



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALIS DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA EN ARGENTINA

*Documento preparado por el Sr. Ricardo Gustavo Recondo, Presidente (Vocal),
Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Palacio de Justicia, Buenos Aires*

A. Patentes

a.1) Patentes de reválida: Hasta la ratificación por la República Argentina del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) por medio de las leyes n° 24.481 y 24.425 de principios de enero de 1995, regía en esta materia la ley de Patentes n° 111 del año 1864. Durante la vigencia de esta última norma se podían revalidar patentes obtenidas en el extranjero con la condición de que estuvieran vigentes y los inventos no hubieran sido explotados en la Argentina antes de la solicitud de la reválida. En el año 1995 dicha ley fue reemplazada por las mencionadas (t.o. decreto n° 296/96) que, de conformidad con el Acuerdo Trip's Gatt -de jerarquía constitucional a partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994- no prevé las patentes de reválida.

A partir de ello la tendencia favorable a admitir la concesión de dichas patentes fue revertida y el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual comenzó a denegar las concesiones, lo que motivó que la firma Unilever NV dedujera juicio contra el Instituto a fin de obtener la inscripción de sendas reválidas solicitadas en los años 93 y 95. Admitida la pretensión en 1a. Y 2a. Instancias federales el proceso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió por mayoría el 24/10/00, revocar el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal y, en consecuencia, admitir la denegatoria de las solicitudes de reválida.

El Alto Tribunal de la República Argentina sostuvo que: 1°) En atención a la distinta legislación aplicable en el tiempo al tema, el diferendo debía decidirse por el derecho objetivo vigente en la fecha decisiva de la presentación de la solicitud; 2°) Que en dicho tiempo, el ordenamiento jurídico argentino se encontraba transformado por la vigencia de un tratado internacional (Trip's Gatt) 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 y que su interpretación de buena fe conducía a descartar el amparo del ordenamiento hacia toda solución que comportara una frustración de los objetivos del tratado o comprometiera el futuro cumplimiento de las obligaciones que de él resultaren; 3°) Que el concepto de novedad relativa que subyace en el instituto de las patentes de reválida y la protección organizada en la antigua ley n° 111 que distinguía entre patentes independientes y revalidadas, no resultaba compatible con el concepto de novedad, ni con los alcances del principio de prioridad tal como resultan del sistema de protección del acuerdo en el cual la revalidación de patentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global de la prioridad en el sistema y que infringe sus principios; 4°) Puesto que la incompatibilidad se producía en el orden de los principios que han inspirado el sistema general del acuerdo, sus efectos sobre el orden jurídico local debían ser inmediatos; y 5°) Toda vez que la solución dada por la Cámara Federal sustentada en la ley n° 111 no respondía al ordenamiento jurídico argentino vigente al momento decisivo de la resolución de la causa, el cual no era compatible con el instituto de la revalidación de patentes, la Corte Suprema decidió revocar la sentencia y denegar las solicitudes presentadas.

a2) Renovación de Patentes: La antigua ley 111 de patentes otorgaba un plazo de 15 años para la vigencia de su otorgamiento, por su parte la ley 24.481 lo fijaba en 20 años a contar desde la solicitud. En la causa Dr. Karl Thomae Gesellschaft mit beschränkter Haftung c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otro s/ denegatoria de patente, la Cámara Federal hizo lugar a la demanda y extendió el plazo de vigencia de la patente al de ésta última ley, es decir, 20 años. La Corte Suprema, con fecha 13/2/01, revocó dicha sentencia de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) Si bien el artículo 33 del Acuerdo Trip's establece que la protección conferida por una patente no expirará antes que haya transcurrido un

