

# Legislación y casos de Propiedad Intelectual

Pablo A. Palazzi

*Profesor de Derecho*

*Universidad de San Andrés*

*Borrador 08.08.2014*





Universidad de  
**San Andrés**

## SUMARIO

CAPITULO I: Derecho de Autor

CAPITULO II: Marcas (Registro)

CAPITULO III: Marcas (Acciones legales)

CAPITULO IV: Secretos comerciales, know how e ideas

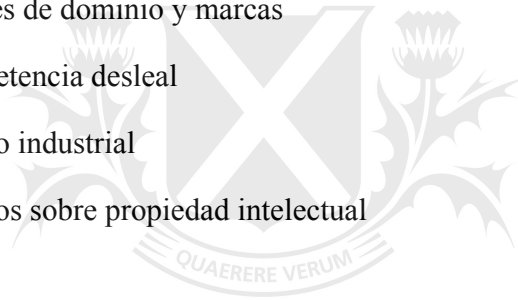
CAPITULO V: Patentes

CAPITULO VI: Nombres de dominio y marcas

CAPITULO VII: Competencia desleal

CAPITULO VIII: Diseño industrial

CAPITULO IX: Contratos sobre propiedad intelectual



Universidad de  
**San Andrés**



Universidad de  
**San Andrés**

## Tabla de contenido

<b>Introducción</b> .....	<b>12</b>
<b>Capítulo I: Derecho de Autor</b> .....	<b>14</b>
<b>1. Textos legales</b> .....	<b>14</b>
Convenio de Berna .....	14
ADPIC .....	16
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) .....	18
Ley 11.723 de Derecho de Autor.....	21
<i>Objeto de protección</i> .....	21
<i>Derechos concedidos</i> .....	21
<i>Titulares</i> .....	22
<i>Excepciones</i> .....	22
<i>Derechos Morales</i> .....	23
<i>Formalidades</i> .....	23
<i>Obligación de registro</i> .....	25
<i>Sanciones penales</i> .....	25
<b>2. Casos</b> .....	<b>26</b>
Obras protegidas.....	26
<i>La Obra original. Concepto</i> .....	26
<i>Tirigall v. Impreba</i> .....	26
<i>Molina v. Basf Argentina</i> .....	31
<i>Obra de software</i> .....	36
<i>Copia de Elementos literales (código fuente y objeto) (caso Apple v. Franklin)</i> .....	36
<i>Copia de Elementos no literales (estructura) (Caso Altai)</i> .....	39
<i>Interfaz del programa de ordenador (caso Lotus v. Borland)</i> .....	50
<i>Bases de datos (Errepar v. Nahas)</i> .....	57
<i>Directiva europea sobre la protección jurídica de las bases de datos</i> .....	60
<i>Notas</i> .....	63
Autores y Titulares .....	63
<i>Obras creadas en relación de dependencia (LCT)</i> .....	63
<i>Obras cinematográficas</i> .....	64
<i>Obras fotográficas</i> .....	64
<i>Caso Ramirez v. Arte Gráfico (titularidad de fotografías)</i> .....	64
<i>Notas</i> .....	67
Derechos concedidos .....	67
Derechos morales.....	67
<i>Independencia del derecho moral y patrimonial (Casiraghi v. La Rioja)</i> .....	67
<i>Ejercicio del derecho moral por los herederos (caso Les Misérables)</i> .....	72
Derechos patrimoniales.....	77
<i>Medina Cámpora v. Porcelana Americana</i> .....	77
<i>Derecho a exhibir la obra (Caso Marc Chagall)</i> .....	80

