anterioridad al 1° de enero de 1995 salvo los casos en que los solicitantes reivindicaran la prioridad prevista en el Convenio de París con posterioridad a esa fecha. En ningún caso las primeras solicitudes que sirvan de base para el inicio del trámite en la República Argentina serán anteriores al 1° de enero de 1994. Se seguirán los mismos criterios en los casos de modificación o conversión de solicitudes de patentes de procedimiento a solicitudes de patentes de productos farmacéuticos”.

18) Que una interpretación armónica del Acuerdo lleva a concluir que la declaración de inconstitucionalidad declarada por el a quo no resulta de una interpretación sistemática del acuerdo. En efecto, la limitación temporal que fija el reglamento no comporta un desconocimiento de las obligaciones generales que a los estados miembros imponen los arts. 70.7 y 70.8 del Acuerdo ADPIC, antes bien, en sentido compatible con dichos artículos, el art. 100 del decreto resguarda las presentaciones de solicitudes realizadas a partir del 1° de enero de 1995 (fecha en vigor del acuerdo internacional) o, hasta un año antes, al permitir reivindicar la respectiva prioridad del Convenio de París.

19) Que, según una recta interpretación de acuerdo, teniendo en cuenta su espíritu y su contexto, en el supuesto de que se pretenda modificar una solicitud de patente de procedimiento a patente de producto farmacéutico, la República Argentina debe admitir la

presentación del reclamo de mayor protección (art. 70.7) durante el período de transición (art. 65), en espera de recibir tratamiento desde “la fecha de aplicación del presente acuerdo para el Miembro de que se trate” según los criterios de patentabilidad (art. 70.8, párrafos a y b), y debería quedar en situación de pendiente hasta la conclusión del período de transición, sin que sea necesario adoptar una decisión sobre la concesión o no hasta la finalización de dicho período. Pero en ningún caso la prioridad que el interesado pretenda sobre la base de la solicitud madre, en aplicación del sistema del Convenio de París, podrá ser anterior al 1° de enero de 1994.

20) Que, en tales condiciones, cabe concluir que la actora, que reivindicaba la prioridad de una solicitud compleja del 15 de septiembre de 1986, e invocaba una prioridad del Convenio de París al 18 de septiembre de 1985, no satisfacía las condiciones del art. 70.8 del Acuerdo ADPIC, ni tampoco del art. 100 del reglamento de la ley argentina (decreto 260/96, anexo II), el cual, por las consideraciones hasta aquí expuestas, resulta plenamente compatible con el acuerdo y los arts. 100, 101 y 102 de la ley de patentes, modificada por la ley 24.572.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, ley 48). Las costas se distribuyen por su orden, en atención a la novedad del tema y a la complejidad de la materia. Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. ANTONIO BOGGIANO.

Patentes de Invención – Tratados Internacionales- ADPIC- Vigencia de la ley

Pirelli S. P. A. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente” 06/11/2001 – Fallos: 324:3737.

Antecedentes

Pirelli S. P. A. solicitó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se extendiese el plazo de vigencia de una patente de invención concedida por 15 años a cinco años más, en virtud de lo establecido en el art. 35 de la ley 24.481 que fija en 20 años la vigencia de ese derecho.

El INPI no hizo lugar al pedido con invocación del art. 97 del decreto 260/97, que dispone que el plazo de vigencia del art. 35 de la ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la decisión de primera instancia por la cual se hizo lugar a la demanda promovida contra el INPI. Contra ese pronunciamiento la actora dedujo recurso extraordinario. La Corte –por mayoría- confirmó la sentencia apelada.

El juez Bossert –por su voto- consideró que el art. 33 del ADPIC, que dispone que la protección conferida a un patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, no resulta aplicable si dicho acuerdo no se encontraba vigente al expirar el plazo de quince años de la patente de la actora, en virtud del plazo de transición de un año establecido en el mencionado art. 65.1 y sin perjuicio del mayor previsto en el art. 65.2 para los países en desarrollo.

Los jueces Petracchi, Boggiano, López y Vázquez –en disidencia- consideraron que las sentencias de la Corte deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas, aun cuando sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario. Por tanto, no corresponde que la Corte se pronuncie respecto de la solicitud de ampliación de la patente si, al haber vencido el plazo por el que se solicitó la extensión, lo pretendido carece de objeto actual, pues la mencionada situación sobreviniente ha tornado inoficiosa la decisión pendiente.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Patentes de Invención- Vigencia de la patente.*

b) *Tratados Internacionales- ADPIC.*

c) *Vigencia de la ley.*

Estándar aplicado por la Corte

- La aprobación – por ley 24.425- del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC) no importó la entrada en vigencia del convenio sino en la medida prevista por el propio convenio.

-De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 – aprobada por ley 19.865- un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores (art. 24.1), sin perjuicio de que necesariamente las disposiciones que regulen la manera o la fecha de entrada en vigor se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto (art. 24.4).

-Los tratados internacionales deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagran el principio de la buena fe conforme el criterio corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

-La disposición transitoria del art. 65.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC) –cuya incorporación resultó decisiva a fin de conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones- consiste en un plazo de transición automático que no prevé comunicación alguna que condicione su ejercicio ni requiere reserva internacional de ningún tipo, puesto que el

acuerdo no admite reservas (art. 72).

-Corresponde confirmar la denegación del pedido de extensión de vigencia de la patente, si se solicitó dicha ampliación tres meses después de la incorporación de la invención al dominio público conforme al art. 47 de la ley 111 y no resulta aplicable el art. 35 de la ley 24.481, que entró en vigor con posterioridad al vencimiento de la patente.

-El decreto 590/95 –sustituido a los pocos meses de su dictado por el decreto 260/96-, constituyó una norma incompatible con el espíritu -e incluso con el texto- de la ley 24.481 que pretendía reglamentar, en contra de lo expresamente previsto en los arts. 28 y 99, inc. 2, de la Constitución Nacional.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación.

Suprema Corte:

-I-

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la decisión por la cual el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con el objeto de que extendiera el plazo de vigencia de una patente de invención a veinte años, con arreglo a lo establecido por diversos artículos del “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” (“ADPIC” o “TRIP’S”, por sus siglas en idioma inglés: “Trade related aspects of intellectual property rights”) y de la ley 24.481 (v. fs. 177/187).

Para así decidir entendió, en lo substantivo, que el pedido de ampliación fue presentado cuando el plazo de 15 años, conferido con apoyo en el artículo 5° de la ley n° 111, ya había vencido y, por ende, al tiempo de entrar en vigencia la nueva preceptiva, la patente había caducado y la invención pasado al dominio público (arts. 47 y 49 de la ley n° 111). En consecuencia -sostuvo- aunque la sanción de la nueva legislación implicara la renuncia del período de transición previsto en el artículo 65.1 del ADPIC, en virtud del artículo 65.3 del Tratado la actora tampoco podía beneficiarse con la ampliación del plazo (v. fs. 293/305).

Contra dicha decisión dedujo recurso extraordinario la actora (fs. 311/338), el que fue contestado por la contraria (fs. 365/373) y concedido por la a quo (v. fs. 375).

-II-

Aduce la quejosa que la decisión de la Juzgadora contradice el derecho federal invocado por su parte, a saber: las disposiciones de los artículos 65.1, 65.2 y 70.2 del ADPIC; 1° de la ley 24.425 y 71, párrafo 2°, del decreto 590/95. También, asevera, contradice las previsiones de los artículos 33 y 70.2 del ADPIC y 17, 31, 75, inciso 22, y 99, Inciso 2, de la Ley Suprema, cuando defiende la validez constitucional del artículo 97 del

decreto 260/96. Postula, en definitiva, que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia, jerarquía, alcance y validez de previsiones federales, resultando el decisorio contrario al derecho que el actor basó en ellas (art. 14, inc. 3º, ley 48). Arguye, por último, arbitrariedad y gravedad institucional.

Defiende, en concreto -expuesto en resumidas cuentas- que al aprobarse el ADPIC mediante la ley 24.425, se extendió ipso iure a 20 años, contados desde la solicitud, la vigencia de una patente que, de estar a los términos de la ley N° 111, habría vencido el 15.09.95 (arts. 33 y 70.2, ADPIC). Ello es así, sostuvo, en virtud de la aplicación automática de "... preceptos autoaplicativos a una situación jurídica en curso a la fecha de incorporación del tratado al derecho argentino..." (cfse. constancias de fs. 320 vta.).

-III-

En mi opinión, si bien el asunto en debate guarda importante analogía con el examinado en ocasión de dictaminar la causa S.C. D. 361, L. XXXIV, "Dr. Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otros s./ denegatoria de patente", el 07 de octubre de 1999, no cabe, empero, que se le extienda diferencia del anterior- que al tiempo de gestionarse la ampliación del plazo, la patente en cuestión ya podría haber ingresado al dominio público.

En efecto, se desprende de las actuaciones que el día 15 de septiembre de 1980 se concedió a la hoy demandante la patente de invención N° 219.867 -en respuesta a la solicitud presentada el 23.5.80 - cuyo plazo de vigencia fue establecido hasta el 15 de septiembre de 1995.

No obstante, recién el 2 de enero de 1996, transcurridos los 15 años que establecía el artículo 5 de ley N° 111, con fundamento en el artículo 36 de la ley 24.481 -35 en el texto ordenado según decreto 269/96 - requirió la ampliación de plazo de la patente (v. fs. 6), más de tres meses después de la incorporación al dominio público de la misma (arts. 47 y 49, ley 111).

En tales condiciones, considero que corresponde admitir el recurso extraordinario y confirmar la sentencia. Buenos Aires, 11 de mayo de 2000. FELIPE DANIEL OBARRIO.

Sentencia de la Corte Suprema.

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2001.

Vistos los autos: "Pirelli S.P.A. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente".

Considerando:

1º) Que el 2 de enero de 1996 Pirelli S.P.A. presentó un pedido ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) con relación al derecho de patente que le había sido concedido el 15 de septiembre de 1980 por el plazo de 15 años, para que se extendiese ese plazo por cinco años más en virtud de lo establecido en la nueva ley de patentes y modelos de utilidad 24.481, cuyo art. 35 fija en 20 años la vigencia de ese derecho.

El INPI no hizo lugar al pedido con invocación del art. 97 del decreto 260/96, reglamen-

tario de la citada ley, que dispone que el plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley.

La actora, sustentada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC) que también prevé en su art. 33 un plazo de 20 años para el otorgamiento de las patentes, promovió demanda contra el mencionado instituto para que se declarase la nulidad de aquella resolución y la inconstitucionalidad del art. 97 del decreto sobre el que se había basado.

2º) Que esta demanda fue admitida en primera instancia mediante decisión que fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. A tal efecto, el tribunal a quo sostuvo -en lo sustancial- que la patente de invención de la actora, cuyo plazo de vencimiento había operado el 15 de septiembre de 1995, había pasado al dominio público y no podía ser ampliada con fundamento en el art. 33 del ADPIC, pues sus disposiciones constreñían a la República Argentina sólo a partir del 1º de enero del año 2000 en virtud de lo establecido en el art. 65 de ese acuerdo.

Contra este pronunciamiento la actora dedujo el recurso extraordinario a fs. 311/338 que fue concedido a fs. 375.

3º) Que la recurrente afirma que el ADPIC entró en vigencia en nuestro país al dictarse la ley ratificatoria 24.425 publicada el 5 de enero de 1995, ya que no resultan aplicables los plazos de transición del art. 65 del acuerdo, que aplazan su aplicación por un total de cinco años, por no haber expresado la República Argentina su voluntad de acogerse a ellos ni precisarlo debido al elevado nivel de protección que ya exhibía su legislación. Expresa que el art. 70.2 del tratado prevé que el plazo de 20 años de su art. 33 se aplica a la "materia existente" en clara alusión a las patentes concedidas y sostiene que el art. 97 del decreto reglamentario 260/96 es inconstitucional por contradecir los mencionados arts. 33 y 70.2.

Manifiesta asimismo que su derecho a la ampliación del plazo fue incorporado definitivamente a su patrimonio al plantear el pedido de extensión el 2 de enero de 1996, de acuerdo al art. 71 del entonces vigente decreto reglamentario 590/95 (derogado por el decreto 260/96), que habilitaba a los titulares de las patentes vigentes al 1º de enero de 1995 concedidas bajo el régimen de la ley 111, o de solicitudes de patentes en trámite, a requerir que se les aplicase el plazo de veinte años del art. 35 de la ley 24.481.

4º) Que el recurso resulta formalmente procedente por estar en juego la interpretación de un tratado internacional (ADPIC o TRIP'S por sus siglas en inglés) y de diversas normas federales (leyes 111, 24.425, 24.481 y decretos 548/95, 590/95 y 260/96). Cabe recordar que según reiterada jurisprudencia, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas del carácter señalado, esta Corte no está limitada por las posiciones de la cámara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 320:1915, 2375; 321:861, entre muchos otros).

5°) Que a fin de precisar la fecha de entrada en vigencia del tratado invocado por la recurrente, debe recordarse que mediante la ley 24.425 la República Argentina aprobó el acta final en que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales, y el Acuerdo de Marrakesh, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y sus cuatro anexos, suscriptos el 15 de abril de 1994, entre los que se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC).

Tal aprobación no importó la entrada en vigencia del convenio sino en la medida prevista por el propio instrumento, pues de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 -aprobada por ley 19.865- un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores (art. 24.1), sin perjuicio de que necesariamente las disposiciones que regulen la manera o la fecha de entrada en vigor se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto (art. 24.4). En este sentido, el art. 65.1 del mentado acuerdo expresa que ningún miembro estará obligado a aplicar sus disposiciones antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, aunque deberá asegurarse de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del acuerdo (art. 65.5).

6°) Que los tratados internacionales deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31 y 32 de la mencionada Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagran el principio de la buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta la importancia que reviste el acatamiento de la disposición transitoria del citado art. 65.1, ya que la incorporación de este tipo de normas resultó decisiva a fin de conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones (conf. preámbulo del ADPIC), como así también que se trata de un plazo de transición automático que no prevé comunicación alguna que condicione su ejercicio ni requiere reserva internacional de ningún tipo, puesto que el acuerdo no admite reservas (art. 72).

7°) Que habida cuenta de que la fecha de entrada en vigor del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio es el 1° de enero de 1995, ningún miembro estaba obligado a aplicar sus disposiciones hasta el 1° de enero de 1996. Ello sin perjuicio del derecho de la República Argentina de aplazar la aplicación del art. 33 del acuerdo invocado por la recurrente conforme al plazo de cuatro años contemplado en el art. 65.2 para los países en desarrollo, tema sobre el que esta Corte se pronunció en la causa D.361. XXXIV “Dr. Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente” (fallado el 13 de febrero de 2001), y que es irrelevante en la decisión de este litigio.

8°) Que ello es así pues se desprende de las constancias de la causa que la patente de

invención N°219.867 estuvo vigente hasta el 15 de septiembre de 1995, al cumplir se los quince años de plazo establecido en la ley 111. En ocasión de la solicitud de ampliación de la vigencia, presentada por la actora el 2 de enero de 1996, habían transcurrido más de tres meses desde la incorporación de la invención al dominio público conforme al art. 47 de la ley 111, circunstancia que se produjo en la fecha antes indicada.

Por lo demás, tampoco resulta aplicable el art. 35 de la ley 24.481 pues esta ley, publicada el 20 de septiembre de 1995, también entró en vigor con posterioridad al vencimiento de la patente de la actora. De ahí que resulte fundada la denegación del pedido de extensión de vigencia de la patente de la actora, por haber pasado al dominio público antes del tiempo que sería relevante en las circunstancias de la causa.

9°) Que no obsta a lo concluido el contenido del decreto 590/95 invocado por la actora e impugnado por la demandada, no sólo porque fue sustituido a los pocos meses de su dictado por el decreto 260/96, sino porque constituyó una norma incompatible con el espíritu -e incluso con el texto- de la ley 24.481 que pretendía reglamentar, en contra de lo expresamente previsto en los arts. 28 y 99, inc. 2, de la Constitución Nacional. El mismo Poder Ejecutivo tuvo en cuenta el argumento de que se había incurrido en un exceso reglamentario e hizo mención de ello en los considerandos del citado decreto 260/96.

Por ello, de conformidad con el señor Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Con costas por su orden en atención a la novedad del asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segunda parte del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- GUILLERMO A. F. LOPEZ (en disidencia)- GUSTAVO A. BOSSERT (según su voto)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (en disidencia).

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT.

Considerando:

1°) Que el 2 de enero de 1996 Pirelli S.P.A. presentó un pedido ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) con relación al derecho de patente que le había sido concedido el 15 de septiembre de 1980 por el plazo de 15 años, para que se extendiese ese plazo por cinco años más en virtud de lo establecido en la nueva ley de patentes y modelos de utilidad 24.481, cuyo art. 35 fija en 20 años la vigencia de ese derecho.

El INPI no hizo lugar al pedido con invocación del art. 97 del decreto 260/96, reglamentario de la citada ley, que dispone que el plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley.

La actora, sustentada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC) que también prevé en su art. 33 un plazo de 20 años para el otorgamiento de las patentes, promovió demanda contra el mencionado instituto para que se declarase la nulidad de aquella resolución y la inconstitucionalidad

del art. 97 del decreto sobre el que se había basado.

2°) Que esta demanda fue admitida en primera instancia mediante decisión que fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. A tal efecto, el tribunal a quo sostuvo -en lo sustancial- que la patente de invención de la actora, cuyo plazo de vencimiento había operado el 15 de septiembre de 1995, había pasado al dominio público y no podía ser ampliada con fundamento en el art. 33 del ADPIC, pues sus disposiciones constreñían a la República Argentina sólo a partir del 1° de enero del año 2000 en virtud de lo establecido en el art. 65 de ese acuerdo.

Contra este pronunciamiento la actora dedujo el recurso extraordinario a fs. 311/338 que fue concedido a fs. 375.

3°) Que la recurrente afirma que el ADPIC entró en vigencia en nuestro país al dictarse la ley ratificatoria 24.425 publicada el 5 de enero de 1995, ya que no resultan aplicables los plazos de transición del art. 65 del acuerdo, que aplazan su aplicación por un total de cinco años, por no haber expresado la República Argentina su voluntad de acogerse a ellos ni precisarlo debido al elevado nivel de protección que ya exhibía su legislación. Expresa que el art. 70.2 del tratado prevé que el plazo de 20 años de su art. 33 se aplica a la “materia existente” en clara alusión a las patentes concedidas y sostiene que el art. 97 del decreto reglamentario 260/96 es inconstitucional por contradecir los mencionados arts. 33 y 70.2.