período de 20 años, no se debe interpretar aisladamente prescindiendo de otras disposiciones - como las relativas a los objetivos y principios - arts.7 y 8-, y que plasman la voluntad de los estados de establecer obligaciones escalonadas, según el nivel de desarrollo de los países. Es decir que, 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, los estados han expresado su voluntad de que el citado Acuerdo no sea obligatorio antes de los plazos de transición; 2°) Sobre esa base la República Argentina ha tenido el derecho de aplazar la aplicación del artículo 33 del Tratado hasta el 1° de enero del año 2000 y que por ende, la voluntad del legislador argentino ha sido que las patentes concedidas en virtud del régimen de la ley 111 conserven su vigencia hasta su vencimiento, producido el cual la materia protegida pasará al dominio público; 3°) Es decir que si la vigencia de la patente concluyera con anterioridad a la fecha de aplicación del Acuerdo para la República Argentina -1° de enero de 2000-, la materia entra en el dominio público, y en cambio, si a la mencionada fecha existe materia protegida en virtud de una patente otorgada por el régimen de la ley 111 y el titular de la patente solicitara 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, pues en este supuesto -dijo la Corte- esta disposición del tratado (art.33) 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. En consecuencia se revocó la sentencia y se rechazó la demanda deducida.

a. 3) Patentes divisionales: En la causa Pfizer Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente, la Cámara Federal hizo lugar a la demanda y declaró la nulidad de la resolución del Instituto demandado que había denegado la patente divisional para compuestos antibacterianos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó dicha decisión sobre la base de los siguientes argumentos: 1°) El Acuerdo Trip's Gatt 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 en sus artículos 7 y 8, en los que 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. En ese sentido el Acuerdo parte de reconocer que existen diferentes grados de desarrollo entre los países signatarios y que la aceptación de su texto es inscindible 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 forma inmediata; 2°) El concepto de "materia nueva" que aparece en el párrafo 7, in fine del artículo 70 del Acuerdo 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. Sin embargo 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, y es por ello que 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 1° de enero de 2000; 3°) el art. 70.7, tal como resulta del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no puede ser interpretado

aisladamente sino en el contexto de las obligaciones internacionales y conforma a la intención de dar oportunidad a los estados a adecuar sus legislaciones nacionales con la mínima conmoción interior, para lo cual -en materia de productos farmacéuticos- es esencial lo dispuesto en el art. 70.8 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 (caso de la República Argentina), 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. Es decir que la legislación argentina debía respetar las siguientes exigencias: i) el estado miembro está obligado a recibir solicitudes 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), ii) 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).

Es decir que la regla contenida en el art.70.7 del acuerdo se refiere a todo el 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 podrían causar en sectores que no gozaban de la protección a la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC. Por ello si se trata de modificar una solicitud de patente de procedimiento a patente de producto farmacéutico, el miembro deberá admitir la protección del reclamo de mayor protección 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, o sea el 1° de enero de 1994 (arts. 70.7 y 70.8, apartados a y b). 4°) 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 rechazadas y deberían ser mantenidas pendientes hasta “la fecha de aplicación del Acuerdo para el país miembro”. Como la Corte consideró que no se reunían en el caso las condiciones antedichas revocó la sentencia y rechazó la demanda.

B. Marcas. Marcas notorias y marcas renombradas. Dilución de la marca

En sentencia del 17 de septiembre de 2002 en la causa Md Distribuciones SA c/ Quick Foods SA s/ Cese oposición a registro de marca la Cámara Civil y Comercial Federal, con voto de quien esto escribe, estableció las siguientes premisas:

La dilución de un signo marcario difiere de la protección de una marca ejercida frente a una infracción de tal carácter, en que el foco de la primera no se encuentra en la defensa contra la confusión que el acercamiento o imitación pueda llevar al público consumidor, sino, en cambio, en la protección contra la gradual disminución o dispersión en cuanto al valor indicativo de la marca, respecto del origen del producto que, obviamente, debe ser única y demostrativa de una calidad característica. En ambos casos se busca evitar la confusión, pero

en el de la dilución ésta no radica en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañará a la marca notoria (al licuar su capacidad distintiva) y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea) (cfme.: Zuccherino, D.A.-Mitelman, C.O.: “Marcas y Patentes en el Gatt”, p.135).