Derechos Conexos y la Gestión Colectiva .....	84
<i>Ley 11.723 (art. 56)</i> .....	84
<i>Concepto de intérprete</i> .....	85
<i>Convenio de Roma (ley 23.921)</i> .....	86
<i>Derechos de televisación de espectáculos deportivos (Cablevisión v. ATC)</i> .....	87
<i>Gestión Colectiva - Introducción</i> .....	120
<i>Comunicación al público de música en un hotel (Plenario Catalinas Suites)</i> .....	121
Excepciones o limitaciones al Derecho de Autor.....	129
<i>Test de los tres pasos y otras excepciones en Convenios internacionales</i> .....	129
<i>Parodia de obras intelectuales</i> .....	132
<i>Caso 2LiveCrew v. Pretty Woman</i> .....	132
<i>Derecho de acceso a la información</i> .....	148
Plazo de protección de las obras .....	154
<i>Plazos legales</i> .....	154
<i>Ley 11723</i> .....	155
<i>Caso Elred v. Ashcroft (constitucionalidad de la extensión de plazos)</i> .....	156
<i>El Dominio público</i> .....	165
<i>El Dominio público pagante</i> .....	165
<i>Las obras huérfanas</i> .....	166
Responsabilidad civil y penal de intermediarios en Internet.....	166
<i>Caso Youtube (película “Un cuento chino”)</i> .....	166
<i>Obligación de evitar infracciones (caso Scarlet v. Sabam)</i> .....	173
<i>Caso “Cuevana” (bloqueo de obras audiovisuales)</i> .....	180
<i>Caso Piratebay en la Argentina (bloqueo de sitio web)</i> .....	184
<b>CAPITULO II: Derecho de Marcas (Registro de marcas).....</b>	<b>185</b>
<b>1. Textos legales.....</b>	<b>185</b>
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial .....	185
ADPIC .....	187
Ley de marcas .....	188
<b>Casos .....</b>	<b>193</b>
Combinaciones de colores (caso de la camiseta de Boca) .....	193
Nombre de las personas y pseudónimo (caso Pelé).....	196
Indicación geográfica de origen nacional (caso Tupungato).....	197
Marcas no tradicionales .....	200
<i>Forma de un envase (caso Voligoma)</i> .....	201
<i>Relieve como marca (caso Louis Vuitton v. INPI)</i> .....	203
<i>Forma tridimensional de un producto (caso Toblerone)</i> .....	205
<i>Forma necesaria de producto utilitario (Philips v. Rayovac)</i> .....	208
<i>Caso de los ladrillos Lego (Lego Juris A/S v OHIM and Mega Brands, Inc.)</i> .....	217
<i>Combinación de la forma tridimensional y color azul (caso de la pastilla VIAGRA)</i> .....	228
<i>Protección del trade dress: el caso Two Pesos v. Taco Cabana</i> .....	230

<i>Caso de la tienda de Apple Store (caso UE C-421/2013)</i> .....	232
Concepto de significado secundario (“secondary meaning” - USA).....	240
Aptitud distintiva vs. distintividad sobrevenida o adquirida (caso Unilever v. Cuenca).....	241
La marca notoriamente conocida.....	244
<i>Art. 6 bis del Convenio de Paris</i> .....	244
<i>Art. 16.3. del Acuerdo de los ADPIC</i> .....	245
<i>Notas</i> .....	245
<i>Dilución de la marca notoria (caso Stanton v. INPI)</i> .....	245
<i>Dilución de marca notoria (Caso Botox)</i> .....	257
<i>La notoriedad como factor de distinción (caso Apple v. Diarco)</i> .....	263
Frases publicitarias.....	265
<i>Caso La vuelta al mundo en 80 platos</i> .....	265
<i>Caso Perry v. Banco Francés (Take it easy)</i> .....	271
Nombres de estados extranjeros (Gloria S.A. v. Suiza).....	276
Conflictos entre nombres y marcas.....	280
<i>Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial</i> .....	280
<i>Ley de marcas (Designaciones o nombres comerciales)</i> .....	280
<i>Ley de sociedades comerciales</i> .....	281
<i>Resolución General I.G.J. n. 07/2005</i> .....	283
<i>Ley del nombre</i> .....	286
<i>Preguntas</i> .....	286
<i>Casos</i> .....	286
<i>Juan Carlos Altaivsta (“Minguito”)</i> .....	286
<i>Florencia de la V.</i> .....	287
<i>Caso Channel v. IGJ</i> .....	287
<b>CAPITULO III: Derecho de Marcas (Acciones judiciales)</b> .....	<b>288</b>
<b>Textos legales</b> .....	<b>288</b>
Ley de marcas .....	288
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	292
ADPIC .....	295
<b>2. Casos</b> .....	<b>299</b>
Nulidad de registro de marca notoria .....	300
<i>Caso “La vaca que rie”</i> .....	300
<i>Caso All Blacks</i> .....	300
<i>Guía de lectura</i> .....	307
<i>Caducidad por falta de uso - Caso Harrods (Argentina)</i> .....	308
Casos sobre confundibilidad marcaria – El cotejo y las pautas.....	313
<i>Primer caso</i> .....	313
<i>Segundo caso</i> .....	313
<i>Tercer caso</i> .....	314
<i>Consigna</i> .....	314