Manifiesta asimismo que su derecho a la ampliación del plazo fue incorporado definitivamente a su patrimonio al plantear el pedido de extensión el 2 de enero de 1996, de acuerdo al art. 71 del entonces vigente decreto reglamentario 590/95 (derogado por el decreto 260/96), que habilitaba a los titulares de las patentes vigentes al 1° de enero de 1995 concedidas bajo el régimen de la ley 111, o de solicitudes de patentes en trámite, a requerir que se les aplicase el plazo de veinte años del art. 35 de la ley 24.481.

4°) Que el recurso resulta formalmente procedente por estar en juego la interpretación de un tratado internacional (ADPIC o TRIP'S por sus siglas en inglés) y de diversas normas federales (leyes 111, 24.425, 24.481 y decretos 548/95, 590/95 y 260/96). Cabe recordar que según reiterada las posiciones de la cámara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 320:1915,2375; 321:861, entre muchos otros).

5°) Que a fin de precisar la fecha de entrada vigencia del tratado invocado por la recurrente, debe recordarse que mediante la ley 24.425 la República Argentina aprobó el acta final en que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales, y el Acuerdo de Marrakesh, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y sus cuatro anexos, suscriptos el 15 de abril de 1994, entre los que se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC). Tal aprobación no importó la entrada en vigencia del convenio sino en la medida prevista por el propio instrumento, pues de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho

de los Tratados de 1969 -aprobada por ley 19.865- un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores (art. 24.1), sin perjuicio de que necesariamente las disposiciones que regulen la manera o la fecha de entrada en vigor se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto (art. 24.4). En este sentido, el art. 65.1 del mentado acuerdo expresa que ningún miembro estará obligado a aplicar sus disposiciones antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, aunque deberá asegurarse de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente acuerdo (65.5).

Puesto que la fecha de entrada en vigor del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio es el 1° de enero de 1995, ninguno de los miembros estaban obligados a aplicar sus disposiciones hasta el 1° de enero de 1996.

6°) Que los tratados internacionales deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31 y 32 de la mencionada Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagran el principio de la buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta la importancia que reviste el acatamiento de la disposición transitoria del citado art. 65.1, ya que la incorporación de este tipo de normas resultó decisiva a fin de conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones (conf. preámbulo del ADPIC), como así también que se trata de un plazo de transición automático que no prevé comunicación alguna que condicione su ejercicio ni requiere reserva internacional de ningún tipo, puesto que el acuerdo no admite reservas (art. 72).

7°) Que en el sub lite, la protección otorgada a la patente de invención de la actora el 15 de septiembre de 1980 por el plazo de quince años de acuerdo con la ley 111, venció el 15 de septiembre de 1995, y el 2 de enero de 1996 presentó la solicitud para que se extendiese la protección por cinco años más, hasta cumplir el plazo de veinte años.

El art. 33 del ADPIC invocado por la recurrente, que dispone que la protección conferida a una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, no resulta aplicable al caso.

El ADPIC no se encontraba vigente al expirar el plazo de quince años de la patente de la actora, en virtud del plazo de transición de un año establecido en el mencionado art. 65.1 y sin perjuicio del plazo mayor previsto en el art. 65.2 para los países en desarrollo.

Sus disposiciones atinentes a la “protección de la materia existente” ponen de relieve la importancia de la fecha de entrada en vigencia o aplicación del tratado para la determinación de esa protección. De esta manera, el art. 70.1 expresa “el presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el miembro de que se trate”. El 70.2 establece que “salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate y que esté protegida en ese miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de

protección establecidos en el presente Acuerdo...”.

Desde esta perspectiva, carece de relevancia la distinción entre disposiciones operativas y programáticas pues aun la aplicación de las primeras supone la existencia de un tratado en vigor.

A mayor abundamiento puede señalarse que si –sólo por hipótesis y sin tener en cuenta el plazo mayor para los países en desarrollo- se considerara que el acuerdo se hallaba vigente al tiempo de presentarse la solicitud de prórroga del 2 de enero de 1996, de todos modos no habría concedido protección a una patente que ya había pasado al dominio público a tenor de lo dispuesto en el art. 47 de la ley 111. El 70.3 precisamente dispone que “no habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate, haya pasado al dominio público”.

8º) Que, por otra parte, tampoco resulta aplicable el art. 35 de la ley 24.481 que establece que la patente tiene una duración de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pues esta ley, publicada el 20 de septiembre de 1995, también entró en vigor con posterioridad al vencimiento del derecho de patente de la actora.

Además, si bien es cierto que se encontraba vigente al presentarse el pedido de extensión del plazo, su art. 97 prevé que “las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento”. Vale decir que la patente de la actora al expirar su plazo de protección de acuerdo al régimen de la ley 111 caducó de pleno derecho y pasó al dominio público el 15 de septiembre de 1995 (confr. art. 66 de la ley 24.481).

Reafirma esta conclusión el art. 97 de su decreto reglamentario 260/96 al aclarar que “el plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley”.

De allí que resulte fundada y deba ser mantenida la denegatoria del pedido de extensión de vigencia de la patente de la actora formulada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, por haber pasado al dominio público a la fecha de presentación de la solicitud de extensión de plazo.

9º) Que no obsta a lo concluido el contenido del decreto 590/95 invocado por la actora e impugnado por la demandada, no sólo porque fue sustituido a los pocos meses de su dictado por el decreto 260/96, sino porque constituyó una norma incompatible con el espíritu –e incluso con el texto – de la ley 24.481 que pretendía reglamentar, en contra de lo expresamente previsto en los arts. 28 y 99, inc. 2, de la Constitución Nacional. El mismo Poder Ejecutivo tuvo en cuenta el argumento de que se había incurrido en un exceso reglamentario e hizo mención de ello en los considerandos del citado decreto 260/96.

Por ello, de conformidad con el señor Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Con costas por su orden en atención a la novedad del asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. GUSTAVO A. BOSSERT.

DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SAN-

TIAGO PETRACCHI, DON ANTONIO BOGGIANO, DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Y DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ

Considerando:

Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al revocar la sentencia de primera instancia, rechazó la demanda por nulidad de la resolución que denegó la extensión de patente concedida el 15 de septiembre de 1980 por el plazo de quince años, por otros cinco más en virtud de lo establecido por la ley 24.481 y el Acuerdo TRIPs. Contra dicho pronunciamiento la vencida interpuso el recurso extraordinario de fs. 311/338 que fue concedido a fs. 375.

Que consolidada jurisprudencia de esta Corte sostiene que sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas, aun cuando sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos:298:33; 301:693; 310:670; 320:2603, entre otros). Por tal motivo el Tribunal no puede soslayar que, en razón de haber vencido el plazo por el que se solicitó la extensión (23 de mayo de 2000), de donde surge que lo pretendido en este litigio carece de objeto actual. En consecuencia, no cabe en el caso pronunciamiento alguno del Tribunal, pues la mencionada situación sobreviniente ha tornado inoficiosa la decisión pendiente.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal se declara que la cuestión litigiosa ha devenido abstracta. Costas por su orden en atención a la mencionada circunstancia (art. 68, segunda parte, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Patentes de invención – Duración de la protección - Interpretación de la ley – Tratados internacionales

Dr. Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente. 13/02/2001- Fallos: 324:204.

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia que había hecho lugar a la demanda interpuesta a fin de obtener la extensión del plazo de vigencia de la patente de invención 221.983 a veinte años a contar desde la fecha en que había sido solicitada. La demandada interpuso recurso extraordinario.

La Corte por mayoría, revocó la sentencia y rechazó la demanda.

En su voto el juez Bossert sostuvo que el art. 33 del Acuerdo TRIPs no debía comprenderse aisladamente, prescindiendo de las disposiciones que plasman la voluntad de los estados de establecer obligaciones escalonadas, según el nivel de desarrollo de los países.

Los jueces Boggiano y López en disidencia opinaron que no se encontraba afectada la vigencia de las patentes concedidas con anterioridad al Acuerdo y que no hubieran fenecido. Agregaron que el art. 97 de la ley 24.481 lleva a concluir que el plazo concedido bajo el régimen de la ley 111 es inalterable; pero que por otro tal patente “está sujeta” al nuevo régimen legal en cuanto a la protección mínima de veinte años que concede su art. 35, de modo concordante con el art. 33 del Acuerdo TRIPs.

El juez Petracchi también en disidencia consideró que la actora tenía derecho, con fundamento en el art. 71 del decreto 590/95 a solicitar la prórroga de su patente por cinco años adicionales a los quince que transcurrieron desde el 31 de marzo de 1981 hasta el 31 de marzo de 1996.

⌘ Algunas cuestiones planteadas

a) *Protección de patentes.*

b) *Legislación aplicable – Vigencia de la patente.*

c) *Plazo de protección.*

d) *Reglamentación de la ley – Inconstitucionalidad - Obligaciones internacionales.*

■ Estándar establecido por la Corte

- El art. 33 del Acuerdo TRIPs, aprobado por la ley 24.425 –que no distingue entre patentes concedidas, las que se hallen en trámite de concesión o las que se soliciten después de que la aplicación del acuerdo de vuelta exigible- integra el nuevo estándar mínimo de protección consagrado y debe regir en los estados a la fecha de aplicación de tal acuerdo para el país miembro de que se trate, con efectos armonizadores a nivel mundial.

- De la ley 24.481 y de su reglamentación con las disposiciones del Acuerdo TRIPs resulta que si la vigencia de la patente concluye con anterioridad a la “fecha de aplicación del Acuerdo para la República Argentina” la materia entra en el dominio público, no existe obligación según el tratado de restablecer la protección y la solución no implica ninguna transgresión por parte de nuestro país de sus obligaciones internacionales, pero si a esa fecha existe materia protegida en virtud de una patente otorgada por el régimen de la ley 111 y el titular solicita prórroga, “la protección no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud” (art. 33 del Acuerdo TRIP’s).

- Si a la fecha en que el legislador argentino ha implícitamente desplazado la aplicación del acuerdo conforme al derecho de que gozaba la Argentina, existe materia protegida en virtud de una patente otorgada por el régimen de la ley 111 y el titular de la patente solicita la prórroga, el art. 33 del Acuerdo TRIPs, reemplaza toda norma legal o reglamentaria de fuente nacional y sentido contrario, en razón del principio de la supremacía de los tratados internacionales (arts. 31 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).

- El decreto 590/96 es un reglamento que excede las atribuciones contempladas en el art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional, contraría el espíritu de la ley 24.481 e incurren en conducta prohibida por el art. 99, inc. 3, segundo párrafo de la Constitución Nacional por lo que no es razonable la invocación de la “cláusula de no degradación” –art. 65.5 del Acuerdo TRIPs- pues esa obligación internacional supone un derecho nacional apto para generar derechos subjetivos y no puede ser utilizada para obstaculizar los efectos propios de la nulidad absoluta.

Texto del fallo

Buenos Aires, 13 de febrero de 2001.

Vistos los autos: “Dr. Karl Thomae Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente”.

Considerando:

1º) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al confirmar en lo principal la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda interpuesta a fin de obtener la extensión del plazo de vigencia de la patente de invención 221.983 a veinte años, a contar desde la fecha en que había sido solicitada. Contra tal pronunciamiento la demandada interpuso el recurso extraordinario, concedido por interpretación de normas federales y denegado en cuanto a la tacha de arbitrariedad de sentencia (fs. 570), sin que se haya interpuesto la queja respectiva.

2º) Que, según surge de autos, el 31 de marzo de 1981 se concedió a la actora la patente en cuestión por el plazo de quince años, de acuerdo con el régimen de la ley 111. Antes del vencimiento, la titular solicitó la extensión con apoyo en lo dispuesto por el art. 71 del decreto 590/95, que remitía al art. 35 de la ley 24.481, que establece un plazo improrrogable de veinte años de duración de las patentes a contar desde la solicitud. Dicha pretensión fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con fundamento en el art. 97 de la mencionada ley (t.o. por el decreto 260/96), en igual artículo de la reglamentación (anexo II) y en la interpretación que hizo del alcance temporal del art. 33 del Acuerdo TRIPs.

3º) Que el tribunal sostuvo que la cuestión se hallaba regida por el art. 71, párrafo segundo del decreto 590/95. Entendió que ello era así, porque ese precepto se hallaba vigente cuando la actora requirió su aplicación. En segundo lugar, afirmó que el hecho de que el ordenamiento positivo hubiese incorporado el derecho a solicitar una prórroga del plazo de protección de la patente, obstaba a que una norma posterior –como el anexo II del decreto 260/96– dispusiera lo contrario, excluyendo a tales patentes del plazo previsto en el art. 35 de la ley 24.481, porque tal modificación se encuentra reñida con la “cláusula de no degradación” que consagra el art. 65.5 del Acuerdo TRIPs. Finalmente, señaló que tal interpretación es la que mejor se adecua a una norma de jerarquía superior, como el

tratado en cuestión.

4º) Que la recurrente sostiene que la alzada efectuó una errónea exégesis de las disposiciones federales en juego, pues dio primacía al derogado decreto 590/95 por sobre la ley 24.481 y su modificatoria 24.572 y el decreto 260/96, reglamentaria de un tratado internacional.

5º) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues entraña la interpretación de un tratado internacional y de normas -leyes 24.481, 24.572, decreto 260/96, etc.- de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 1º de la ley 48). Cabe recordar que según reiterada jurisprudencia, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas del carácter señalado, ésta Corte no está limitada por las posiciones de la cámara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 307:1457; 308:647; 312:2254; 316:631; 321:663, entre otros).

6º) Que el art. 33 del Acuerdo TRIPs, aprobado por la ley 24.425, establece: “Duración de la protección. La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud”. Inequívocamente, la duración mínima de la protección convenida en el acuerdo es de veinte años. A partir de la aplicación del acuerdo, los estados pueden conceder una tutela mayor pero no menor. La norma transcrita -que no distingue entre patentes concedidas, las que se hallen en trámite de concesión o las que se soliciten después de que la aplicación del acuerdo se vuelva exigible- integra el nuevo estándar mínimo de protección consagrado en el Acuerdo TRIPs y debe regir en los estados a la fecha de aplicación de tal acuerdo para el país miembro de que se trate, con efectos armonizadores a nivel mundial.

7º) Que la interpretación de las normas contenidas en un tratado debe hacerse en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del convenio (art. 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, aprobada en la República Argentina por ley 19.865).

Por ello, el citado art. 33 del Acuerdo TRIPs no se comprende aisladamente, prescindiendo de otras disposiciones, como las relativas a los objetivos y principios -arts. 7 y 8- y las que plasman la voluntad de los estados de establecer obligaciones escalonadas, según el nivel de desarrollo de los países. En el caso, no es relevante que por su redacción la norma aparezca concreta y operativa puesto que los estados han expresado su voluntad de que el Acuerdo TRIPs no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transición, con excepción de los principios que inspiran el sistema general del acuerdo y de ciertas obligaciones internacionales que los estados asumieron en forma inmediata, como el compromiso de no disminuir la compatibilidad entre el propio derecho o prácticas nacionales y el instrumento internacional (doctrina de la causa U.19.XXXIV “Unilever N.V. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, fallada el 24 de octubre de 2000, considerando 15 -voto de la mayoría-).

8º) Que el Acuerdo TRIPs diferencia claramente la “fecha de entrada en vigor del Acuerdo

por el que se establece la OMC” -por ejemplo, art. 65.1; art. 70.8 primer párrafo-, que es el 1º de enero de 1995, de la “fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate” -por ejemplo, arts. 70.1, 70.2, 70.3, 70.8, ap. b- que depende del transcurso de los plazos de transición.

Las obligaciones relativas a la “protección de la materia existente” son coherentes con esa distinción. En efecto, el art. 70.1 dice: “El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate”. El 70.2, en su primer párrafo, dice: “Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo...”. Por su parte, el art. 70.3 establece: “no habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público” (el subrayado no está en el texto).

9º) Que esa “fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate” resulta del art. 65 de las disposiciones transitorias, que dice en lo pertinente: “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 infra, ningún miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1 supra, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5” de su Parte I.

10) Que ello significa que hasta el 1º de enero de 1996, los miembros no están obligados a aplicar las disposiciones del acuerdo. La compatibilidad de las legislaciones nacionales puede realizarse antes pero, en todo caso, el miembro no incurre en transgresión al tratado sino hasta después de finalizado el plazo automático de transición. Además, y en lo que nos interesa -y sin perjuicio del supuesto del art. 65.4-, todo país en desarrollo tiene el derecho de aplazar la aplicación de las disposiciones del acuerdo -con ciertos límites señalados expresamente en la norma- por un nuevo período de cuatro años, que se adiciona al período del art. 65.1. Ello permite afirmar que la República Argentina ha tenido el derecho de aplazar la aplicación del art. 33 del Acuerdo TRIPs hasta el 1º de enero del año 2000.

11) Que la República Argentina dictó la ley 24.481 a fin de adecuar la legislación interna a las obligaciones internacionales asumidas por el Acuerdo TRIPs, propósito que cumplió antes del vencimiento del plazo general transitorio para la aplicación de sus disposiciones (art. 65.1 del acuerdo).

El art. 35 de la ley dice: “La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”. Esta norma, que satisface el estándar uniforme querido por el acuerdo, se aplica como regla general a las patentes cuyas solicitudes se hubiesen presentado con posterioridad a la sanción de la nueva ley (conf. doctrina de la causa U.19.XXXIV “Unilever N.V. c/ Instituto Nacional de la Pro-

piedad Industrial s/ denegatoria de patente”, del 24 de octubre de 2000, considerando 9º-voto de la mayoría-). En cuanto a las patentes ya otorgadas dice el art. 97 de la ley 24.481: “Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento”. Por su parte, dice el art. 97 del reglamento de la ley -anexo II del decreto 260/96-: “El plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley n° 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley”.