Este tipo de marcas se encuentran contempladas en el artículo 6 bis del Convenio de París (ley 17.011), el que, sin embargo, exige que la notoriedad deba existir en el país en el que se reclama la protección. El acuerdo Gatt-Adpic (ley 24.425), en su artículo 16.2 amplió esa defensa, al extenderla a la “notoriedad obtenida en el país miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”. Ambas disposiciones constituyen el derecho positivo aplicable, restando señalar que, con fecha 5 de agosto de 1995 los estados miembros del Mercosur acordaron la firma de un Protocolo de Armonización Legislativa en Materia de Marcas y Denominaciones de Origen, instrumento que declara como objetivos, el de reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el Mercosur.

En este acuerdo marco, el artículo 9.5 y 9.6 efectúa una distinción entre marca notoria y marca renombrada, caracterizándose la primera por ser la notablemente conocida pero sólo en el específico sector de los productos que distingue, y la segunda, en cambio, por abarcar a todo el público consumidor, más allá de los bienes y servicios en que se aplique.

La diferencia no es baladí, toda vez que la protección registral en las primeras se brinda más allá del principio de prioridad registral pero siempre dentro del de especialidad, mientras que las segundas excederían este último límite, abarcando las 42 clases del Nomenclador Internacional (v. Martínez Medrano, G. y Soucasse, G: “Armonización de la Propiedad Industrial en el Mercosur”, en Actas de Derecho Industrial, n°XXI, Universidad de Santiago de Compostela, España). He citado este último precedente, porque, maguer no ser derecho positivo argentino, deberá adecuarse, tarde o temprano, nuestra legislación a las pautas enunciadas de conformidad con lo preceptuado en el Protocolo.

Si hay mala fe por parte del tercero poco habría que agregar a lo que ya se ha dicho antes aún de que se hubiera adoptado como derecho positivo las disposiciones internacionales que he mencionado (Moto Garelli Societa per Azioni v. Remo R. Bianchedi, Rev. Pat. y Marcas, año 1951, p.73 y año 1952, pag. 15; Fromageries Bel, Societe Anonyme v. Ivaldi, Enrique, CS., Fallos: 253:267), pero aún en el supuesto de buena fe de quien pretende utilizar la marca novata, si se dieran los supuestos de copia servil o casi idéntica, cabría la acción inhibitoria pues, lo que aquí se está protegiendo es la marca notoria en sí misma, su capacidad distintiva y su unicidad, y no el castigo de conductas ilícitas de terceros involucrados (Schechter, Frank: “The Rational Basis of Trademark Protection” 40 Harvard Law Review 813, 825, año 1927).

Debe tenerse en cuenta que tampoco existe una causal única de dilución, ya que esta puede darse por las siguientes causas: a) por la difuminación provocada por la frecuencia de uso de las marcas parásitas; b) por la degradación que le puede provocar la mala calidad de los productos comercializados o por su propia característica (p.e.: para el primer supuesto los casos de nuestra jurisprudencia: Prince, Gillette, Zebra y zapatos DuPont, aspirinas Buick o pianos Kodak, para la extranjera; y para la segunda hipótesis el famoso caso de la jurisprudencia norteamericana, in re: Coca-Cola v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972) por el poster: disfrute la cocaína burlandose de la marca de la actora; y c) en

el caso *Deere & Co v. MTD Products, Inc.*, 41 F.3d 39 (2nd. Cir. 1994, USA) por la alteración de una marca famosa que tuvo por consecuencia la pérdida de su poder de venta (v. *International Trademark Association*, en www.house.gov/judiciary/481.htm).