<i>Caso Doritos</i> .....	314
<i>Caso Boca Juniors v. Isenbeck</i> .....	318
<i>Publicidad comparativa</i> .....	324
<i>Trabajo Práctico sobre Publicidad Comparativa</i> .....	327
Ambush marketing .....	330
<i>Asociación del Fútbol Argentino y otros c. Unilever de Argentina S.A.</i> .....	330
<b>CAPITULO IV: Secretos comerciales, know how e Ideas</b> .....	<b>336</b>
<b>1. Textos legales</b> .....	<b>336</b>
Concepto de secreto comercial .....	336
<i>Acuerdo TRIPS</i> .....	336
<i>Protección de la información no divulgada</i> .....	336
<i>Antecedentes (Uniform Trade Secret Act)</i> .....	337
<i>Ley de secretos comerciales (ley 24.766)</i> .....	338
<i>Concepto de secreto comercial bajo la ley argentina</i> .....	338
<i>Acciones por infracción a la ley</i> .....	338
Ley de contrato de Trabajo .....	339
<b>2. Casos</b> .....	<b>339</b>
Principios generales .....	339
<i>Fundamentos del secreto comercial, diferencia con patentes (Kenawee Oil)</i> .....	339
<i>El listado de clientes como secreto comercial (caso Conferencias SRL v. Duruty)</i> .....	341
Secretos comerciales y acuerdos de no competencia .....	342
<i>Caso Pepsico v. Redmond (doctrina del inevitable disclosure)</i> .....	342
<i>Ducilo v. Barcia</i> .....	351
Difusión de secretos comerciales en Internet (Caso Apple v. Does) .....	352
Caso práctico sobre non compete y secretos comerciales .....	354
Desarmado e ingeniería reversa de bienes puestos en el comercio .....	355
<i>The Law and Economics of Reverse Engineering (Samuelson)</i> .....	355
<i>The Teardown Artists (Wired)</i> .....	359
<i>General Motors is literally tearing its competition to bits (Arstechnica)</i> .....	361
<i>Directiva Europa de Software (art. 6)</i> .....	362
<i>Prohibición contractual de ingeniería reversa o decompilación</i> .....	363
<b>CAPITULO V: Derecho de Patentes</b> .....	<b>364</b>
<b>1. Textos legales</b> .....	<b>364</b>
<i>1.1 Constitución Nacional (1853, 1994)</i> .....	364
<i>Notas</i> .....	364
<i>1.2. Convenio de París</i> .....	365
<i>1.2. ADPIC - TRIPS</i> .....	366
<i>2. Ley de Patentes</i> .....	369
<i>2.1. Materia patentable</i> .....	369
<i>2.2. Derechos concedidos</i> .....	372
<i>2.3. Procedimiento para obtener una patente</i> .....	372