12) Que la voluntad del legislador argentino ha sido, pues, que las patentes concedidas en virtud del régimen de la ley 111 conserven su vigencia hasta su vencimiento y que, salvo en lo atinente al plazo de su vigencia, se rijan por las disposiciones de la nueva ley -expresión, esta última, que no está en discusión en el sub lite-. Dicho en otros términos: al vencimiento de la duración de la protección conforme a la ley 111, la materia protegida pasará al dominio público.

13) Que de la confrontación de las normas reseñadas de la ley 24.481 y de su reglamentación con las disposiciones del Acuerdo TRIPS que se han expuesto en los considerandos 7º, 8º y 9º precedentes, resulta en primer lugar que si la vigencia de la patente concluye con anterioridad a la “fecha de aplicación del Acuerdo para la República Argentina” –es decir, con anterioridad al 1º de enero de 2000-, la materia entra en el dominio público, no existe obligación según el tratado de restablecer la protección y la solución no implica ninguna transgresión por parte de nuestro país de sus obligaciones internacionales. En cambio, si a la fecha en que el legislador argentino ha implícitamente desplazado la aplicación del acuerdo conforme al derecho de que gozaba la Argentina (arts. 65.1 y 65.2) -es decir, al 1º de enero de 2000-, existe materia protegida en virtud de una patente otorgada por el régimen de la ley 111 y el titular de la patente solicita la prórroga, en ese supuesto “la protección no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud” (art. 33 del Acuerdo TRIPS). En este supuesto, esta disposición del tratado reemplaza toda norma legal o reglamentaria de fuente nacional y sentido contrario, en razón del principio de la supremacía de los tratados internacionales frente a las leyes internas (arts. 31 y 75, inc. 22, Constitución Nacional).

14) Que la exégesis efectuada -que pondera la totalidad de las normas del ordenamiento argentino en la jerarquía que corresponde- es la que mejor concilia el estándar mínimo de protección establecido en el Acuerdo TRIPS con el respeto a las disposiciones transitorias que ese tratado ha previsto con el propósito de conseguir la más plena participación de los miembros de la OMC en los resultados de las negociaciones, y con las facultades ejercidas por el poder al que corresponde en la República Argentina la función legislativa, dentro de los límites que determina la Constitución Nacional.

15) Que la aplicación de la doctrina establecida al caso sub examine permite arribar a la conclusión de que a la fecha de vencimiento de la patente original -en marzo de 1996- la actora no gozaba del derecho a que la patente n° 221.983 fuese prorrogada hasta completar una duración de veinte años, contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud.

Por lo demás, ningún derecho puede sustentar la actora en disposiciones del decreto 590/95 (cuya inconstitucionalidad fue planteada en autos), derogado poco tiempo después de su dictado, pues es un reglamento que excede las atribuciones contempladas en el art. 99, inc. 2, de la Constitución

Nacional -que es citado en los considerandos como sustento normativo-, contraría el espíritu -e incluso el texto- de la ley 24.481 e incurre en conducta expresamente prohibida por el art. 99, inc. 3, segundo párrafo, de la Ley Fundamental, razón que basta para su invalidez. En este contexto, no es razonable la invocación de la “cláusula de no degradación” -art. 65.5 del Acuerdo TRIPS- pues esa obligación internacional supone un derecho nacional apto para generar derechos subjetivos, y no puede ser utilizada para obstaculizarlos efectos propios de la nulidad absoluta.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y en uso de la facultad contemplada en el art. 16, segunda parte, de la ley 48, se rechaza la demanda. Costas en el orden causado en atención a la novedad y a la dificultad jurídica del tema (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese con copia del precedente citado y, oportunamente, devuélvanse los autos. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O’CONNOR - CARLOS S. FAYT- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- GUILLERMO A. F. LOPEZ (en disidencia)- GUSTAVO A. BOSSERT (según su voto)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT

Considerando:

Que el infrascripto coincide con el voto de la mayoría, con exclusión del considerando 7º, que expresa en los siguientes términos:

7º) Que los tratados internacionales deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31 y 32 de la mencionada Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagran el principio de la buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta la importancia que reviste el acatamiento de las disposiciones transitorias, ya que la incorporación de este tipo de normas resultó decisiva a fin de conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones (conf. Preámbulo del TRIPS), como así también que se trata de un plazo de transición que no prevé comunicación alguna que condicione su ejercicio ni requiere reserva internacional de ningún tipo puesto que el acuerdo no admite reservas (art. 72).

De allí que el citado art. 33 del acuerdo no se comprenda aisladamente, prescindiendo de las mentadas disposiciones que plasman la voluntad de los estados de establecer obligaciones escalonadas, según el nivel de desarrollo de los países. Por ello, no es relevante que por su redacción la norma aparezca concreta y operativa puesto que los estados han expresado su voluntad de que el acuerdo no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transición, con excepción de ciertas obligaciones internacionales que los estados asu-

mieron en forma inmediata, como el compromiso de no disminuir la compatibilidad entre el propio derecho o prácticas nacionales y el instrumento internacional.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y en uso de la facultad contemplada en el art. 16, segunda parte, de la ley 48, se rechaza la demanda. Costas en el orden causado en atención a la novedad y a la dificultad jurídica del tema (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese con copia del precedente citado y, oportunamente, devuélvanse los autos. GUSTAVO A. BOSSERT.

DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ANTONIO BOGGIANO Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ

Considerando:

Que los infrascriptos coinciden con los considerandos 1° a 5° del voto de la mayoría.

6°) Que el art. 33 del Acuerdo TRIPs, aprobado por la ley 24.425 (publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero de 1995) establece: “Duración de la protección. La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud”.

7°) Que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes (arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; Fallos: 315:1492; 317:1282, entre otros) y sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino. La interpretación de buena fe de esta consecuencia conduce a descartar el amparo del ordenamiento hacia toda solución que comporte una frustración de los objetivos del tratado o que comprometa el futuro cumplimiento de las obligaciones que de él resultan.

8°) Que del texto del mencionado precepto se desprende inequívocamente que el acuerdo estableció un “standard” mínimo de protección temporal de 20 años, que el derecho interno de los países signatarios no puede desconocer.

Este plazo es imperativo. Los estados podrán conceder una tutela mayor pero jamás una menor. Corrobora esta conclusión lo dispuesto por el art. 1 del acuerdo en el sentido de que “Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo”, ni sus objetivos y principios (arts. 7 y 8; conf. causa U.19.XXXIV “Unilever N.V. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de patente”, fallada el 24 de octubre de 2000).

9°) Que, asimismo, la norma en examen, dada su redacción, no distingue entre patentes concedidas o las que se hallen en trámite de concesión o se soliciten después de su vigencia. En consecuencia cabe entender que quienes estaban amparados por un régimen anterior al acuerdo gozan del plazo mínimo de protección que éste otorga. Ello es así, por cuanto el acuerdo contiene disposiciones expresas referentes a la “protección de la materia existente”. En efecto, el art. 70, punto 2, establece: “Salvo disposición en contrario,

el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo”. Además, el art. 70.3 dispone: “No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público”. En consecuencia, no se encuentra afectada la vigencia de las patentes concedidas con anterioridad y que no hubieran fenecido; por el contrario, éstas gozan de la mayor protección que concede el Acuerdo TRIPs.

10) Que el citado art. 33 del Acuerdo TRIPs es operativo. Cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata. Una norma tiene tal carácter cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso (Fallos: 315:1492, considerando 20; 321:885).

En el supuesto del citado art. 33, por lo anteriormente expuesto, cabe concluir que su redacción es clara y terminante.

11) Que no obsta a lo precedentemente expuesto lo que establece el art. 65, inc. 2 del Acuerdo TRIPs en el sentido de que “todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo primero, de las disposiciones del presente acuerdo, con excepción de los arts. 3, 4, y 5”. Ello es así, pues esta cláusula es facultativa y no empece a que los órganos administrativos y jurisdiccionales del Estado lo apliquen a los supuestos que ese tratado contempla cuando, como en el caso del art. 33, no cabe duda de su claridad y establece un “standard” de protección mínima que no puede ser desconocido por los estados miembros sin desnaturalizar la letra y el espíritu del tratado. En otros términos, el citado art. 33 no requiere una norma interna que precise su contenido y alcance, habida cuenta del grado y naturaleza de protección que confiere.

12) Que concordemente con el Acuerdo TRIPs el legislador sancionó la ley 24.481 (publicada en el B.O. el 20 de septiembre de 1995), cuyo art. 35 establece: “La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”.

13) Que el art. 97 de la misma ley (t.o. por el decreto 260/96, publicado en el Boletín Oficial el 22 de marzo de 1996) dispone: “Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento”. Una recta hermenéutica de la disposición transcrita lleva a concluir que, por un lado, el plazo concedido bajo el régimen de la ley 111 es inalterable; pero que por otro, tal patente “está sujeta” al nuevo régimen legal en cuanto a la protección mínima de veinte años que concede su art. 35, de modo concordan-

te con el art. 33 del Acuerdo TRIPs y a la protección de la materia existente que contempla el mismo acuerdo, tal como se ha hecho referencia en el considerando 9°).

14) Que tal exégesis se adecua a las reglas de interpretación de las leyes reseñadas en Fallos: 307:1018, que indican que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Aquéllas también señalan que tal propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación, toda vez que ellos no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma; y advierten que la exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no puede llevar a la pérdida de un derecho o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción.

15) Que no obsta a tal conclusión lo establecido por el art. 97 del reglamento -anexo II- en el sentido de que “el plazo de vigencia establecido en el art. 35 de la ley 24.481 se aplicará sólo a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley”. Tal norma resulta inaplicable, pues incurre en exceso reglamentario, toda vez que contradice el texto expreso del art. 97 de la ley 24.481 y el art. 33 del Acuerdo TRIPs.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Costas en el orden causado en atención a la novedad del asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y remítase. ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ.

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al confirmar en lo principal la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda interpuesta a fin de obtener la prórroga del plazo de vigencia de la patente de invención n° 221.983. Contra tal pronunciamiento la demandada interpuso el recurso extraordinario, que fue exclusivamente concedido por interpretación de normas federales (fs. 570).

2°) Que, según surge de autos, el 31 de marzo de 1981 se concedió a la actora la patente en cuestión por el plazo de quince años, de acuerdo con el régimen de la ley 111. Antes del vencimiento de esta patente, la titular solicitó su extensión por cinco años adicionales con apoyo en lo dispuesto por el art. 71 del decreto 590/95, que remitía al art. 35 de la ley 24.481, que establece un plazo improrrogable de veinte años de duración de las patentes a contar desde la solicitud.

Dicha pretensión fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial con dos fundamentos principales. Por un lado sostuvo que el citado art. 71 del decreto 590/95

no es aplicable al sub lite porque no se encontraba en vigencia al momento de la denegación de la solicitud de prórroga. Por otro lado basó su posición en el art. 97 del anexo II del decreto 260/96, que reglamenta a la ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, el que, a juicio de la demandada, prohíbe la prórroga de patentes para casos como el de autos.

3°) Que la cámara sostuvo que la cuestión se hallaba regida por el art. 71 del decreto 590/95 porque ese precepto se hallaba vigente cuando la actora requirió su aplicación. También afirmó que, a raíz de que el art. 71 del decreto 590/95 había previsto el derecho a solicitar la prórroga del plazo de protección de la patente para supuestos como el del sub examine, no era válido que una norma posterior —el art. 97 del anexo II del decreto 260/96— dispusiera lo contrario. Tal conclusión del a quo se basó en que la aludida modificación viola la “cláusula de no degradación” que consagra el art. 65.5 del “Acuerdo [internacional] sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” (en adelante, Acuerdo ADPIC) que había sido aprobado mediante la ley 24.425.

4°) Que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial asevera que la alzada efectuó una errónea exégesis de las disposiciones federales en juego al dar primacía al art. 71 del decreto 590/95 (que, a su parecer, resulta inaplicable al caso porque se encontraba derogado al momento de la denegación de la solicitud de prórroga), por sobre las leyes 24.481 y 24.572 y el decreto 260/96 que reglamentan el mencionado Acuerdo ADPIC.

5°) Que los agravios suscitan cuestión federal —excepto el examinado infra en el considerando 14— pues entrañan la interpretación de un tratado internacional y de normas de naturaleza federal —tales como las leyes 24.481 y 24.572 y decreto 260/96—, y la decisión ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas.

6°) Que el primer problema a dilucidar en este caso consiste en determinar cuál es el régimen jurídico que debe aplicarse a la solicitud de prórroga de la patente de invención que presentó la actora, el 14 de marzo de 1996, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

7°) Que tales solicitudes deben ser examinadas a la luz de las normas vigentes a la fecha en que fueron presentadas ante la autoridad con competencia en la materia. Ello es así por las razones desarrolladas en los votos de la mayoría y del juez Petracchi in re U.19 XXXIV “Unilever N.V. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, del 24 de octubre de 2000, a los que se remite para evitar repeticiones innecesarias.

8°) Que, ello sentado, el segundo problema que plantea este pleito consiste en precisar cuál fue el régimen jurídico vigente en autos el 14 de marzo de 1996, época en que la actora presentó dicha solicitud.

9°) Que la ley 24.425 incorporó, con jerarquía superior a la de la ley nacional, el Acuerdo ADPIC con fundamento en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

Dicha ley 24.425 prevé, en lo que interesa, lo siguiente: “La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud” (conf. art. 33 del Acuerdo ADPIC publicado en el Boletín Oficial el 5 de enero de 1995).

10) Que, posteriormente, fue dictada la ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad con el propósito de adecuar la legislación interna argentina a las obligaciones asumidas por el Acuerdo ADPIC.

Así, la ley 24.481 establece, en lo pertinente, que “La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud” (conf. art. 35 de la ley 24.481 publicada en el Boletín Oficial el 20 de septiembre de 1995). El art. 100 de la ley 24.481 prevé, por su parte, que “Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento (cabe señalar que este artículo actualmente lleva el número 97, según el texto ordenado de la ley 24.481 previsto en el primer anexo del decreto 260/96).

11) Que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 590/95 que, entre otros aspectos, reglamentaba los arts. 36 -actual art. 35- y 100 de la citada ley 24.481. En este decreto se estableció, en lo que interesa, lo siguiente: “Los titulares de patentes vigentes al 1 de enero de 1995 concedidas bajo el régimen de la ley 111 o de solicitudes de patentes en trámite, podrán solicitar a la Administración

Nacional de Patentes que se les aplique el artículo 36 de la ley [24.481]” (conf. segundo párrafo del art. 71 del decreto 590/95, publicado en el Boletín Oficial del 23 de octubre de 1995). En suma, de la normativa transcrita se desprende que el Poder Ejecutivo Nacional extendió, por vía del art. 71 del decreto 590/95, la cláusula de los veinte años de protección (prevista en los transcritos arts. 33 del Acuerdo ADPIC y 35 de la ley 24.481), a aquellas patentes que habían sido concedidas, como la de autos, con apoyo en la ley 111 de Patentes de Invención.

12) Que el marco jurídico reseñado en los tres últimos considerandos se encontraba vigente el 14 de marzo de 1996, época en que fue presentada la solicitud de prórroga examinada en autos. De esta proposición -que no fue cuestionada en este pleito- se infiere que la actora tiene derecho, con fundamento en el segundo párrafo de art. 71 del decreto 590/95, a solicitar la prórroga de su patente por cinco años adicionales a los quince que transcurrieron desde el 31 de marzo de 1981 hasta el 31 de marzo de 1996. Ello es así a raíz de que la demandante cumple los requisitos impuestos por dicho art. 71 según concluyó la cámara en un punto que no fue atacado por el demandado.

13) Que, por otro lado, no es necesario examinar en autos el alcance del art. 97 del anexo II del decreto 260/96 cláusula en la que el demandado fincó su posición) porque entró en vigencia después de que la actora presentó la solicitud de prórroga. En efecto, tal como claramente se indica en el cuarto considerando del decreto 260/96, su anexo II -que contiene al mencionado art. 97- entró a regir el 22 de marzo de 1996, esto es, ocho días des-

pues de la presentación de tal solicitud (que había sido realizada el 14 de marzo de 1996).

14) Que si bien la demandada impugna la validez constitucional del segundo párrafo del art. 71 del decreto 590/95, con base en la ley 24.481, tal reproche no puede ser considerado en este caso. Ello es así porque el aludido agravio constitucional carece de la adecuada fundamentación que exige el art. 15 de la ley 48 y la jurisprudencia de esta Corte referida en el considerando 3° de Fallos: 303:1323.

En efecto, el apelante ni siquiera alega qué cláusulas de la ley 24.481 habrían sido desconocidas por el citado art. 71. Tampoco rebate los argumentos desarrollados por la cámara para justificar la validez constitucional de tal art. 71. En consecuencia, este planteo es formalmente inadmisibles a los efectos del recurso extraordinario.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario, excepto en el planteo examinado supra en el considerando 14, y se confirma la sentencia apelada. Costas en el orden causado en atención a la novedad de asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese con copia del precedente señalado supra en el considerando 7° y remítase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

Concesión de patentes de invención – Solicitud de reválida – Tratados internacionales – Vigencia de la ley.

Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente – 24/10/2000 – Fallos: 323:3160

Antecedentes

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la decisión de primera instancia que había hecho lugar a la demanda y dejó sin efecto las resoluciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial las cuales denegaron sendas solicitudes de patentes de reválida presentadas por Unilever NV el 13/06/95 y el 27/07/95.

La demandada interpuso recurso extraordinario. La Corte revocó la sentencia.

El juez Vázquez, en su voto, sostuvo que la revalidación es una institución extraña al funcionamiento del régimen internacional de la protección de invenciones que adhiere al sistema de independencia de patentes, es decir no se hace depender de la primera todas las demás, sino que cada patente tiene su propia vida jurídica, y que el instituto de las “patentes de importación” había sido considerado contrario al sistema unionista por países que le daban carta de ciudadanía en sus leyes internas.

En disidencia el juez Petracchi consideró que la actora tenía derecho, por imperio del decreto 621/95, a que las solicitudes de reválidas sean examinadas a la luz de la ley 111

de Patentes de Invención.

También en disidencia el juez Bossert precisó que a la fecha de presentación de las solicitudes la ley 24.481 no se encontraba vigente pues no había sido promulgada ni publicada por lo que la ley 111 era la que regía la materia.