Y, ya que del derecho marcario del país del norte estamos hablando, traigo a colación, porque resulta importante a los efectos hermenéuticos de esta figura, que la *Federal Trademark Dilution Act* de 1995 que regula este tipo de marcas (U.S. Code: 15 U.S.C. # 1051-1127, *Lanham Act*), sólo admite la probabilidad (*likelihood*) de dilución -como fenómeno que autoriza una acción inhibitoria- en sede administrativa, exigiendo para la vía judicial que se haya producido el efecto no querido y probado, aunque sea incipientemente, un fenómeno de dilución de la marca famosa (*Supreme Court of the United States: N° 01-1015 Victor Moseley v. Secret Catalogue, Inc., et Al., writ of certiorari to the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit*, abril de 2002). El caso trataba acerca de que, la firma de ropa femenina *Victoria's Secret*, la 9ª. más famosa de EEUU, había demandado a los *Moseley* el cese del uso del nombre *Victor's Secret* para designar a una lencería en Kentucky, éstos la cambiaron por *Victor's Little Secret*, a pesar de lo cual los actores insistieron en la dilución de su marca y la Corte rechazó en parte la demanda por considerar que no se había demostrado que existiera una dilución del signo de la actora.

Teniendo en cuenta, que se ha aceptado que el titular de una marca en una clase traspase las fronteras de su título y se oponga al registro de un signo idéntico o confundible requerido para una clase distinta, cuando -sea por su naturaleza o por el lugar de expendio- exista superposición, interferencia o proximidad de los productos en grado tal que puedan provocarse confusiones en cuanto al origen o procedencia de éstos (conf. Sala II, causas 7589 del 7.7.80; 180 del 28.11.80; 676 del 16.10.81; 4191 del 25.3.86; 5974 del 16.9.88; 6787 del 1.9.89, entre muchas otras; causa 30535 del 6.5.99), cabe preguntarse cual es el límite de tal excepción, ya que, si bien se ha resuelto que en el cotejo marcario debe ser aplicado un criterio menos estricto que el habitual, esta doctrina, también se ha dicho, debe ser aplicada con cautela porque implica dejar de lado, para privilegiar la finalidad de la ley, el "principio de especialidad", que es uno de los cimientos sobre los que se estructura el régimen jurídico argentino de las marcas de productos y servicios (art. 3º, incs. "a" y "b", 4º y 10º, ley 22.362.) (confr. causa 232 del 28.8.81; sala I, exp.9659 del 24.10.80, entre muchas otras, y causa 3086 del 18.5.99).

Es decir que, por un lado es admisible la oposición de una marca al registro de otra -sea en la misma clase del nomenclador o en una distinta- a fin de evitar la confusión indirecta -es decir, relativa al origen o procedencia de las mercancías-, susceptible de afectar el cumplimiento de los objetivos esenciales de la ley de marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de las sanas prácticas comerciales (Fallos: 272:190; 279:150, entre otros), y por el otro, debe aceptarse con prudencia por parte de los jueces el uso de tal facultad, en orden a evitar la violación de las sanas costumbres comerciales y la libre competencia.

Recientemente, en la causa n° 4.772/00 "*Stanton & Cía. SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro*", se ha efectuado una caudalosa elaboración de los principios que he venido enumerando, se dijo que otra causal de importancia para prescindir del "principio de especialidad" de las marcas, esto es, que debe admitirse la exorbitación del título base de la oposición, se da cuando este último configura una marca notoria o de alto renombre, desde que en caso contrario se posibilitaría -lesionando los propósitos de la ley marcaria, uno de los cuales es la tutela de las sanas prácticas del comercio- el aprovechamiento del prestigio ajeno, del esfuerzo del productor en acreditar sus marcas y sus productos."

En este orden de ideas, el titular de una marca notoria tiene interés legítimo en que su signo no sea utilizado por otros, en productos diferentes, puesto que ello provocaría la dilución de la marca, de su poder distintivo, que es lo más valioso de ella (conf. Sala II, causa 7183 “Chevron U.S.A. Inc. c/ La Fármaco Argentina Industrial y Comercial S.A. s/ cese de oposición al registro de marca”, fallo del 22 de mayo de 1990); bien entendido que el carácter notorio de una marca es una categoría de excepción y que debe ser reconocida con carácter restrictivo, ceñido sólo a los supuestos de signos de amplia explotación y difusión, tal como lo expresa J. Otamendi, “La marca notoria”, L.L. t. 1975-A. págs. 1261 y ss”).

Procede centrar ahora la atención en el tema de las marcas notorias, su protección nacional e internacional, la armonización normativa del régimen marcario en general y la solución que consagre una versión técnicamente elaborada del sistema, conducente a la solución jurídica de mayor valiosidad. La problemática es ardua y no se puede analizar -dados los enormes intereses en juego- desde un punto de vista meramente teórico y simplista, sino atendiendo con particular afinación de juicio a los reales valores comprometidos y con la mira puesta en la observancia concreta de los fines esenciales del régimen de marcas; la tutela del público consumidor y la protección de sanas prácticas mercantiles (conf. Corte Suprema, Fallos: 272:190; 279:150, entre muchos otros). Para ello, es menester efectuar una interpretación sistemática y armónica del conjunto de normas -nacionales e internacionales- que conduzca a un amparo de las marcas notorias concorde con este rasgo excepcional que pocas tienen el privilegio de alcanzar y que por su poder de convocatoria y seducción popular, están particularmente expuestas a usurpaciones, falsificaciones, imitaciones espurias y en definitiva, al indebido aprovechamiento del prestigio ajeno por parte de sujetos inescrupulosos.

Si el plexo normativo marcario -leyes internas y tratados o convenciones internacionales- no fueran objeto de una interpretación integradora y armonizadora, su régimen podría verse coronado por el fracaso. Así, por ejemplo, si se tomara aisladamente el art. 6 bis del Convenio de París, que sanciona la reproducción e imitación de una marca notoriamente conocida... para productos “idénticos” o “similares” (sin ponderar el apart. 3 del mismo artículo), veríase proliferar marcas de alto prestigio de terceros -usadas en determinados productos- aplicadas maliciosamente a otras mercancías para beneficiarse con su fama (nos encontraríamos con: corbatas Johnny Walker; lapiceras Rolls Royce; perfumes Lucky Strike; bijouterie Longines; etc.). Y todo este movimiento de piratería marcaria, teñido de dolo y mala fe, no podría ser detenido con la sola aplicación del art. 6 bis, apart. 1, Conv. París. Sí, en cambio, el apartado 3 del mismo precepto -”no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”- proporciona una herramienta para combatir la conducta desleal y el oscuro aprovechamiento del esfuerzo y prestigio ganados por un tercero.

Para completar el panorama normativo internacional, cabe considerar que el art. 16.3. del Acuerdo de los ADPIC (ley nacional 24.425) dispone que: El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. Al margen de las condiciones que establece la norma, lo cierto es que de su texto resulta la obligación de proteger la marca notoria por ser tal, con independencia de que distinga productos de naturaleza idéntica o diferente. Sobre el punto, el ADPIC deja de lado para el caso de las marcas notorias el principio de especialidad que conservaba el Convenio de París, la protección conferida se extiende más allá de los

productos idénticos o similares. Por primera vez un acuerdo internacional protege jurídicamente a las marcas, mas allá de la especialidad. A su turno, J. OTAMENDI escribe que “cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes. Si la fama de la marca excede el ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos se beneficiará con la usurpación y a la vez causará un daño al titular de la marca notoria” (op. cit., pág. 367). Y, más adelante, dicho autor pone de resalto que la legislación interna (art. 24, inc. “b”, ley 22.362) ofrece una protección más amplia que el art. 6 bis del Convenio de París, porque “Así como es cada día más usual que las marcas notorias sean usadas para distinguir productos de la naturaleza más diversa, también es habitual que los usurpadores lo hagan” (op. cit., pág. 373).