🔗 Algunas cuestiones planteadas

- a) Objetivo de la patente – Principio de atribución del derecho.
- b) Presentación de la solicitud – Ley aplicable.
- c) Patentes de reválidas – Tratados internacionales.
- d) Tratados internacionales – Jueces – Iuranovit curia.
- e) Novedad - Tratados internacionales – Vigencia de la ley.
- f) Legislación nacional – Tratados internacionales.

■ Estándar aplicado por la Corte

- Mediante la solicitud de la patente el inventor proclama y divulga su invento, fija la prioridad que según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que culmina con el otorgamiento o la denegación de la protección. La presentación fija el tiempo crítico para apreciar la novedad y permite la aplicación del principio de atribución del derecho. Las disposiciones del Acuerdo TRIP's y la ley 24.481 se refieren a la fecha de presentación de la solicitud como el momento crucial para determinar diversos efectos jurídicos.

- Si la fecha de presentación de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos de derechos entre los inventores (art. 15 ley 24.281), también lo es para definir el momento en el que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento por lo que resulta coherente que el diferendo entre pretendientes a la patente se decida por el derecho objetivo vigente en la fecha decisiva de la presentación de la solicitud.

- Al tiempo en que se presentaron las solicitudes de la patente de reválida, el ordenamiento argentino se hallaba transformado por la vigencia de un tratado internacional que sentaba principios que comportaban un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías y resultaban incompatibles con el instituto de las patentes de reválida.

- La influencia que la inserción del Acuerdo TRIP's representa para el derecho de patentes argentino no puede depender del criterio de las partes y de sus iniciativas respecto del debate; pues corresponde a los jueces definir el marco jurídico del litigio conforme al principio iuranovit curia, máxime cuando se trata de una fuente normativa supralegal.

- El concepto de novedad que subyace en el instituto de las patentes de reválida y la pro-

tección organizada por la ley 111 no es compatible con el concepto de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección del acuerdo así como de las normas sustantivas del Convenio de París-Acta de Estocolmo de 1967.

- No es posible admitir la coexistencia de una legislación nacional que brinda al inventor una protección simplemente más amplia que los estándares previstos en los tratados internacionales; la revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global de la prioridad en el sistema de protección del Acuerdo, que infringe sus principios.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

-I-

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la decisión por la cual el Juez Federal de Primera Instancia n° 2 hizo lugar a la demanda promovida por Unilever NV contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con el objeto de que dejase sin efecto las resoluciones del 21.03.97 -en las que el INPI denegó las solicitudes de patentes de reválida presentadas el 13.6.95 (acta n° 332.387 correspondiente a la patente de EE.UU. n° 5.246.694 del 21.09.93, que cubre una “composición de champú”) y el 27.7.95 (acta n° 332.958, correspondiente a la patente de Australia n° 647.681 del 20.11.92, que ampara “composiciones detergentes”)- y ordenara la continuación de los trámites correspondientes.

El juez consideró, con apoyo en jurisprudencia en materia previsional de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que el actor adquirió el derecho a ser regido por la ley vigente a la fecha de presentación de las solicitudes; a saber, la ley 111; y no por la nueva ley 24.481, con entrada en vigor -a su entender- el 28 de septiembre de 1995, conforme resulta de la aplicación del artículo 2° del Código Civil y del decreto 548/95 (fs. 501/3).

La referida Sala III, por su parte, tras señalar que el juez de grado no podía, sin agravio del derecho de defensa de la actora, introducir al debate una razón no esgrimida por la demandada, a saber: que a la fecha en que se presentaron las solicitudes de reválida ya regía el “ADPIC” (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o TRIP's por sus siglas en inglés), puntualizó que el mismo sólo consagra niveles mínimos de protección, sin que ello obste a que los Estados miembros establezcan una más amplia que, por ejemplo, pueda incluir la reválida.

Añadió a ello -expresado sucintamente- que esta institución tampoco fue suprimida por el Tratado de París de 1883 (aprobado por ley 17.011); que la 111 fue derogada el 7.10.95, esto es, transcurridos ocho días de publicada oficialmente la ley 24.481; y que la presentación de las solicitudes de reválida durante la vigencia de la primera, determinó la adquisición de esos derechos por la actora. Citó jurisprudencia y doctrina e impuso las costas por su orden (cfse. fs. 536/43).

-II-

Contra dicha decisión dedujo recurso federal la demandada (fs. 548/60), el que contestado por la contraria (fs. 562/67), fue concedido por la Sala a fs. 569.

-III-

Sostiene la recurrente en su presentación que el decisorio de grado controvierte de manera directa la normativa consagrada por la ley federal 24.481 y su modificatoria 24.572 y por la ley 24.425, de lo que infiere la existencia de una cuestión federal directa relativa a la interpretación y aplicación de esas normas.

Arguye, además, la existencia de una cuestión indirecta por arbitrariedad, en tanto se ha invocado como sustento de la solución una norma derogada, a saber: la ley 111 (artículo 18 de la Constitución Nacional).

En concreto, le agravia que el a quo, so pretexto de evitar la supuesta vulneración del derecho de defensa de la actora, omitiera aplicar la ley 24.425, contrariando así la normativa de numerosas disposiciones constitucionales y legales que individualiza. Particularmente, la de los artículos 34, inciso 4°, del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación; 15, 21 y concordantes del Código Civil, y 31 y 75, incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional.

Añade -no sin antes aceptar que el ADPIC-TRIP'S puede ser mejorado o aun superado por los Estados adherentes que en el caso de las patentes de reválida no se trata de una distinción cuantitativa en punto a niveles de protección, sino -asevera- de otra de naturaleza sustancial, por cuanto los cambios introducidos por el citado acuerdo en lo relativo a los requisitos para patentar -receptados, a su turno, lo puntualiza, por la posterior ley 24.418- eliminan la posibilidad de subsistencia de aquel instituto.

En ese orden de ideas, se detiene en las innovaciones que -a su modo de ver- justifican la anterior afirmación, enumerando -entre otras- la novedad absoluta o universal, requisito que, obviamente, no cumplimenta una patente de reválida, así como tampoco, la actividad inventiva diferenciada.

Por último, estima que resultan arbitrarios los argumentos por los cuales la a quo se pronuncia a favor de la vigencia, respecto de la causa, de la ley 111, al tiempo que afirma padecer un gravamen de trascendencia institucional, puesto que -dice- dicho instituto debe ubicar en su justo lugar a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia que establecieron un nuevo orden, vigente -reitera- al momento del dictado de la decisión atacada.

-IV-

Ante todo, es menester destacar que, al pronunciarse sobre la admisibilidad de la apelación extraordinaria, el a quo la concedió únicamente en cuanto se encuentra en tela de juicio la interpretación y aplicación de normas federales y no por arbitrariedad de sentencia. De ahí que, dado que la demandada no ha deducido recurso de hecho, la jurisdicción ha quedado expedita sólo en la medida en que el recurso ha sido concedido por el tribunal.

Por ello, a pesar de destacar que, en rigor, la impugnante cuestiona el alcance conferido a dispositivos federales y no invoca la causal del artículo 14, inciso 1°, de la ley 48, que es, a mi juicio, la que procede, corresponde admitir esta presentación al mediar una cuestión

federal, toda vez que en los actuados se ha puesto en tela de juicio, asimismo, la validez de actos de autoridad nacional -resoluciones n° 34.572/97 y n° 34.573/97 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial- y la decisión final ha sido contraria a su validez.

A ese respecto, cabe recordar la doctrina que sostiene que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas del carácter señalado, ese Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones de la Sala ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (v. Fallos: 307:1457; 308:647; 312:2254, y, más recientemente, sentencia del 2 de abril de 1998, en S.C. R.287, L.XXXIII, “Rodríguez, Rafael Antonio y otros c/ Consejo Nacional de Educación Técnica s/ empleo público”).

-V-

Al entrar al análisis de la cuestión, cabe anotar que la impugnadora cifra -en principio- su esfuerzo recursivo en el hecho de haberse omitido aplicar en la causa la ley 24.425, precepto al que concierne -según su apreciación- una aptitud derogatoria implícita respecto de la ley 111, en lo relativo al sistema de reválida de patentes (artículo 31 de la Constitución Nacional).

No obstante, considero que, aun situados en la posición más favorable a la presentante de entender aplicable la ley 24.425, prescindiendo, inclusive, de la discusión relativa a la eventual naturaleza autoejecutoria de algunas de sus previsiones -particularmente, a la luz de lo dispuesto por el decreto 621/95- y aun de lo referido por el a quo a propósito de la eventual violación del derecho de defensa de la actora, la presentación no se hace cargo, con la seriedad que es debida, de los argumentos conducentes -en cuanto al punto- en que se apoya el fallo en recurso, fracasando en su empeño por evidenciar que la norma haya derogado los dispositivos de la ley 111 relativos a la reválida.

En tal sentido, merece destacarse que el recurrente se limita a reiterar la mayoría de los asertos vertidos en su escrito de apelación, centrando sus argumentos en la aseveración de que el sistema incorporado al aprobar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, es incompatible con la reválida implementada por la ley 111, coligiendo de ello -vuelvo a decirlo- su eficacia derogatoria respecto de aquélla, no obstante dejar a salvo -como ya se expuso- su opinión en orden a que el ADPIC puede ser mejorado o aun superado por los Estados signatarios (v. Artículo 1°, apartado 1°: “...Los miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo...”).

Tal afirmación de incompatibilidad -que con acierto el Tribunal a quo señala que fue introducida recién en ocasión de apelar- dado su muy breve desarrollo y su casi total falta de individualización de previsiones de la ley 24.425 de las que pueda razonablemente entenderse inferida, no dista de configurar una aseveración meramente discrepante respecto de la sostenida por la Sala, que cifró su parecer a este respecto -lo reitero- en la condición de protección mínima inherente al tratado, susceptible de ser ampliada por sus miembros, y compatible -siempre según esta inteligencia- con la reválida consagrada por los artículos 2, 5, 6, 46 y concordantes de la ley 111; y en la disposición del art. 17 de la Constitución Nacional (“...Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descu-

brimiento, por el término que le acuerde la ley...”), la que estimó, en rigor, particularmente congruente con la protección extendida por el artículo 2° de la ley 111 a las invenciones “verificadas y patentadas en el extranjero...” (v. fs. 539 vta./540).

Dicha circunstancia adquiere, por tanto, en este plano, particular relevancia, tan pronto se advierte que, apreciado desde el vértice de lo estrictamente normativo, no parecen existir dudas -actualmente- de que la derogación efectiva de la ley 111 de Patentes de Invención, acaeció, en estricto, recién con el dictado de la ley 24.481.

Adviértase a ese respecto que, en oportunidad de dictarse el decreto 621/95 (BO: 02.05.95), dicho dispositivo, al repasar la normativa vigente en esta materia, incluyó a las leyes 111, 17.011 y 24.425; las que -según declaró- pretendía sólo reglamentar hasta tanto el Congreso de la Nación sancionara una legislación definitiva en esta materia, dado lo dispuesto por el dec. 549/95; a lo que debe agregarse - como, por cierto, no dejó de destacarlo la hoy recurrente al rechazar las solicitudes de reválida (v. fs. 342 y 485/6)- que la propia ley 24.603, pretendiendo poner fin a la disputa generada en torno a la vigencia de la ley 111, estableció en su artículo 1° que: “...La ley 24.481 modificada por la 24.572, sustituyó y derogó a la ley 111”.

Puesta la cuestión en estos términos, concernía -estimo- la carga de acreditar la incompatibilidad a quien, en ausencia de una abrogación formal, pretendía la existencia de una implícita.

A mi ver -insisto- la impugnante no ha logrado alcanzar ese propósito -el que pretendió erigir, virtualmente, sobre la invocación de dos preceptos del ADPIC, los artículos 27, ítem 1°, y 29 (v. fs. 556)-; máxime cuando éstos no se postulan como esencialmente diversos de dispositivos como los del artículo 4° de la ley 111, compatible, como resulta de toda evidencia, con las patentes de reválida, en virtud -entre otros- del artículo 2° de dicha norma; y cuando el propio Acuerdo no resulta ajena, totalmente, la revalidación, la que contempla al remitir su artículo 2°, apartado 1°, a los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París, siendo que el artículo 1°, apartado 4°, de este último, incluye entre las patentes de invención “...las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento,...etc.”, a las que también aluden los artículos 1 y 8°, 2° pár., del decreto 621/95 (A propósito de una cuestión similar, si bien referida a la relación entre la ley 111 y el convenio aprobado por ley n° 17.011, v. el considerando 6° del precedente de Fallos: 302:1492). Sin perjuicio de lo expuesto, merece señalarse que el citado decreto 621/95, a cuyo propósito declarado ya se hizo referencia supra, al reglamentar “lo dispuesto por los tratados internacionales en conjunción con la ley 111” (v. considerando 5°), a tal punto estimó subsistente el régimen de reválida tras el dictado de la ley 24.425, que en su artículo 9°, párrafo 2°, adecuó el plazo de vigencia de dichas patentes al de las originales -en tanto no exceda el término de veinte (20) años- extremo que, por cierto, no fue cuestionado por el recurrente en su impugnación.

-VI-

En cuanto a los restantes agravios, y previo poner de resalto que la ley 24.481 no contiene previsión alguna que resuelva qué ocurre con las solicitudes de reválida presentadas durante la vigencia de la ley 111, no concedidas al momento de cobrar vigor la nueva

norma, procede señalar que, en rigor, el a quo en ningún punto desconoce la derogación de la ley 111 por la 24.481, ni tampoco que el nuevo sistema implementado por aquélla no reglamenta -en coincidencia con el ADPIC- el instituto de la revalidación. Por el contrario, ambas circunstancias son objeto de su admisión expresa. Rechaza, en cambio, por estimar que a la fecha de presentación de las solicitudes de reválida (13.6.95 y 27.7.95) -ejercida la opción y cumplimentado el presupuesto de hecho previsto por la ley- el actor adquirió su derecho o, al menos, el de que su petición sea examinada a la luz de la ley 111, que pueda desestimarse tal solicitud con base en la posterior ley 24.481 (“de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad”).

A ese respecto, atendiendo a que la última norma, tras de ser observado su art. 102 -relativo a su entrada en vigor- por el decreto 548/95, no prevé expresamente una vigencia retroactiva -tema éste que, dicho sea de paso, no mereció objeción constitucional alguna por el apelante en el sub examine- destaca no sólo que dicho precepto no tuvo en mira alterar la situación de las solicitudes de reválida en trámite, sino también, la pertinencia de apreciar si las mismas resultan alcanzadas por la nueva legislación.

En efecto, la Sala III, siguiendo mayormente en este punto la tradicional tesitura del profesor Pedro Breuer Moreno, expuesta en su ya clásico “Tratado de Patentes de Invención”, sostuvo que la ley 111, por respeto al derecho del inventor consagrado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, permitió la revalidación en el país de las patentes otorgadas en el extranjero. Explicitó así la posición según la cual la patente extranjera, crea la presunción de que existe una invención real realizada por su titular, circunstancia que habilitaría una excepción al requisito de la novedad absoluta (no territorial) adoptado con relación a las patentes independientes o comunes (cfse. fs. 539 vta./540).

Si bien la recurrente opone al criterio anterior su concepto conforme el cual el derecho nace a favor del interesado con el acto administrativo de su concesión, como contrapartida del acto de divulgación que importa haber presentado la solicitud de patente por ante la autoridad de aplicación, lo cierto es que la discrepancia de orden substancial se desplaza a: Distinguir si el depósito de la solicitud de reválida materializó la adquisición del derecho -o al menos, a que la presentación sea apreciada con arreglo a la ley 111- o, si por el contrario, ello constituyó la mera exteriorización de una expectativa jurídica, susceptible de ser contrariada por una disposición posterior (en este caso, la ley 24.481), sin que medie afectación de derechos adquiridos.

En tales condiciones, si bien, los agravios de la recurrente no remiten derechamente en el punto a la interpretación de una norma federal -ley 24.481 y sus reformas- que, como quedó expuesto, nada dice sobre su aplicación temporal, estimo, no obstante, que el debate suscitado traduce una cuestión que excede el mero problema de la intertemporalidad de las leyes, para adentrarse en el terreno de la constitucionalidad estricta.

Ello es así, toda vez que, como se expuso en el precedente de Fallos: 314:1091 (v. voto del juez Fayt, cons. 12), en la medida en que el contenido del artículo 3° del Código Civil se eleva del plano del derecho común, tiende a señalar que no pueden ser ignorados derechos amparados por garantías de orden constitucional, que es, en definitiva, lo que aquí se pretende.

En efecto, si bien el principio de la no retroactividad de la ley no reviste los caracteres de una norma de derecho constitucional, es también exacto que aquel principio alcanza

-en mi parecer- los contornos de tal, cuando se controvierte, como en el caso, si los actos cuestionados tienen por efecto alterar de modo substancial un derecho que se pretendió adquirido con la presentación de la solicitud de reválida. En tal hipótesis, ha dicho el Alto Cuerpo, el principio de la no retroactividad deja de ser una norma de orden infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema (Fallos: 137:47; 145:307; 151:103; 152:268; 163:155; 178:431; 238:496; 251:78; 317:218; 319:1915, etc.) la que se particulariza, en el caso, dada la específica referencia de esa cláusula a la situación del inventor, propietario exclusivo de su invento por el término de ley, con arreglo a las leyes que reglamenten su ejercicio (artículos 14, 17 y 75, incisos 18 y 19, de la Ley Fundamental); cuestión, por cierto, que atañe al interés comunitario en cuanto tutela la honestidad en las actividades comerciales y económicas (Fallos: 238:259; 256:364).

-VII-

Estimo menester recordar que V.E. ha decidido en forma reiterada que la Constitución Nacional no impone una versión reglamentaria en materia de validez intertemporal de leyes, por lo que el legislador o el juez, en sus respectivas esferas, podrán establecer o resolver que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa (S.C. C. n° 103, L.XXXIII, “Cambas, Carlos c/ Comisión Aseguradora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate y/u otro”, sentencia del 20 de agosto de 1998). Pero, en cada ocasión en que se ha sentado dicho principio, ha señalado, además, que ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior (v. Fallos: 305:899; 314:1477; 317:218; 319:1915, entre otros).