Por cuyo motivo, frente a esa realidad, se da en doctrina una tendencia -agrega J. Otamendi- a proteger la marca notoria contra su uso o registro, aun para productos distintos de los que ella cubre (y cita en pág. 373, nota 36, a: George H.C. BODENHAUSEN, “Problemes actuels concernant a la protection internationale de la propriété industrielle”, La Prop. Ind., 1950, pág. 85; H. BECHER, The protection of well-known trade marks”, Trademark Reporter 1952, N 42, p. 606; S.P. LADAS, “Industrial Property and Economic Development”, TMR, t. 45-2, p. 615); criterio que el jurista argentino comparte para el supuesto de que la notoriedad de la marca fuera exigida en el país donde pretende ser registrada, en cuyo caso estima que “la posibilidad de protección debe extenderse a productos diferentes” (pág. 373); ello, no sólo para evitar una usurpación indebida del prestigio ajeno, sino también para evitar la confusión de creer que ambas mercancías tienen un origen común o al menos un control de calidad común.

Es decisivo tener en consideración que, el sistema de la especialidad es una parte troncal de nuestro régimen marcario y, por tanto, en aplicación de lo ordenado por el artículo 16.3 del acuerdo ADPIC tantas veces citado, la preterición de aquél principio en aras de la protección de las marcas notorias, no ha de hacerse de una manera automática, sino sólo, y únicamente, cuando se pueda apreciar que la utilización de la marca joven, en la clase en la que se la pretenda usar, pueda provocar en el público consumidor una confusión respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por ende, la dilución de la marca famosa. Es la única manera que veo posible para conciliar, la protección aludida y al mismo tiempo no anular el fomento del libre comercio constituido en uno de los pilares que ha orientado a nuestro legislador en este tema.

Para continuar con el acercamiento al thema decidendum trataré de definir lo que se debe entender por una marca notoria. Mi apreciado ex compañero de Sala, el Dr. Amadeo, en la causa 41.756 del 7.12.99 (Sala III), sostuvo que según Paul Mathely (cit. por Otamendi, J., Derecho de Marcas, 2da. edic., ps.365/6, n. 8), hay tres elementos que deben conjugarse para que una marca pueda considerarse notoria: su antigüedad, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante; por su parte, Gerard Dassas (ibídem p. 366) considera que cuando en un país “la casi totalidad de los compradores potenciales a los que una marca esta destinada, conocen esta marca, se puede hablar de notoria”.

Debo puntualizar respecto de este punto, que la tesis de Mathely, citada, peca por defecto y por exceso. En primer lugar porque no resulta esencial, en mi concepto, la existencia de un esfuerzo publicitario importante, toda vez que el mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una gran campaña de

publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un sólo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva (v.g.: el partido final del mundial de fútbol, o la final del fútbol Americano, Superbowl), o por la calidad excepcional del producto o por su bajo precio. Se trata de una situación de hecho que debe ser comprobada, sin que influya cual sea el motivo de la divulgación. Como bien señala Otamendi, tampoco el largo uso resulta necesario para adquirir notoriedad, aunque ésta si permitirá que la marca perdure por mucho tiempo en el mercado (Otamendi, art.cit., LL., 1975-A, p.1261).

Por ello, entiendo que las características que debe reunir una marca para ser notoria se refieren a:

a) el grado de capacidad distintiva que tenga, ya sea por ser inherente al signo o ya sea por adquisición;

b) la extensión geográfica del área comercial en la que la marca es usada; y

c) como consecuencia de “a” el grado de reconocimiento que tenga la marca notoria en el área comercial en la que está compitiendo con la marca joven o en todo el mercado.