En tal sentido, V.E. ha puntualizado, asimismo, que para que exista derecho adquirido y, por tanto, se encuentre vedada la aplicación de la nueva ley, es necesario que su titular haya cumplido -bajo la vigencia de la norma derogada todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho de que se trata, aun cuando falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de aquél o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo (v. Fallos: 296:719, 723; 298:472; 300:225; 304:871; 305:899; 314:481; 317:1462; 319:1915, entre otros).

En cambio -ha dicho, también, la Corte- no existe afectación de derechos adquiridos cuando la aplicación de la nueva normativa tan sólo afecta los efectos en curso de una relación jurídica, aun nacida bajo el imperio de la ley antigua; es decir, que la ley derogada sólo rige respecto de los actos o hechos ocurridos durante ese tiempo, y hasta la fecha en que entra en vigor la nueva ley (v. Fallos: 299:146; 306:1799; 319:1915, entre muchos otros); lo que por cierto, en nada desconoce las exigencias de la seguridad jurídica, que, según V.E. tiene decidido reiteradamente, son de orden público y poseen jerarquía constitucional (v. Fallos: 172:21; 201:159, 414; 235:171, 512; 243:464; 251:78; 317:218, etc.).

Lo anterior, no es ocioso remarcarlo, resulta conteste con la tradicional postura del Cuerpo en orden a que son amplias las potestades del legislador en cuanto a introducir cambios en las leyes, ya que la modificación de éstas no da lugar a cuestión constitucional alguna ni existen derechos adquiridos a su inalterabilidad (Fallos: 310:1163, voto del juez Fayt,

cons. 10°, y sus citas), doctrina ésta que V.E. extendió con particular énfasis a las previsiones sobre procedimiento y jurisdicción (Fallos: 306:2101; 310:1924, 2845; 313:542, entre muchos).

En consecuencia -debo concluir- resulta necesario en cada caso indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento al supuesto derecho, ya que tal circunstancia habrá de determinar cuál es la norma aplicable; en la hipótesis, la ley 111 o la n° 24.481 y sus reformas.

Ello es así, toda vez que como emerge de las constancias de autos y ha sido objeto de expreso reconocimiento por ambas partes, las peticiones de revalidación de patentes de que se trata, fueron presentadas en vigencia de la ley 111 (13.6.95 y 27.7.95, respectivamente), dispositivo, como se señaló, derogado, más tarde, por la ley 24.481.

-VIII-

En autos, si bien la accionada se detuvo, en oportunidad de las denegatorias, en la circunstancia de que el nuevo régimen no contempla el instituto de la revalidación de las patentes extranjeras, lo cierto es que en los respectivos dictámenes que les proveyeron de sustento, hizo mérito de que las consecuencias no consumadas de las relaciones jurídicas en curso de desarrollo, resultan alcanzadas por la nueva ley en la materia. Empero -cabe aclararlo- se tuvieron por tales, a todas aquéllas anteriores al acto de la concesión de la patente (v. fs. 337/42 y 480/6).

Situada la cuestión en este punto, debe destacarse que las solicitudes de patentes de revalidación en la ley 111, se hallaban sometidas a las mismas formalidades que las restantes patentes (artículos 2 y 15 a 25), hecho que comporta una activa participación del Estado en la concesión del derecho. A ello se agrega, atento a la fecha de presentación de las peticiones en disputa, las respectivas disposiciones del decreto 621/95, publicado el 2 de mayo de 1995 y las previsiones a las que éste remite y reglamenta.

En efecto, admitiendo que son independientes de la patente extranjera en que se fundamentan, la normativa exige que se indague si la invención es patentable, como si no lo hubiese sido en la jurisdicción de que proviene, lo que supone su sometimiento al examen previo establecido por la disposición, el que comprende una faz formal, para determinar si las descripciones son claras y definen la invención, y otra substancial, para determinar si el invento es patentable, particularmente, en este caso, a la luz de los requisitos específicos de la reválida.

Dicho trámite involucra, en concreto, la acreditación de las “formalidades” a que se refiere el art. 2° de la ley 111, entre las que debe consignarse: a) cumplimiento de los requisitos del artículo 15 y siguientes de la ley 111; b) verificación y patentamiento en ámbito foráneo; c) cumplimiento de las exigencias de los artículos 3 y 4 de la ley 111; d) pago del tributo del art. 6°; e) subsistencia de la patente extranjera al tiempo de la solicitud de revalidación nacional (art. 46); etc., apreciado todo ello, por cierto, con arreglo a las disposiciones del decreto 621/95, en cuanto resultaren aplicables a la reválida.

De lo anterior se desprende que las patentes de revalidación en el régimen de la ley 111, no operaban automáticamente, frente a la mera acreditación de una patente extranjera, sino que debía cumplimentarse un trámite destinado, formal y sustancialmente, a comprobar su procedencia, por ante un organismo examinador y con arreglo a un procedimiento

eminentemente técnico preestablecido; resultando de especial relevancia la solicitud en lo relativo a la prioridad y a la prelación en el orden de estudio respecto a otras posteriores en la misma área de análisis.

De ello se deriva que las normas relativas a las formalidades que deben cumplirse para el reconocimiento del derecho revistan tamaña importancia, ya que lo que confiere una zona exclusiva de fabricación y comercio no es la creación, sino la patente que determina su existencia, naturaleza y límites, y fija el punto de partida del privilegio (v. artículos 21 y 53, ley 111), mientras que la invención no patentada confiere a su autor un título idóneo para la obtención de la patente.

Adviértase a ese respecto que el Alto Tribunal ha señalado que la entrega al dominio público del descubrimiento o invento importa un abandono del derecho a la patente, sin que ello importe una alteración de la prerrogativa que la Ley Suprema reconoce al inventor, sino una reglamentación razonable de las condiciones que aquél ha de cumplir para pretender la exclusividad de la explotación de su invento, que es, finalmente, de lo que trata la patente, en un contexto, por cierto -no es ocioso remarcarlo- de derechos no absolutos (v. Fallos: 238:259 y sus citas). Es por eso que en este marco debe apreciarse el precedente anterior registrado en Fallos: 226:714, en que V.E. distinguió entre el derecho del autor, que por disposición constitucional nace por y con el hecho del invento, y la patente, cuyo objeto es regularizar y proteger ese dominio; con particular énfasis en la importancia que tiene la estabilidad aludida y el valor que debe atribuirse a la decisión que otorgó la patente tras un procedimiento en el que se cumplieron los requisitos legales y reglamentarios. En tales condiciones, y al haber tramitado las solicitudes de que se trata en su aspecto más inicial -a saber: el de la sola presentación- considero que no es válido concluir que la Administración se encuentra frente a una situación jurídica ya consolidada, determinante de la ultra actividad de la ley 111, toda vez que, a la fecha de entrada en vigencia de la reciente ley 24.481, el trámite de revalidación se encontraba totalmente pendiente de substanciación, sin que en punto alguno de su reclamo la actora alegue ni evidencie el cumplimiento de la totalidad de sus requisitos, ni la existencia de demoras atribuibles a la accionada, pasando, por ende, la nueva norma a regir los tramos de su desarrollo aún no consumados.

Lo antes dicho comporta, es menester destacarlo, que no es del caso concluir que se encuentran cumplimentadas las condiciones de fondo y de forma previstas en la legislación para la adquisición del derecho de que se trata (cfse lo expuesto en el acápite VII, párrafo 2º, de este dictamen). En consecuencia, y dada la supresión de este instituto en la nueva ley en la materia, estimo que la expectativa puesta de relieve en la solicitud de reválida, pudo legítimamente ser dejada de lado sin agravio a derecho adquirido alguno de la firma interesada, toda vez que, como se dijo, no existe, en cuanto tal, un derecho a la inalterabilidad de las leyes (Fallos: 305:2205; 310:1163, voto del juez Fayt, cons. 10º).

Por último, juzgo necesario poner de resalto que la solución a que se arriba, resulta plenamente congruente con el nuevo sistema puesto en marcha con el dictado de ley 24.481, norma que, a la postre, viene a ser el ordenamiento que el legislador actualmente consideró el más equitativo y correcto y que no ha sido objeto de impugnación por la parte actora y cuya validez -para finalizar- ha sido por ella admitida expresamente.

-IX-

Por todo lo expresado, opino que debe revocarse la sentencia recurrida, con el alcance que se indica. Buenos Aires, 13 de julio de 1999. FELIPE DANIEL OBARRIO

Sentencia de la Corte

Buenos Aires, 24 de octubre de 2000.

Vistos los autos: “Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”.

Considerando:

1º) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala III, confirmó la decisión de la primera instancia que hizo lugar a la demanda y dejó sin efecto las resoluciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por las cuales se habían denegado sendas solicitudes de patentes de reválida presentadas por Unilever NV el 13 de junio de 1995 y el 27 de julio de 1995. Contra esa decisión, la parte demandada dedujo recurso extraordinario federal, que fue concedido por el tribunal a quo a fs. 569.

2º) Que la actora, empresa holandesa, presentó el 13 de junio de 1995 la solicitud de reválida -acta n° 332.387- de la patente norteamericana n° 5.246.694 del 21 de septiembre de 1993, correspondiente a una “composición de champú”. Asimismo, el 27 de julio de 1995, presentó la solicitud -acta n° 331.958- de reválida de una patente australiana n° 332.958 del 20 de noviembre de 1992, cuyo objeto es una “composición de detergente”. Ambas solicitudes fueron denegadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -INPI-, por las resoluciones 34.572 y 34.573, dictadas el 21 de marzo de 1997, con fundamento en que “la actual legislación en materia de patentes no contempla el instituto de las patentes de reválida” (fs. 15/16). La actora estimó que, puesto que al tiempo de la presentación de sus solicitudes se hallaba vigente la ley 111, así como el decreto 621/95, las resoluciones denegatorias dictadas por el órgano administrativo competente vulneraron derechos irrevocablemente adquiridos por su parte, en el caso, el derecho a obtener una patente de reválida en tanto la patente extranjera estuviese vigente (fs. 21).

3º) Que el juez de la primera instancia admitió el derecho de la parte actora a que sus solicitudes de patente de reválida fuesen tratadas y resueltas según la ley vigente al tiempo de la presentación de las respectivas solicitudes, es decir, de acuerdo con la ley 111 y demás normas reglamentarias y concordantes y no de acuerdo con la nueva ley de patentes de invención y modelos de utilidad 24.481 (fs. 501/503).

4º) Que la cámara, al resolver la apelación del INPI, señaló en primer lugar que no correspondía introducir en el debate el agravio atinente a la vigencia de la ley 24.425, por la cual se habían aprobado los acuerdos negociados y elaborados en la Ronda Uruguay del GATT, entre ellos el “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”, que no prevé las patentes de reválida. Estimó al respecto que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no había introducido el argumento al

fundar las resoluciones denegatorias ni al contestar la demanda y, en esas condiciones, la discusión sobre el punto vulneraría el derecho de defensa de la actora. Por lo demás, afirmó el a quo, dicho acuerdo consagraba niveles mínimos de protección, lo cual no obstaba a que los estados miembros estableciesen mayores garantías en sus legislaciones nacionales. En cuanto al derecho aplicable a la resolución de las solicitudes de la actora, la cámara estimó que la ley 24.481 -revisada por la ley 24.572, que sustituyó y derogó la ley 111, y que había entrado en vigencia a los ocho días siguientes al de su publicación oficial, es decir, el 7 de octubre de 1995 (fs. 539)-, no contemplaba su aplicación retroactiva. Por ello, concluyó que Unilever NV, al presentar sus pedidos de patentes de reválida en fecha anterior a la derogación de la ley 111, había satisfecho los presupuestos que dicha ley prevé para acceder al régimen de tal tipo de patentes. En suma, el tribunal a quo estimó que la posición del INPI comportaba lesión a derechos incorporados al patrimonio de la actora desde el depósito de sus solicitudes, amparados por la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, confirmó la decisión de la primera instancia salvo en cuanto a la imposición de las costas, que distribuyó en el orden causado.

5º) Que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial fundó la apertura del recurso extraordinario federal en los siguientes argumentos: a) la sentencia apelada transgredía las leyes 24.481, 24.572 y el decreto 260/96, normas que adecuaron la regulación interna en materia de patentes a las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina mediante la ratificación del acuerdo aprobado por ley 24.425, punto cuya dilucidación entrañaba la interpretación y aplicación de normas federales; b) la cámara soslayaba –mediante un argumento equivocado- la aplicación de los principios que resultan de normas de jerarquía superior a las leyes internas, como son las contenidas en el Acuerdo TRIP's de la Ronda Uruguay del GATT, cuya vigencia no es compatible con la idea de la “novedad relativa” que subyace en el instituto de las patentes de reválida; al respecto, adujo la recurrente, la parte no necesitaba “introducir en el debate” la totalidad del ordenamiento jurídico vigente puesto que al juez le correspondía dar el encuadramiento jurídico del tema, conforme al principio *iuranovit curia*; y c) se ha incurrido en arbitrariedad normativa, por cuanto los jueces de la causa han fallado el litigio con sustento en una norma jurídica derogada al tiempo de la conclusión del trámite de concesión de la patente, soslayando que el órgano administrativo debe otorgarla después de haber dado por satisfechos los requisitos formales y sustanciales previstos en el ordenamiento vigente al tiempo de la concesión.

6º) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues, incluso el reproche invocado con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad entraña la interpretación de un tratado internacional y de normas -leyes 24.481, 24.572, decreto 260/96, etc.- de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 1º de la ley 48). Cabe recordar la doctrina que sostiene que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas del carácter señalado, esta Corte no está limitada por las posiciones de la cámara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (doctrina de Fallos:

307:1457; 308:647; 312:2254; 316:631 y muchos otros).

7º) Que el primer punto a dilucidar concierne al momento relevante a los efectos de fijar el régimen legal aplicable a las solicitudes de patentes de reválida presentadas por la actora. El demandado ha negado que la presentación de la solicitud comporte consolidar una situación que se incorpora como derecho adquirido al patrimonio del solicitante y sostiene que, por el contrario, el derecho nace a favor del interesado con el acto administrativo de la concesión de la patente, el cual debe necesariamente responder a la legislación vigente al tiempo de su dictado.

8º) Que mediante la solicitud el inventor proclama y divulga su invento, fija la prioridad que según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que, en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegación de la protección. La presentación de la solicitud fija el tiempo crítico para apreciar la novedad según el estado de la técnica y permite la aplicación del principio de atribución del derecho basado en la máxima “primero en solicitar”.

Las disposiciones del Acuerdo TRIP's se refieren a la fecha de presentación de la solicitud como el momento crucial para determinar diversos efectos jurídicos dispuestos por aquellas normas (arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de París de 1967). En el mismo sentido, el art. 35 de la ley 24.481 establece: “La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”.

9º) Que las normas dirimientes de los conflictos entre los derechos subjetivos de diversos inventores (art. 4º del Convenio de París-Acta de Estocolmo de 1967, al que remite el art. 2º, ap. 1 del Acuerdo TRIP's y 15 de la ley 24.481) pueden inspirar, por estrechísima analogía, la norma transitoria sobre el conflicto en el tiempo de diversas legislaciones aplicables. Si la fecha de presentación de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos de derechos entre los inventores (art. 15 de la ley 24.481), razonablemente también lo es para definir el momento en el que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento. Es coherente que el diferendo entre pretendientes a la patente se decida por el derecho objetivo vigente en la fecha decisiva de la presentación de la solicitud.

10) Que a efectos de determinar el régimen vigente que interesa en el sub lite, debe recordarse que la solicitud de reválida acta 332.387 fue presentada el 13 de junio de 1995 y la solicitud de reválida acta 331.958 fue presentada el 27 de julio de 1995. Es decir, en ambos casos los depósitos fueron efectuados antes de la entrada en vigor de la ley 24.481.

11) Que la cámara a quo estimó que la vigencia de la nueva ley de patentes de invención y modelos de utilidad se produjo transcurridos “los ocho días siguientes al de la publicación oficial de la ley n° 24.481, o sea el 7/10/95” (fs. 539). A juicio del a quo, en ese momento quedó sustituida y derogada la antigua ley de patentes 111. La cuestión de la vigencia temporal de la nueva ley no fue motivo de agravio en el recurso extraordinario del demandado, que se limitó a señalar: “El 20 de setiembre de 1995, se publica en el B.O. la ley sancionada por el Congreso de la Nación unos meses antes, N° 24.481. Con ello

se produce uno de los cambios más profundos en el sistema de concesión de patentes de invención en un tema eminentemente técnico, que en el caso nos atañe, como lo es la modificación de los requisitos de patentabilidad. Los mismos se estudian cuando se realiza el examen de fondo de las solicitudes” (fs. 555). Aun cuando el recurrente parece coincidir con la conclusión del juez de la primera instancia (fs. 502 vta.) y no con la de la alzada, la ausencia de agravio específico determina que este Tribunal no se pronuncie al respecto en esta causa, cuya solución no depende de la decisión que se tome sobre el punto.

12) Que ello es así pues al tiempo en que Unilever NV presentó las solicitudes de patente de reválida sub examine, el ordenamiento jurídico argentino se hallaba transformado por la vigencia -a partir del 1° de enero de 1995- de un tratado internacional que sentaba principios -y disposiciones o estándares mínimos- que comportaban un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías (conf. art. 7, “Objetivos”, y 8, “Principios”, del Acuerdo TRIP’s), y que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de reválida.

13) Que no puede ignorarse -y sin duda no lo ignoran los profesionales dedicados a los derechos de propiedad intelectual- que la República Argentina ratificó el 29 de diciembre de 1994 el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y sus anexos, suscriptos en Marrakech, Reino de Marruecos, el 15 de abril de 1994. Entre esos anexos figura el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio -”Trade related aspects of intellectual property rights”, conocido como TRIP’s-, que entró en vigor el 1° de enero de 1995, al mismo tiempo que el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio.

14) Que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes (arts. 31 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; Fallos: 315:1492; 317:1282 y otros) y sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino. La interpretación de buena fe de esta importante consecuencia conduce a descartar el amparo del ordenamiento hacia toda solución que comporte una frustración de los objetivos del tratado o que comprometa el futuro cumplimiento de las obligaciones que de él resultan. La influencia que la inserción del Acuerdo TRIPs representa para el derecho de patentes argentino no puede depender del criterio de las partes y de sus iniciativas respecto del debate; ello es así pues a los jueces de la causa les corresponde definir el marco jurídico del litigio conforme al principio iuranovit curia, máxime cuando se trata de una fuente normativa suprallegal.

15) Que en cuanto a la naturaleza y alcance de las obligaciones contraídas por el acuerdo, dice el art. 1, párrafo 1, in fine: “Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”. El art. 65, correspondiente a las disposiciones transitorias, establece en su apartado 1: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 infra,

los Miembros no estarán obligados a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC” (el subrayado no está en los textos). La salvedad se refiere a las cláusulas de plazos automáticos de transición en favor de distintas categorías de países, que no requieren reserva internacional alguna puesto que el tratado no admite reservas (conf. art. 72). Ello significa que la voluntad de los estados, expresada en el tratado, ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud de que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos, sino que están sujetos a valores sociales más elevados (conf. art. 7 del acuerdo, “Objetivos”).

En suma, y en lo que interesa en esta causa, los estados miembros expresaron su voluntad de que el acuerdo no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transición, con excepción de ciertas obligaciones internacionales que los estados asumieron en forma inmediata, como el compromiso de no disminuir la compatibilidad entre el propio derecho o prácticas nacionales y las pautas del acuerdo, durante el período de transición que se extiende desde el 1° de enero de 1995 hasta la fecha en que la aplicación del tratado sea obligatoria para ese Estado en el plano internacional (art. 65.5).

16) Que, tal como afirma el recurrente, el concepto de novedad relativa que subyace en el instituto de las patentes de reválida y la protección organizada por la ley 111, que distinguía patentes independientes y revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección del acuerdo así como de las normas sustantivas del Convenio de París-Acta de Estocolmo de 1967, especialmente arts. 4 y 4 bis-, que el citado acuerdo sub examine ordena claramente cumplir (Parte I, Disposiciones generales y principios básicos, art. 2, ap. 1). No se trata de admitir la coexistencia de una legislación nacional que brinda al inventor una protección simplemente más amplia que los estándares previstos en los tratados internacionales; la revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global de la prioridad en el sistema, que infringe sus principios.

A diferencia del criterio seguido en otras materias -como la patentabilidad de productos farmacéuticos, que han recibido una regulación específica en el acuerdo, a fin de mitigar el impacto que los nuevos estándares pudiesen tener en las legislaciones nacionales-, no existen normas concretas atinentes a las patentes de reválida ni disposiciones relativas a la apreciación del requisito de la novedad que requieran reglamentación. Puesto que la incompatibilidad se produce en el orden de los principios que inspiran el sistema general del acuerdo, sus efectos sobre el orden jurídico son inmediatos.

17) Que en tales condiciones, la conclusión del tribunal a quo, exclusivamente sustentada en la ley 111, no responde al ordenamiento jurídico argentino, que no era compatible con el instituto de la revalidación de patentes al tiempo decisivo para la resolución de la causa (conf. considerando 9°). Ello conduce a denegar las respectivas solicitudes, tal como resolvió el demandado, si bien por distintos fundamentos.

Por ello, y en forma coincidente con la solución propuesta por el señor Procurador Fis-

cal en el dictamen que antecede, se revoca la sentencia de fs. 536/543 vta. En uso de las facultades otorgadas por el art. 16, segunda parte de la ley 48, se desestima la demanda. Costas en el orden causado, en atención a la novedad del asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (según su voto).

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ

Considerando:

1º) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala III, confirmó la decisión de la primera instancia que hizo lugar a la demanda y dejó sin efecto las resoluciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por las cuales se habían denegado sendas solicitudes de patentes de reválida presentadas por Unilever NV el 13 de junio de 1995 y el 27 de julio de 1995. Contra esa decisión, la parte demandada dedujo recurso extraordinario federal, que fue concedido por el tribunal a quo a fs. 569.

2º) Que la actora, empresa holandesa, presentó el 13 de junio de 1995 la solicitud de reválida -acta n° 332.387- de la patente norteamericana n° 5.246.694 del 21 de septiembre de 1993, correspondiente a una “composición de champú”. Asimismo, el 27 de julio de 1995, presentó la solicitud -acta n° 331.958- de reválida de una patente australiana n° 332.958 del 20 de noviembre de 1992, cuyo objeto es una “composición de detergente”. Ambas solicitudes fueron denegadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -INPI-, por las resoluciones 34.572 y 34.573, dictadas el 21 de marzo de 1997, con fundamento en que “la actual legislación en materia de patentes no contempla el instituto de las patentes de reválida” (fs. 15/16). La actora estimó que, puesto que al tiempo de la presentación de sus solicitudes se hallaba vigente la ley 111, así como el decreto 621/95, las resoluciones denegatorias dictadas por el órgano administrativo competente vulneraron derechos irrevocablemente adquiridos por su parte, en el caso, el derecho a obtener una patente de reválida en tanto la patente extranjera estuviese vigente (fs. 21).

3º) Que el juez de la primera instancia admitió el derecho de la parte actora a que sus solicitudes de patente de reválida fuesen tratadas y resueltas según la ley vigente al tiempo de la presentación de las respectivas solicitudes, es decir, de acuerdo con la ley 111 y demás normas reglamentarias y concordantes y no de acuerdo con la nueva ley de patentes de invención y modelos de utilidad 24.481 (fs. 501/503).

4º) Que la cámara, al resolver la apelación del INPI, señaló en primer lugar que no correspondía introducir en el debate el agravio atinente a la vigencia de la ley 24.425, por la cual se habían aprobado los acuerdos negociados y elaborados en la Ronda Uruguay del

GATT, entre ellos el “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”, que no prevé las patentes de reválida. Estimó al respecto que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no había introducido el argumento al fundar las resoluciones denegatorias ni al contestar la demanda y, en esas condiciones, la discusión sobre el punto vulneraría el derecho de defensa de la actora. Por lo demás, afirmó el a quo, dicho acuerdo consagraba niveles mínimos de protección, lo cual no obstaba a que los estados miembros estableciesen mayores garantías en sus legislaciones nacionales.

En cuanto al derecho aplicable a la resolución de las solicitudes de la actora, la cámara estimó que la ley 24.481 -revisada por la ley 24.572, que sustituyó y derogó la ley 111, y que había entrado en vigencia a los ocho días siguientes al de su publicación oficial, es decir, el 7 de octubre de 1995 (fs. 539)-, no contemplaba su aplicación retroactiva. Por ello, concluyó que Unilever NV, al presentar sus pedidos de patentes de reválida en fecha anterior a la derogación de la ley 111, había satisfecho los presupuestos que dicha ley prevé para acceder al régimen de tal tipo de patentes. En suma, el tribunal a quo estimó que la posición del INPI comportaba lesión a derechos incorporados al patrimonio de la actora desde el depósito de sus solicitudes, amparados por la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, confirmó la decisión de la primera instancia salvo en cuanto a la imposición de las costas, que distribuyó en el orden causado.

5º) Que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial fundó la apertura del recurso extraordinario federal en los siguientes argumentos: a) la sentencia apelada transgredía las leyes 24.481, 24.572 y el decreto 260/96, normas que adecuaron la regulación interna en materia de patentes a las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina mediante la ratificación del acuerdo aprobado por ley 24.425, punto cuya dilucidación entrañaba la interpretación y aplicación de normas federales; b) la cámara soslayaba –mediante un argumento equivocado– la aplicación de los principios que resultan de normas de jerarquía superior a las leyes internas, como son las contenidas en el Acuerdo TRIP's de la Ronda Uruguay del GATT, cuya vigencia no es compatible con la idea de la “novedad relativa” que subyace en el instituto de las patentes de reválida; al respecto, adujo la recurrente, la parte no necesitaba “introducir en el debate” la totalidad del ordenamiento jurídico vigente puesto que al juez le correspondía dar el encuadramiento jurídico del tema, conforme al principio iuranovit curia; y c) se ha incurrido en arbitrariedad normativa, por cuanto los jueces de la causa han fallado el litigio con sustento en una norma jurídica derogada al tiempo de la conclusión del trámite de concesión de la patente, soslayando que el órgano administrativo debe otorgarla después de haber dado por satisfechos los requisitos formales y sustanciales previstos en el ordenamiento vigente al tiempo de la concesión.

6º) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues, incluso el reproche invocado con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad entraña la interpretación de un tratado internacional y de normas -leyes 24.481, 24.572, decreto 260/96, etc.- de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 1º de la ley 48). Cabe recordar la doctrina que sostiene que, en la tarea de esclarecer

la inteligencia de normas del carácter señalado, esta Corte no está limitada por las posiciones de la cámara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (doctrina de Fallos: 307:1457; 308:647; 312:2254; 316:631 y muchos otros).

7°) Que el primer punto a dilucidar concierne al momento relevante a los efectos de fijar el régimen legal aplicable a las solicitudes de patentes de reválida presentadas por la actora. El demandado ha negado que la presentación de la solicitud comporte consolidar una situación que se incorpora como derecho adquirido al patrimonio del solicitante y sostiene que, por el contrario, el derecho nace a favor del interesado con el acto administrativo de la concesión de la patente, el cual debe necesariamente responder a la legislación vigente al tiempo de su dictado.

8°) Que mediante la solicitud el inventor proclama y divulga su invento, fija la prioridad que según la ley le corresponde y pone en movimiento el mecanismo administrativo que, en el sistema argentino, culmina con el otorgamiento o la denegación de la protección. La presentación de la solicitud fija el tiempo crítico para apreciar la novedad según el estado de la técnica y permite la aplicación del principio de atribución del derecho basado en la máxima “primero en solicitar”.

Las disposiciones del Acuerdo TRIP's se refieren a la fecha de presentación de la solicitud como el momento crucial para determinar diversos efectos jurídicos dispuestos por aquellas normas (arts. 29, 33 y concordantes del Convenio de París de 1967). En el mismo sentido, el art. 35 de la ley 24.481 establece: “La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”.

9°) Que las normas dirimientes de los conflictos entre los derechos subjetivos de diversos inventores (art. 4° del Convenio de París-Acta de Estocolmo de 1967, al que remite el art. 2°, ap. 1 del Acuerdo TRIP's y 15 de la ley 24.481) pueden inspirar, por estrechísima analogía, la norma transitoria sobre el conflicto en el tiempo de diversas legislaciones aplicables. Si la fecha de presentación de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos de derechos entre los inventores (art. 15 de la ley 24.487), razonablemente también lo es para definir el momento en el que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento. Es coherente que el diferendo entre pretendientes a la patente se decida por el derecho objetivo vigente en la fecha decisiva de la presentación de la solicitud.

10) Que a efectos de determinar el régimen vigente que interesa en el sub lite, debe recordarse que la solicitud de reválida acta 332.387 fue presentada el 13 de junio de 1995 y la solicitud de reválida acta 331.958 fue presentada el 27 de julio de 1995. Es decir, en ambos casos los depósitos fueron efectuados antes de la entrada en vigor de la ley 24.481.

11) Que la cámara a quo estimó que la vigencia de la nueva ley de patentes de invención y modelos de utilidad se produjo transcurridos “los ocho días siguientes al de la publicación oficial de la ley n° 24.481, o sea el 7/10/95” (fs. 539). A juicio del a quo, en ese momento quedó sustituida y derogada la antigua ley de patentes 111. La cuestión de la

vigencia temporal de la nueva ley no fue motivo de agravio en el recurso extraordinario del demandado, que se limitó a señalar: “El 20 de setiembre de 1995, se publica en el B.O. la ley sancionada por el Congreso de la Nación unos meses antes, N° 24.481. Con ello se produce uno de los cambios más profundos en el sistema de concesión de patentes de invención en un tema eminentemente técnico, que en el caso nos atañe, como lo es la modificación de los requisitos de patentabilidad. Los mismos se estudian cuando se realiza el examen de fondo de las solicitudes” (fs. 555). Aun cuando el recurrente parece coincidir con la conclusión del juez de la primera instancia (fs. 502 vta.) y no con la de la alzada, la ausencia de agravio específico determina que este Tribunal no se pronuncie al respecto en esta causa, cuya solución no depende de la decisión que se tome sobre el punto.

12) Que ello es así pues al tiempo en que Unilever NV presentó las solicitudes de patente de reválida sub examine, el ordenamiento jurídico argentino se hallaba transformado por la vigencia -a partir del 1° de enero de 1995- de un tratado internacional que sentaba principios -y disposiciones o estándares mínimos- que comportaban un nuevo equilibrio entre los derechos de los titulares de las patentes y los derechos de los usuarios de conocimientos y tecnologías (conf. art. 7, “Objetivos”, y 8, “Principios”, del Acuerdo TRIP's), y que resultan incompatibles con el instituto de las patentes de reválida.

13) Que no puede ignorarse -y sin duda no lo ignoran los profesionales dedicados a los derechos de propiedad intelectual- que la República Argentina ratificó el 29 de diciembre de 1994 el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y sus anexos, suscriptos en Marrakech, Reino de Marruecos, el 15 de abril de 1994. Entre esos anexos figura el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio -“Trade related aspects of intellectual property rights”, conocido como TRIP's-, que entró en vigor el 1° de enero de 1995, al mismo tiempo que el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio.

14) Que un tratado internacional tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes (arts. 31 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; Fallos: 315:1492; 317:1282 y otros) y sus principios integran inmediatamente el orden jurídico argentino. La interpretación de buena fe de esta importante consecuencia conduce a descartar el amparo del ordenamiento hacia toda solución que comporte una frustración de los objetivos del tratado o que comprometa el futuro cumplimiento de las obligaciones que de él resultan. La influencia que la inserción del Acuerdo TRIP's representa para el derecho de patentes argentino no puede depender del criterio de las partes y de sus iniciativas respecto del debate; ello es así pues a los jueces de la causa les corresponde definir el marco jurídico del litigio conforme al principio iuranovit curia, máxime cuando se trata de una fuente normativa supralegal.

15) Que en cuanto a la naturaleza y alcance de las obligaciones contraídas por el acuerdo, dice el art. 1, párrafo 1, in fine: “Los Miembros podrán establecer libremente el método

adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”. El art. 65, correspondiente a las disposiciones transitorias, establece en su apartado 1: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 infra, los Miembros no estarán obligados a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC” (el subrayado no está en los textos). La salvedad se refiere a las cláusulas de plazos automáticos de transición en favor de distintas categorías de países, que no requieren reserva internacional alguna puesto que el tratado no admite reservas (conf. art. 72). Ello significa que la voluntad de los estados, expresada en el tratado, ha sido establecer obligaciones internacionales escalonadas, y ello en virtud de que el reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual no son absolutos, sino que están sujetos a valores sociales más elevados (conf. art. 7 del acuerdo, “Objetivos”).

En suma, y en lo que interesa en esta causa, los estados miembros expresaron su voluntad de que el acuerdo no sea obligatorio antes del vencimiento de los plazos de transición, con excepción de ciertas obligaciones internacionales que los estados asumieron en forma inmediata, como el compromiso de no disminuir la compatibilidad entre el propio derecho o prácticas nacionales y las pautas del acuerdo, durante el período de transición que se extiende desde el 1° de enero de 1995 hasta la fecha en que la aplicación del tratado sea obligatoria para ese Estado en el plano internacional (art. 65.5).

16) Que, tal como lo afirma el recurrente, el concepto de novedad relativa que subyace en el instituto de patentes de reválida y la protección organizada por la ley 111, que distinguía patentes independientes y revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección del acuerdo así como de las normas sustantivas del Convenio de París-Acta Estocolmo de 1967, especialmente arts. 4 y 4 bis, que el citado acuerdo sub examine ordena claramente cumplir (Part I, Disposiciones generales y principios básicos, art. 2, ap. 1).

En este sentido, la revalidación es una institución extraña al funcionamiento del régimen internacional de protección de invenciones que, valga aclararlo, adhiere al sistema de independencia de patentes, según el cual, no se hace depender de la primera todas las demás, sino que cada patente tiene su propia vida jurídica con arreglo a la legislación de cada país (conf. Antonio A. Fernández, “La propiedad industrial en el derecho internacional”, págs. 64/66, Barcelona, 1965).

17) Que, por cierto, a la conclusión precedentemente expuesta no se opone la referencia que la actora hace a fs. 564 vta./565 en orden a que las “patentes de importación” no serían extrañas al régimen internacional indicado, por cuanto el art. 2.1. del Acuerdo TRIP’s remite, entre otros, al art. 1°, párrafo cuarto, del Convenio de París que, precisamente, las menciona. Ello es así, porque la cita que este último convenio hace de las “patentes de importación” (expresión equivalente a las patentes de reválida de nuestra ley 111), lo es al exclusivo efecto de señalar que tal especie se considera comprendida dentro del género “patentes de invención” al que se refiere la Unión de París (cit. art. 1°, cuarto párrafo), y no para establecer excepción alguna relativa al régimen general de protección interna-

cional de las invenciones, especialmente en lo que concierne a los sensibles temas de la prioridad y de la novedad.

En este sentido, no es ocioso destacar que el instituto de las “patentes de importación” ha sido considerado contrario al sistema unionista por países que -como lo fue el nuestro bajo la vigencia de la ley 111- le daban carta de ciudadanía en sus leyes internas. Así ocurrió, por ejemplo, en Francia, donde se ha interpretado que el art. 4 bis de la Convención de París tuvo por efecto abrogar el art. 29 de la ley del 5 de julio de 1844, que establecía la posibilidad de que todo autor de una invención o descubrimiento ya patentado en el extranjero lo patentara también localmente pero con una duración que no podía exceder de la concedida a la patente anteriormente obtenida en el extranjero (conf. Casalonga, Alain “*Traité technique et pratique des brevets d’invention*”, t. I, n° 441, pág. 273, y n° 493, pág. 296, París, 1949; Monteilhet, Paul “*Des brevets d’invention en droit conventionnel international et en droit interne*”, págs. 176 y sgtes., París, 1950). Y, por cierto, así debe ser interpretado lo que ocurrió con el art. 5° in fine de la ley 111, cuya fuente -casi literal- fue, precisamente, el citado art. 29 de la ley francesa de 1844.

A lo que no es inapropiado añadir, todavía, que habiendo adoptado el Convenio de París el criterio de unicidad de las causales de nulidad de patentes (art. 4 bis, ap. segundo), estas últimas no pueden agruparse en independientes y de reválida a los efectos de la novedad, por lo que desde tal punto de vista resulta claro que lo previsto por el art. 46 in fine de la ley 111 también dejó de tener operatividad con la aprobación por nuestro país de dicho ordenamiento internacional al cual, igualmente en este punto, remite el Acuerdo TRIPs.