Este último ítem, torna importante la diferenciación que alguna doctrina y legislación efectúan entre marca notoria y marca de gran renombre (Fernández Novoa, C.: “La Protección internacional de las Denominaciones Geográficas de los Productos”, Ed. Tecnos, Madrid 1970, p.33; Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Ed.Civitas, Madrid, 1995, p.41; Martínez Medrano-Soucasse: “Derecho de Marcas”, Ed. La Rocca, 2000, p. 145, citados por estos últimos autores en el artículo citado supra; y art. 125, ley de marcas de Brasil).

En efecto, en el primer caso, la dilución puede producirse en el universo de un determinado tipo de comprador, pero no en otro, como por ejemplo si se tratare de la caracterización de un producto sólo adquirido por la gran industria pero no por el consumidor medio (repuestos para la maquinaria de un buque para citar un ejemplo de nuestra competencia). En este caso, la protección -siempre excepcional y por tanto de aplicación restringida en materia de marcas notorias- debe efectuarse respecto del mercado en donde la dilución puede producirse.

Por lo contrario, si se tratare de una marca de gran renombre (es decir, conocida aún en los sectores en donde el producto muy improbablemente vaya a ser adquirido, v.gr.: Rolex, Ferrari) la dilución podrá producirse también en los lugares en los que la competencia comercial no exista.

Es por este último motivo, que también discrepo en la categorización de Dassas en punto a que si la casi totalidad de los compradores potenciales a los que una marca esta destinada, conocen esta marca, se puede hablar de notoria; porque, salvo, si se aplicare la doble categoría a la que me vengo refiriendo, quedarían afuera las marcas de renombre que, estimo, deben ser protegidas aún con mayor razón que las que limitan su fama casi exclusivamente al sector de los eventuales compradores del producto.

Efectuada esta distinción, corresponde determinar cual es el grado de notoriedad alcanzado por la marca de la demandada, toda vez que la actora no le ha negado tal carácter aunque limitado al ámbito de los productos alimenticios, lo cual le hizo argumentar que la

misma notoriedad constituía un factor de distinción que impedía la confusión con la marca enfrentada (citó el precedente de esta Sala en *Daimler Benz v. Antonio Fagella* del 23.11.72, v. demanda fs. 5, alegato fs. 179 y expresión de agravios, fs. 237), con lo cual su inscripción en la clase 3 constituía exclusivamente una defensa.

Entiendo que la marca de referencia se encuentra configurada por una característica especial que, si bien la hace aparecer como una marca de renombre, se ubica en realidad en la de las marcas notorias. Es obvio que, por ser el producto protegido por la marca demandada, de consumo masivo (dudo que exista alguna persona en este país, salvo los vegetarianos, que no haya comido alguna vez una hamburguesa), el conocimiento de su designación se encuentra diseminado en todo el público, -y para esto no hace falta prueba alguna-, aunque también es claro que la marca al estar identificada con el producto a través del cual se ha hecho famosa ha sido arrastrada por éste en su difusión.

Es por ello, que conforme lo dijera supra, deberá evaluarse si la utilización de la marca joven, en la clase en la que se la pretenda usar, puede provocar en el eventual adquirente una confusión respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por ende, la dilución de la marca famosa.

Mi contestación en punto a que, el pedido de registración de la marca de la actora, con las limitaciones propuestas a la accionada y que circunscribían su inscripción a los champús, cremas de enjuague, colonias, desodorantes, cremas y tinturas para el cabello, sea susceptible de generar la licuación apuntada, será negativa.

Lejos está de mi ánimo quitarle valor a la importante publicidad de la marca que ha efectuado la demandada, sólo pretendo llegar al punto de poder determinar si la universalización de su signo, es provocada por las características del producto que distingue o por la marca en sí misma.