18) Que a diferencia del criterio seguido en otras materias -como la patentabilidad de productos farmacéuticos, que han recibido una regulación específica en el acuerdo, a fin de mitigar el impacto que los nuevos estándares pudiesen tener en las legislaciones nacionales-, no existen normas concretas atinentes a las patentes de reválida ni disposiciones relativas a la apreciación del requisito de la novedad que requieren reglamentación. Puesto que la incompatibilidad se produce en el orden de los principios que inspiran el sistema general del acuerdo, sus efectos sobre el orden jurídico son inmediatos.

19) Que en tales condiciones, la conclusión del tribunal a quo, exclusivamente sustentada en la ley 111, no responde al ordenamiento jurídico argentino, que no era compatible con el instituto de la revalidación de patentes al tiempo decisivo para la resolución de la causa (conf. considerando 9°). Ello conduce a denegar las respectivas solicitudes, tal como resolvió el demandado, si bien por distintos fundamentos.

Por ello, y en forma coincidente con la solución propuesta por el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, se revoca la sentencia de fs. 536/543 vta. En uso de las facultades otorgadas por el art. 16, segunda parte de la ley 48, se desestima la demanda. Costas en el orden causado, en atención a la novedad del asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PE-

TRACCHI

Considerando:

1°) Que comparto lo expuesto en el voto de la mayoría en sus considerandos 1° a 6°, ambos inclusive, a los que cabe remitir por razones de brevedad.

2°) Que el primer problema a dilucidar en este caso consiste en determinar cuál es el régimen jurídico que debe aplicarse a las solicitudes de patentes de reválida que presentó la actora, en junio y julio de 1995, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La demandante sostiene que debe aplicarse el régimen que se hallaba en vigencia en el momento en que tales solicitudes fueron presentadas. El demandado afirma, en cambio, que debe regir la normativa vigente cuando se dictó el acto administrativo que rechazó las mencionadas solicitudes.

3°) Que asiste razón a la actora. Así se infiere del art. 4° del “Convenio de París para la protección de la propiedad industrial” (Acta de Estocolmo de 1967), aprobado por la ley 22.195, al que remite el sexto considerando del decreto 621/95 del Poder Ejecutivo Nacional y el art. 2°, apartado primero, del “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”, aprobado por la ley 24.425.

En efecto, en dicho art. 4° se prevén formas de dirimir disputas entre los derechos de diversos inventores a partir de considerar decisiva la fecha de presentación de la solicitud de protección de la propiedad industrial. El estándar de la preeminencia de fecha de presentación permite entonces inferir el principio esbozado en el párrafo precedente, en el cual se procura dar solución a conflictos relativos a la aplicación en el tiempo de legislaciones sucesivas sobre la protección de la propiedad industrial.

4°) Que el segundo problema que plantea este pleito consiste en precisar cuál fue el régimen jurídico vigente en junio y julio de 1995, época en que la actora presentó las solicitudes.

Ella asevera que en tal período se encontraba en vigor la ley 111 de Patentes de Invención, en la que explícitamente se contempla el sistema de patentes de reválida. La demandada afirma, en cambio, que la ley 111 había sido implícitamente derogada, a partir del 5 de enero de 1995, por la ley 24.425 que aprobó el “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”.

5°) Que el Poder Ejecutivo Nacional resolvió este problema cuando estableció que la ley 111 estuvo vigente durante el período al que se refiere esta causa.

En efecto, el Poder Ejecutivo Nacional señaló claramente en el decreto 621/95 -que fue invocado varias veces por el actor- que “[...] la ley 111 constituye la legislación nacional vigente en materia de patentes [...]” (conf. tercer considerando de dicho decreto). Asimismo, en ese mismo decreto se reglamentaron ciertos aspectos de las patentes de reválida (conf. segundo párrafo del art. 9 del citado decreto). Es oportuno subrayar, por otro lado, que no se dictó norma alguna sobre este asunto en el breve lapso que transcurrió entre la fecha de publicación del decreto 621/95 (2 de mayo de 1995) y el momento en que la

actora presentó las aludidas solicitudes de patente (junio y julio de 1995).

6°) Que, a raíz de que el decreto 621/95 no fue impugnado en autos, no es posible que esta Corte examine en este caso su validez constitucional. Este criterio encuentra sustento en conocida y antigua jurisprudencia, con arreglo a la cual no es lícito que los jueces se pronuncien de oficio sobre la validez de los actos de otros poderes del Estado, tales como leyes y reglamentos nacionales. Este principio reconoce por fundamento la presunción de validez de los actos estatales y la necesaria limitación de la facultad judicial de invalidarlos a los supuestos de la existencia, entre otros requisitos, de una causa y de un peticionario. Sólo bajo esas condiciones la potestad legislativa y ejecutiva puede ser puesta en tela de juicio y tachada de ilegítima a la luz de la Carta Fundamental, sin alterar el equilibrio de los poderes en virtud de la absorción del judicial en desmedro de los otros (Fallos: 190:142, pág. 98; 289:177, considerando 11 y sus citas; 305:2046, considerando 3°; 306:303, considerando 3°; 310:1401, considerando 4°, entre otros).

En suma, la actora tiene derecho, por imperio del decreto 621/95, a que las solicitudes de reválidas referidas en este pronunciamiento sean examinadas a la luz de la ley 111 de Patentes de Invención.

7°) Que lo expuesto torna innecesario el examen de los restantes agravios del apelante. Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia de fs. 536/543 vta., sin que ello implique abrir juicio sobre si corresponde -a la luz de la ley 111- otorgar las patentes de reválidas solicitadas por la actora. Costas en el orden causado en atención a la novedad del asunto y a su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT

Considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 10 del voto de la mayoría.

11) Que a fin de precisar la fecha de entrada en vigencia del citado tratado debe recordarse que la República Argentina mediante la ley 24.425 aprobó el acta final en que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales; las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el acuerdo de Marrakesh, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y sus cuatro anexos, suscriptos el 15 de abril de 1994, entre los que se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP's, por sus siglas en inglés).

Tal aprobación no importó la entrada en vigencia del convenio sino en la medida prevista por el propio instrumento, pues de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 -aprobada por ley 19.865- un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores (art. 24.1), sin perjuicio de que necesariamente las disposiciones que regulen la manera o la fecha de entrada en vigor se aplicarán desde el momento de la aprobación de su texto (art. 24.4).

En este sentido, el art. 65.1 del mentado acuerdo expresa que ningún miembro estará obligado a aplicar sus disposiciones antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, aunque deberá asegurarse de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente acuerdo (art. 65.5).

Puesto que la fecha de entrada en vigor del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio es el 1° de enero de 1995, ninguno de los miembros estaban obligados a aplicar sus disposiciones hasta el 1° de enero de 1996.

12) Que los tratados internacionales deben ser interpretados de acuerdo a los arts. 31 y 32 de la mencionada Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que consagran el principio de la buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta la importancia que reviste el acatamiento de la disposición transitoria del citado art. 65.1, ya que la incorporación de este tipo de normas resultó decisiva a fin de conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones (conf. Preámbulo del ADPIC), como así también que se trata de un plazo de transición automático que no prevé comunicación alguna que condicione su ejercicio ni requiere reserva internacional de ningún tipo puesto que el acuerdo no admite reservas (art. 72).

13) Que el art. 65.5 del Acuerdo TRIP's dispone que todo miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 y 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente acuerdo.

El instituto de las patentes de reválida previsto en la ley 111 desde el año 1864 no puede considerarse como una “modificación” introducida en el mencionado período de transición que disminuya el grado de compatibilidad de nuestra legislación con el acuerdo. El citado art. 65.5, como se desprende de una interpretación lógica de su texto, no obliga a los miembros a introducir en sus leyes, reglamentos o prácticas modificaciones que las hagan compatibles con las disposiciones del acuerdo, sino que sólo establece que en caso de adoptarse tales cambios éstos no deberán disminuir la referida compatibilidad.

14) Que por otra parte, tampoco parece razonable sostener que resultan aplicables los “principios” subyacentes de un convenio que, en virtud de los plazos de transición previstos en su propia normativa, no había entrado aún en vigencia.

En este sentido, carece de relevancia la distinción entre disposiciones operativas y programáticas pues aun la aplicación de las primeras supone la existencia de un tratado en vigor.

15) Que a la fecha de presentación de las solicitudes de reválida, en junio y julio de 1995, la ley 24.481 no se encontraba vigente pues aún no había sido promulgada ni publicada,

de allí que la ley 111, a la sazón no derogada, era la que regía la materia.

Ello es así en virtud de que el art. 102 de la señalada ley 24.481, que preveía su aplicación retroactiva al 1° de enero de 1995, había sido observado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 548/95.

En consecuencia, resulta ajustada a derecho la conclusión del a quo en cuanto a que la solicitud de patentes de la actora debe ser decidida a la luz de la mentada ley 111.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Con costas en el orden causado en atención a la novedad del asunto y su dificultad jurídica (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. GUSTAVO A. BOSSERT.

Patentes de invención - Usos sin autorización del titular de patentes.

Gabrieloni, Atlio José – 29/8/1986 - Fallos: 302:1492.

Antecedentes

Atilio J. Gabrieloni fue querellado por los titulares de las patentes argentinas número 168.125 y 168.983, referidos a dispositivos que se utilizan en máquinas de fabricación de calzados, sobre la base de que aquél estaría fabricando y vendiendo maquinarias con dichos dispositivos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, revocó la sentencia de primera instancia por entender que las patentes cuya titularidad invocan los querellantes han caducado por falta de explotación.

Se interpone recurso extraordinario, que fue concedido.

La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Patentes de invención - Usos sin autorización del titular de patentes. - Convenio de París - Vigencia del art. 47 de la ley 111 -*

Estándar aplicado por la Corte

- La palabra “explotar” en el art. 47 de la ley 111, significa obtener utilidad en derecho propio, mediante la puesta del objeto patentado a disposición del público en general, lo cual resulta acorde con la intención de la ley, entre cuyos fines se cuenta el incorporar a la

colectividad y dentro de un período adecuado, los beneficios que pudieran resultar de la explotación y circulación del invento.

- Los incs. 2), 3) y 4) del art. 5° del Convenio de París (Acta de Lisboa), carecen de carácter autoejecutoria, según la mira o propósito de los Estados contratantes y atentas sus posibilidades de real y concreta vigencia, no puede estimarse que la mera aprobación del tratado por la República Argentina comporta dejar sin efecto el art. 47 de la ley 111, máxime que la Nación dejó sin efecto la ratificación de los artículos cuestionados de la citada Convención (ley 22.195).

- El art. 5 A, incs. 2), 3) y 4) del Convenio de París (Acta de Lisboa) aprobado por la ley 17.011 se limita a fijar pautas cuyo indispensable complemento debe encontrarse en los preceptos que dicte el legislador nacional de acuerdo con esas directivas. No tiene un alcance derogatorio del art. 47 de la ley 111, ya que además de no existir norma expresa alguna que así lo disponga, el punto debe relacionarse con las “medidas necesarias” que, conforme establece el propio convenio (art. 17), los países adopten para asegurar la aplicación del mismo.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

Atilio J. Gabrieloni fue querellado por los titulares de las patentes argentinas números 168.125 y 168.983, referidas a dispositivos que se utilizan en máquinas de fabricación de calzados, sobre la base de que aquél estaría fabricando y vendiendo maquinarias con dichos dispositivos.

El tribunal a quo, al revocar la sentencia del magistrado de primera instancia, absolvió de culpa y cargo al querellado, por entender que las patentes cuya titularidad invocan los querellantes han caducado por falta de explotación. En este sentido entendió el juzgador que el Convenio de París, Acta de Lisboa, que nuestro país ratificó en 1966 a través de la ley 17.011, no era aplicable en el sub judice por carecer de autosuficiencia, motivo por el cual expresó, mantiene su pleno rigor el viejo régimen de la ley 111, en cuyo ámbito de aplicación no encuentran los titulares de las patentes en cuestión apoyo alguno, toda vez que no pudieron demostrar hallarse explotando el invento en los términos estrictos del art. 47 de la ley citada.

Contra dicho pronunciamiento dedujeron los querellantes el recurso extraordinario que luce a fs. 509/515.

Me parece claro que el primer punto a analizar es el de si tiene vigencia o no el Convenio de París, pues de tenerla perderían sentido las demás discusiones vinculadas a la interpretación de la ley 111.

No se me escapa que en torno a este convenio existen discrepancias doctrinarias acerca de su conveniencia o inconveniencia político económica, pero es nítido que este aspecto

del problema no es de que deben ventilar los jueces, quienes en cambio sí deben cuidar el estricto cumplimiento de la legislación vigente y el respeto del decisivo principio de la seguridad jurídica.

Sobre esta base, estimo que es de importancia poner de resalto el dato histórico de que el país vino a ratificar al citado Convenio de París más de ochenta años después de que participó en el desarrollo del mismo. Parecería obvio, entonces, que cuando lo hace debe descontarse que es para que entre en vigor de inmediato y que si se hubiera juzgado imprescindible para ello el dictado de una ley suplementaria lo razonable consistía en haberla promulgado al mismo tiempo. Al respecto, debo poner de relieve que en la nota dirigida al Poder Ejecutivo con que fue acompañado el proyecto, se alude a que la incorporación del convenio es “indispensable”, a la par que se recuerda el art. 4° del Estatuto de la Revolución Argentina, donde se expresaba que “el Gobierno respetará todas las obligaciones internacionales contraídas por la República Argentina”.

Me parece evidente, en consecuencia, y además acorde con una seria y correcta conducta internacional, que a partir de la ley 17.011 el Convenio de París, pasó a integrar la legislación de la República y que por virtud del principio con arreglo al cual las posteriores derogan a las anteriores, la n°111 quedó derogada por aquélla.

La circunstancia de fondo en punto a la conveniencia o inconveniencia del sistema que el Convenio establece, reitero, es ajena a la potestad judicial que debe resolver el entuerto suscitado, así como también lo es la de juzgar el grado de acierto o de error de la actitud legislativa de no haber establecido a la fecha el sistema de licencias obligatorias a que faculta el art. 5° del Convenio.

Lo que es claro es que el Acta de Lisboa es decididamente opuesta al sistema de caducidad que preveía la antigua ley 111 y que por ende, ratificada aquélla, no se alcanza a comprender sobre qué base puede pensarse que siga teniendo validez dicho sistema, contrario al nuevo régimen al que se adhiere.

En tales condiciones, opino que en cuanto el Tribunal a quo decidió que no estaba en vigencia el Convenio de París ratificado por ley 17.011, el recurso extraordinario de fs. 509/15 es procedente debiéndose revocar la sentencia apelada y devolver los autos al tribunal de origen para que con arreglo a lo expuesto se dicte nuevo pronunciamiento por quien corresponda. Buenos Aires, 15 de abril de 1980. MARIO JUSTO LÓPEZ.

Sentencia de la Corte Suprema

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1980.

Vistos los autos: “Gabrieloni, Atilio José s/ falsificación de patente”.

Considerando:

1°) Que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la sentencia de primera instancia y, consecuentemente, resolvió “absolver en la presente causa iniciada por supuesta infracción a la norma contenida en el art. 53 de la ley n°111, a Atilio José Gabrieloni” (fs. 504). El a quo entendió que no se había configurado la aludida defraudación a los derechos del titular de la patente, ya que ésta había caducado por falta de explotación en los términos del art. 47 de la ley 111. A su juicio, tal explotación se satisface

con la fabricación en el país, esto es –dice- con la “posibilitación del invento en el país en que se otorgó la patente” (fs. 499 vta.). Apoya su tesis en extensas consideraciones y cita en particular la jurisprudencia de esta Corte registrada en Fallos: 284:197. Por otro parte, afirma que no obsta a lo expuesto la ley 17.011 que aprobó el Convenio de París (Acta de Lisboa), ya que este convenio carece de “autooperatividad” (fs. 503 vta.) y hasta que no se dicten las normas que permitan su aplicación –en especial, lo atinente a la concesión de licencias obligatorias- cabe afirmar “la vigencia plena del art. 47 de la ley 111” (ibidem).

2º) Que contra la sentencia reseñada interpuso la parte actora recurso extraordinario, por estar –dijo- “en discusión la inteligencia asignada por el fallo apelado a la ley federal 111 (art. 47) y a un tratado internacional –el Convenio de París- para la protección de la propiedad industrial, aprobado por la ley 17.011” (fs. 509). Sostiene el apelante el carácter “autoejecutivo” o “autosuficiente” del art. 5º A inc. 3 del Convenio de París y asevera que “el art. 47 de la ley de patentes ha quedado derogado por el tratado y que no puede declararse caduca ninguna patente por falta de explotación hasta que nuestro país opte por hacer uso de la facultad de legislar sobre licencias obligatorias (art. 5º A, inc. 2º del tratado)” (fs. 512/vta). Por otra parte, en forma subsidiaria, el recurrente arguye que el art. 47 de la ley 111 se refiere a la explotación del invento sin limitación alguna, vale decir, a “cualquier forma de obtener provecho o beneficio”. Añade que “actos de explotación son, pues, no sólo la fabricación sino también la venta de productos patentados, su uso comercial o industrial, la concesión de licencias para la realización del invento por terceros, etc. (fs. 512 vta. /513), que “la fabricación es un acto complejo que no comienza con la venta del primer producto terminado sino con aquellos actos iniciales del proceso” (fs. 514 vta.) y que, en atención a las circunstancias del caso, de rectificarse la interpretación excesivamente rigurosa de Fallos: 284:197.

3º) Que concedido el recursos, ambas partes presentan memoriales, según lo autorizado por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

4º) Que, como indica el señor Procurador General en su dictamen, “el primer punto a analizar es el de si tiene vigencia o no el Convenio de París, pues de tenerla perderían sentido las demás discusiones vinculadas a la interpretación de la ley 111” (fs. 535 vta).

5º) Que el llamado “Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958 (Acta de Lisboa)”, fue aprobado por la ley 17.011, y aquí su análisis ha de ceñirse, fundamentalmente, al art. 5 A, incisos 2), 3) y 4) del Convenio, cuyas normas son las que aparecen implicadas en la especie.