Me inclino a considerarlo de esta manera, teniendo en cuenta que, si bien la marca de la demandada -resulta indiscutible- es conocida por casi todo el público consumidor, ello obedece, como lo dijera anteriormente, a la propia difusión del producto en el mercado y que, si así no fuera, quizás su marca no sería conocida por todos, ya que su identificación con el producto es muy fuerte. Es decir que nos encontramos frente a un caso de marca notoria pero no renombrada, aunque el efecto de esta última se haya conseguido por lo “renombrado” (valga el juego de palabras) del producto.

Con esto quiero decir, coincidiendo con la apelante y con el precedente “Merceditas” - que cita y al que ya me refiriera-, que la notoriedad de la designación de la actora la protege de su propia dilución (por lo menos en el caso sub judice) toda vez que, nadie podrá llamarse a engaño creyendo que, un perfume, una crema o un desodorante marca PARTY son producidos por el famoso fabricante de las hamburguesas.

C. Los nombres de dominio en Internet

En la República Argentina no existe por el momento una legislación específica sobre el tema, motivo por el cual cualquier persona puede solicitar que se le asigne un nombre de dominio a la autoridad competente que es el Ministerio de Relaciones Exteriores identificado con la sigla NIC AR. Para ello no se efectúa un estudio previo de similitudes y basta con que

haya una sola letra de diferencia entre los nombres para que su inscripción sea aceptada, de acuerdo con las reglas aprobadas por resolución 2226/00 de dicho Ministerio (Boletín Oficial del 29.8.2000). Es decir que el organismo no dirime conflictos y salvo que sean idénticos adjudica todo nombre de dominio que se le solicite aún cuando exista la posibilidad de confusión con uno ya registrado, sin asumir responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el solicitante (Cam.Fed.Civ. y Com. causa 6600 del 30.11.00). Por esa razón y porque el registro se otorga al primero que lo solicita, éste no le otorga ningún derecho irrevocable al interesado que lo obtuvo, y los conflictos pues, deberán ser solucionados en sede judicial. La consecuencia de ello, unido a la gratuidad del trámite hace que se hayan diseminado los especuladores que han inscripto un nombre de dominio a la espera de su posterior venta al verdadero interesado.

Sin embargo se ha resuelto que las reglas del registro mencionadas establecen que el solicitante debe declarar bajo juramento que, de su conocimiento, el registro y uso del nombre de dominio solicitado, no interfiere ni afecta derechos de terceros y que no se realiza con un propósito ilegal, ni viola ninguna legislación ni se ha ocultado ni omitido ninguna información que Nic-Argentina podría haber considerado esencial para su decisión de aceptar la solicitud del nombre de dominio efectuada (Causa 6150/00 del 7.9.00). Por ello, en el supuesto de conflicto entre marcas y nombres de dominio la jurisprudencia se fundó en el artículo 50, inc.2º del ADPIC para dictar las medidas cautelares que pudieran limitar al uso indebido de nombres de dominio idénticos a marcas registradas, por lo cual no sólo se ordenó el cese del uso del nombre sino también la cancelación provisoria de su registro (Cám.Fed.Civ.y Com., causa 5050/99 del 30.12.99; íd. causa 891/00 del 23.3.00; causa 2255/01 del 29.05.01 y causa 6600/00 del 30.11.00).

Por último se ha dicho que si bien el principio de especialidad no rige en materia de nombres de dominio, pues contrariamente a lo que sucede en el registro de las marcas, abarcan todos los productos o servicios, por lo que podría darse la posibilidad de que hubiera más de una persona con igual interés legítimo para registrar un mismo nombre de dominio; no cabría descartar el análisis del ámbito propio de cada uno de ellos y tomar en cuenta para que se usó o registró una marca y para que se usó el dominio en determinados casos, teniendo en cuenta la ausencia de mala fe, si marca y dominio no son idénticos y se usan para productos o servicios distintos, en cuyo caso parecería razonable no prescindir de la consideración de estas circunstancias a la hora de dilucidar quien tiene mejor derecho (Cam. Fed. Civ. y Com., causa 4218/98 del 13.3.03).

[Fin del documento]