6º) Que de la letra de las disposiciones mencionadas resulta que las mismas no pueden regir directamente el asunto bajo examen, por cuanto se limitan a fijar pautas cuyo indispensable complemento debe encontrarse en los preceptos que dicte el legislador nacional de acuerdo con esas directivas. Tampoco tienen un alcance derogatorio del art. 47 de la ley 111, ya que además de no existir norma expresa alguna que así lo disponga, el punto debe

relacionarse con las “medidas necesarias” que, conforme establece el propio Convenio, los países adopten para asegurar la aplicación del mismo (art. 17 del Convenio; conf. la jurisprudencia de esta Corte sobre el tema en Fallos: 249:677;252:262;256:156); siendo así que los incisos analizados carecen –como quedó dicho- de carácter auto ejecutorio, según la mira o propósito de los Estados contratantes y atentas sus posibilidades de real y concreta vigencia, no puede estimarse que la mera aprobación del Convenio por la República Argentina comporta dejar sin efecto el mentado art. 47. Debe destacarse por lo demás, que la Nación ha dejado sin efecto la ratificación de los artículos cuestionados de la citada Convención (ley 22.195).

7º) Que afirmada así la vigencia del art. 47 de la ley 111, corresponde aplicarlo al caso con la inteligencia que esta Corte le asignó en el precedente publicado en el tomo 284 de la colección de Fallos, página 197 y siguientes. Allí el señor Procurador General, en un dictamen cuyos fundamentos sustentaron entonces la decisión de la Corte, sostuvo que la palabra “explotar”, en el texto legal citado, significa “obtener utilidad en provecho propio, mediante la puesta del objeto patentado a disposición del público en general”, lo cual resulta acorde con la intención de la ley, entre cuyos fines se cuenta –como señaló el Tribunal- el “incorporar a la colectividad y dentro de un período adecuado, los beneficios que pudieran resultar de la explotación y circulación del invento” (considerando 5º del precedente mencionado).

8º) Que las circunstancias fácticas de la causa no permiten arribar a una solución distinta de la que surge de la sentencia apelada teniendo en cuenta que aquellas circunstancias son irrevisables en esta instancia extraordinaria, salvo y excepcionalmente en los casos de arbitrariedad, tacha ésta que no fue argüida por el recurrente.

Por ello, oído el señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso extraordinario. ADOLFO R. GABRIELLI – ABELARDO F. ROSSI – ELÍAS P. GUASTAVINO – CESAR BLACK.

Información complementaria

Patentes – Nulidad – Interés legítimo.

En el caso “**Messerer, Walter c/ Suess S.R.L. s/ nulidad patentes**” (06/09/1979 – **Fallos: 301: 991**), la Corte Suprema consideró que no basta para sustentar la demanda de nulidad de una patente de invención el interés en obtener un pronunciamiento que ratifique o rectifique una consulta evacuada por el apelante, ni tampoco el ejercicio de una acción sustentada en el interés colectivo, ya que no existe válido ejercicio de la actividad jurisdiccional que no presuponga una lesión materialmente perpetrada o, al menos, tentada, contra el derecho para el cual se procura tutela. Asimismo determinó la necesidad de acreditar un interés legítimo en el solicitante de la declaración de nulidad de una patente.

Información complementaria²³**Patentes de invención – Caducidad.**

En la causa “**Duranti, Franco c/ Supramar S.A s/ nulidad de patente**” (Fallos: 284:197) el a quo rechazó el pedido de caducidad de la patente de la demandada por los alcances que le había otorgado al término “explotación” usado en el art. 47 de la ley 111. La actora interpuso recurso extraordinario. La Corte revocó la sentencia al sostener que la ley había fijado un período de dos años que, según lo dispone el art. 47, debería comenzar a contarse desde la fecha de expedición de la patente, produciéndose su caducidad si en ese plazo no se formalizaba la explotación del invento patentado y que la intención de la norma, eran incorporar a la colectividad y dentro de un período adecuado, los beneficios que pudieran resultar de la explotación y circulación del invento.

En disidencia el juez Risolía, confirmó la sentencia al estimar que el concepto de “explotación” del art. 47 de la ley 111 comprende no sólo los actos por los cuales los aparatos patentados se libran al servicio público y son así explotados comercialmente, sino “todos los actos preparatorios que demuestran la voluntad clara y firme de llevar adelante la explotación sobre todo en el supuesto de una patente que exija para su cabal explotación el permiso del poder público, de modo que por ese motivo, como por la índole del invento, sea imposible materializar la efectiva puesta en marcha del servicio en el lapso previsto por la ley para las hipótesis ordinarias. Agregó que el art. 17 de la Constitución Nacional prescribe que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. Ese término supone un aprovechamiento temporalmente limitado, pero efectivo, en interés del autor o inventor, que no puede ser reducido a cero por una ley que cree obligaciones imposibles o que faculte al poder público, cuando la explotación del invento dependa de su autorización necesaria, para apoderarse sin contraprestación alguna de la propiedad intelectual, merced a una caducidad nacida de su dilación.

Patentes de invención - Usurpación - Dolo.

Blokret S.A.C.C.I. eI. c/ Masi, Mauro – 12/03/1971 – Fallos: 279:134²⁴

Antecedentes

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la sentencia que absolvió al querellado del delito de usurpación de patente de invención y desestimó el pedido de in-

²³ N de S.: El fallo completo puede consultarse en www.csjn.gov.ar.

²⁴ N. de S.: Ver también: Fallos: 28:417, 295:618;

demnización que también formulara el actor para cubrir los daños materiales y morales. Se interpuso recurso extraordinario, que fue concedido. La Corte Suprema confirmó la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Patentes de invención - Interpretación de los arts. 53, 54 y 57 de la ley 111- Dolo.*

Estándar aplicado por la Corte

- Una exégesis lógica y sistemática de la ley 111 indica que la enunciación del art. 57 no reviste carácter taxativo y que la conducta incriminada en los arts. 53 y 54 sólo puede ser penalmente reprimida si el autor obró con dolo. En consecuencia el régimen penal del ordenamiento mencionado no excluye la posibilidad de que los jueces absuelvan cuando la infracción no se encuentra objetiva y subjetivamente configurada.

Texto del fallo**Dictamen de la Procuración General**

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=125837>

Patentes de Invención –Composiciones Farmacéuticas- Proceso de Fabricación- Art. 4º Ley 111

American Cyanamid Company c/ S.A. Unifa Química e Industrial - 21/12/1970 – Fallos: 278:313

Antecedentes

La Sala Civil y Comercial de la Cámara Federal revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la acción de daños y perjuicios promovida por la actora, condenando a la demandada a cesar en la comercialización de un producto farmacéutico que contenga la droga demetilclortetraciclina elaborada mediante el proceso de fabricación que cubre la patente n° 111.774, y a pagar a aquélla la suma de un millón de pesos moneda nacional.

Contra esa decisión la accionada interpuso recurso extraordinario y la Corte revocó la sentencia apelada.

⦿ Algunas cuestiones planteadas

- a) *Patentes de Invención – Composiciones Farmacéuticas- Proceso de Fabricación.*
b) *Interpretación del art. 4° de la ley 111.*

■ Estándar aplicado por la Corte

- El problema de la interpretación del art. 4° de la ley 111 excede el ámbito de la mera exégesis formal de la norma, para proyectarse en el plano del supremo interés de la salud, cuya preservación llevó al legislador a excluir con toda amplitud, de la severa protección acordada por la ley a las patentes de invención, las composiciones farmacéuticas, que no son susceptibles de patentamiento en términos generales. El criterio legal es corroborado por la circunstancia de que los arts. 46 y 49 de la misma ley consideran nulas las patentes otorgadas en transgresión al art. 4° y no estiman necesaria la declaración judicial o caducidad para someter al dominio público el descubrimiento o invención patentados.

-Corresponde revocar la sentencia que condena a la demandada a cesar en la comercialización de un producto farmacéutico que contiene una droga elaborada mediante un proceso de fabricación cubierto por una patente de invención proveniente de un país extranjero. El producto obtenido y comercializado en la Argentina incluye la droga importada, composición que en los términos de la ley 111 no es patentable.

No corresponde entonces considerar ilícita su importación, ya que si la ley prohíbe el monopolio de los productos fármacomedicinales y con ese fin les niega la patente, sería absurdo admitirlo por vía indirecta, al cohibir la entrada al país de los productos o de las sustancias que los integran, obtenidas por un único procedimiento patentado.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=124136>

Patentes de invención – Modelo o Diseños Industriales.

Messina, Arcángel Angel c/ Saccol S.A.C.I. s/ querella (ley 111) – 11/03/1970 – Fallos: 276:122

⦿ Antecedentes

El a quo desestimó la querella promovida por el actor al entender que el proceder de los acusados no era ilegítimo porque las bandejas utilizadas en sus heladeras estaban protegidas por el título de Modelos y Diseños industriales n° 3519 registrado el 11 de octubre de 1966 antes de la comprobación y secuestro y sostuvo que la colisión entre la patente y el diseño debía resolverse en la forma prevista por el decreto 6673/63.

El actor interpuso recurso extraordinario que fue concedido.

La Corte revocó la sentencia.

⦿ Algunas cuestiones planteadas

- a) *Modelos o diseños industriales – Protección legal.*
b) *Invento – Registro.*

■ Estándar aplicado por la Corte

- El art. 3° del decreto ley 6673/63 considera modelo o diseño industrial las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran carácter ornamental”, trata de proteger a los modelos ornamentales o “de gusto”, pero “dejando para otro instituto la protección de aquellas obras cuya originalidad dependa de la función que deba desempeñar el producto, o sean los llamados modelos de utilidad”.

- Si bien el modelo o diseño goza de la protección legal desde su registro, y prevalece sobre otro anterior (art. 5°), ello no importa excluir la eficacia de la patente de invención obtenida con anterioridad ni puede legitimar el uso de un modelo que importa una imitación o usurpación del invento pues lo contrario importaría admitir que la sola gestión del registro de un modelo industrial sería suficiente para enervar los efectos de una patente de invención protegida por la ley 111, lo cual significaría desvirtuar claramente los fines legales por medios indirectos.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General
Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&falloId=125834>

Patentes de invención – Derecho de propiedad

Imperioso, Antonio José c/ Tisroy Com. e Ind. o Tisminetzky y Cía. s/ imitación y usurpación de patente - 19/07/1957 - Fallos: 238:259

Antecedentes

Antonio José Imperioso inició demanda contra “Tisroy Comercial e Industrial” o “Tisminetzky y Cía” por imitación y usurpación de patente. La demandada contestó y solicitó el rechazo de la acción y reconvino por nulidad de la patente de propiedad del actor.

El juez de primera instancia rechazó la demanda y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso Administrativo revocó en cuanto desestimó la acción y la confirmó respecto a los daños y perjuicios y a la reconvención.

El demandado interpuso recurso extraordinario. La Corte revocó la sentencia.

Algunas cuestiones planteadas

a) *Patentes – Inventos.*

b) *Constitución Nacional – Derecho de propiedad – Inventos.*

c) *Inventos – Explotación – Propiedad.*

Estándar aplicado por la Corte

- El art. 4° de la ley 111 dispone que “no son susceptibles de patentes... los descubrimientos o invenciones que hayan sido publicados suficientemente en el país o fuera de él, en obras, folletos o periódicos impresos para ser ejecutados con anterioridad a la solicitud...” pero este género de divulgación no excluye la resultante del hecho del descubridor o inventor que hace público su descubrimiento o invento al proceder a su explotación con antelación a la solicitud de la patente y en este caso como en el de la difusión por la prensa el invento o el descubrimiento, pierde la novedad que el art. 1° de la ley 111 requiere para el otorgamiento de la “Patente de Invención”. En uno y otro supuesto la entrega al dominio público del descubrimiento o del invento importa un abandono del derecho a la patente.

- La circunstancia de que el art. 17 de la Constitución Nacional establezca que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término

que le acuerda la ley, no consagra un derecho absoluto, ya que el art. 14 de la Carta Magna establece el principio general de que todos los derechos serán gozados conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio.

- El art. 4° de la ley 111 que establece que no serán patentables los descubrimientos o invenciones que hayan sido publicados, importa no una alteración al derecho que la Constitución reconoce al inventor, sino una reglamentación razonable de las condiciones que aquél debe cumplir para pretender la exclusividad de la explotación de su descubrimiento sino habría que requerir al presunto inventor una prueba eficaz sobre la propiedad del descubrimiento, exigencia que haría poco menos que impracticable la concesión de patentes.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Patentes de invención - Otorgamiento - Publicidad.

Pavicich, Juan Nicolás c/ Carmona, José y otro. – 9/11/1963 - Fallos: 227:261²⁵.

Antecedentes

El señor Juan Nicolás Pavicich es titular de la patente n° 77.084, que fue legalmente otorgada y consistía en “un dispositivo de cambio deslizante de velocidad para máquinas lavadoras de objetos”

El 1° de junio de 1951 inició querrela contra los señores José Carmona y Miguel Escañuela –componentes de la sociedad colectiva que gira bajo el nombre de “TallereInmer” –pidiendo que se le condene a la máxima pena establecida en el art. 53 de la ley 111.

El juez de primera instancia rechazó la nulidad opuesta por los querellados condenándolos a la pena máxima establecida en dicha norma.

La Cámara de Apelaciones revocó el pronunciamiento del inferior rechazando la querrela.

El actor interpuso recurso extraordinario.

La Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida.

²⁵ Ver también Fallos: 243:11 “De Oliveira César Daniel N.E. c/ Voss, Erwin Hermann y otro”, allí la Corte Suprema señaló que “... los ensayos experimentales no constituyen publicidad suficiente a los fines del art. 4 de la ley 111”.

⌚ Algunas cuestiones planteadas

b) Patentes de invención - Otorgamiento – Tiempo de la expedición de la patente – Publicidad.

■ Estándar aplicado por la Corte

-La circunstancia de que el invento protegido por una patente haya sido explotado públicamente por su inventor antes de obtenerse la patente, importa dar al invento la publicidad a que alude el art. 4° de la ley 111. No obsta a ello el hecho de que en los dispositivos vendidos se estampara un sello con la leyenda "patente en trámite", y que la fabricación fuera reducida y a título de ensayo.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Patentes de invención - Otorgamiento – Fraude.

Spitz, Walter Pedro c/ Cía Standard Electric Argentina S.A. s/ nulidad de patente – 24/09/1953 - Fallos: 226:714.

⌚ Antecedentes

El actor trabajaba como empleado en el Departamento de Ventas de Tubos Neumáticos de la casa demandada ejerciendo funciones de dibujante proyectista. A raíz de dificultades técnicas surgidas para satisfacer el tipo de instalaciones a efectuarse en el Banco de la Nación Argentina y el fracaso de la demandada en su propósito de salvarlas inventó un nuevo sistema de correos neumáticos que resultó aprobado por las autoridades de la Compañía Standard Eléctric S.A. e instalado con éxito en el banco aludido y en otros edificios. La demandada tuvo la deferencia de denominar al nuevo aparato con las iniciales W.S en homenaje al actor, pero nunca lo recompensó en ninguna otra forma y por el contrario la compañía patentó sin su autorización el invento.

El actor inicia el presente juicio para que se declare la nulidad de la patente n° 56154 que ha sido otorgada a quien no fue el inventor, se ordene el registro a su nombre de dicha

patente sobre la que reivindica derechos de propiedad y se le abone una indemnización en concepto de daños y perjuicios.

El Juez Nacional en lo Civil y Comercial Especial, rechaza la demanda.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso administrativo confirmó la sentencia recurrida.

La Corte Suprema revoca la sentencia apelada.

⌚ Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes de invención - Otorgamiento de la patente – Fraude.

■ Estándar aplicado por la Corte

-El derecho del inventor nace por y con el hecho del invento y no por obra del otorgamiento legal de la patente, cuyo objeto es sólo regularizar y proteger esa propiedad.

- En principio, lo concerniente a la comprobación de que el solicitante de una patente de invención es autor del respectivo invento o descubrimiento debe ventilarse con motivo y en oportunidad de los trámites dispuestos por la ley para ese objeto. Pero si el privilegio se obtuvo mediante fraude, la víctima de éste tiene acción para obtener la nulidad de la patente así lograda, si bien el criterio para apreciar la prueba de ello será severo y estricto, y deberá tenerse en cuenta si no medió negligencia en orden al requerimiento de la protección legal. No cabe pues, restringir la defensa de los intereses del verdadero autor cuya invención es fraudulentamente registrada por otro, al ejercicio de la acción de enriquecimiento sin causa.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

Patentes de invención - Nulidad - Fraude.

Chinchilla, Rafael c/ Bosini, Antonio – 22/07/1869 - Fallos: 7:348.

Antecedentes

El 8 de enero de 1869 D. Rafael Chinchilla obtuvo una patente de invención para la construcción de un aparato llamado “Kerosiflon” consistente en un capirote giratorio colocado en la parte superior de los faroles para Kerosene, con el objeto de impedir que el aire apague la luz. Rafael Chinchilla demandó a D. Antonio Bosini alegando que estaba construyendo unos faroles con el mismo aparato, ocultando la falsificación con alterar la parte exterior del capirote.

En primera y segunda instancia no se hizo lugar a la demanda.

La Corte Suprema declaró que desde el 8 de enero corresponde a Don Rafael Chinchilla el privilegio de explotación de los faroles a que se refiere la patente que ha presentado, y que Bosini debe abstenerse en delante de la construcción y explotación de otros por el sistema de los que ha dado ocasión al presente pleito.

Algunas cuestiones planteadas

a) Patentes de invención – Tiempo de la expedición- Explotación exclusiva. Nulidad. Inventos extranjeros.

Estándar aplicado por la Corte

- A los autores de un descubrimiento o invento en todos los géneros de industria, se concede el derecho de su explotación exclusiva, obteniendo patente en la forma legal (art. 64 de la ley de patentes).

- La nulidad de la patente que la ley declara para los inventos explotados antes de su fecha, se refiere a los introducidos del extranjero, no a los hallados en el país (art. 46, ley de patentes).

-Para imponer pena al fraude contra los privilegios de invención, la ley requiere que el invento sea patentado (art. 53, ley de patentes).

-Antes de expedida la patente, la explotación del invento por otros no está sujeto a pena.

Texto del fallo

Dictamen de la Procuración General

Sentencia de la Corte Suprema

Ver texto en:

<http://www.csjn.gov.ar/microfichas/jsp/consultaTomosFallos.jsp>