2.4. Excepciones y limitaciones.....	380
2.5. Acciones judiciales - Defensa de la patente .....	381
2.6. Patent Trolls - Don't Let Trolls Exploit Patent System Flaws (Kent Walker) .....	385
3. Casos .....	387
<i>Reidy v. Escobar (Requisitos para obtener una patente)</i> .....	387
<i>O'Reilly v. Morse (Amplitud de las reivindicaciones)</i> .....	389
Materia patentable .....	391
<i>Diamond v. Chakrabarty (Patentabilidad de micro organismos)</i> .....	391
<i>Diamond v. Diehr (Patentes de software)</i> .....	394
Procedimiento para obtener una patente .....	401
Biotecnología .....	401
<i>Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley 24.375)</i> .....	401
<i>Estrategia Nacional de Biodiversidad (Resolución 91/2003)</i> .....	403
<i>Régimen de acceso a los recursos genéticos (Resolución 226/2010)</i> .....	404
<i>Ley de promoción y desarrollo de la biotecnología (ley 26.270)</i> .....	406
El caso del Oncomouse de Harvard.....	408
<i>Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)</i> .....	409
<i>Caso Oncomouse en la Oficina Europea de Patentes</i> .....	414
Caso <i>Brüstle v. Greenpeace</i> (utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales).....	416
<i>Caso Myriad Genetics (Patentes sobre secuencias genéticas)</i> .....	426
El caso de las patentes sobre soja transgénica.....	432
<i>Monsanto v. CNDC de Argentina (Patentes y Derecho Antitrust)</i> .....	432
<i>Caso Monsanto v. Cefetra (alcance de la patentes biotecnológicas)</i> .....	441
Caso <i>Monsanto v. Bowman</i> (agotamiento de los derechos de propiedad intelectual en la biotecnología) .....	448
Caso <i>Novartis v. Laboratorios LKM</i> (falta de protección provisoria de la patente. Alcance de la excepción de investigación) .....	454
<i>Comentarios</i> .....	464
<b>CAPITULO VI: Nombres de dominio, Internet y Marcas.....</b>	<b>470</b>
<b>1. Textos legales.....</b>	<b>470</b>
Política de resolución de controversias (ICANN).....	470
Reglas NIC AR (para Argentina) .....	476
Casos sobre nombres de dominio .....	481
<i>Registro no autorizado de marcas como dominios (caso Freddo)</i> .....	481
<i>Ventas de productos falsos en mercados virtuales (Boca Juniors v. Mercadolibre)</i> .....	484
<i>Relaciones entre marcas y nombres de dominios (Caso Tiempolibre)</i> .....	485
<i>Caso PALERVA S.A. v. HÉCTOR Di Luzio (elnoblerepulgue.com)</i> .....	490
<i>David Pablo Nalbandian c/ Yuri Babayan (caso davidnalbandian.com)</i> .....	501
<i>Caso Arte Gráfico v. Castañeda (nombre de dominio y libertad de expresión)</i> .....	504
<b>CAPITULO VII: Competencia desleal .....</b>	<b>524</b>

<b>1. Normas .....</b>	<b>524</b>
Concepto de competencia desleal.....	524
Restatement of the Law, Third, Unfair Competition .....	524
Art. 10 bis del Convenio de Paris.....	526
Art. 39 ADPIC.....	526
Ley de contrato de trabajo.....	527
<b>2. Casos sobre competencia desleal .....</b>	<b>527</b>
Caso International News Service v. Associated Press (Aprovechamiento del esfuerzo ajeno).....	527
Obligaciones de no competencia .....	533
<i>Infracción al pacto de no competencia (Chaar, Ana v. Aguado de Alonso)</i> .....	533
<i>No competencia en el ámbito societario (Birentzwaig v. Amato)</i> .....	536
<i>Mayeutica SRL c. Entrepreneur SA y otros</i> .....	541
<i>Ducilo v. Barcia (sentencia final)</i> .....	567
<i>Nidera v. Leguizamon (cautelar)</i> .....	568
Validez del pacto de no competencia impuesto a empleado.....	571
Nidera v. Leguizamon (definitiva).....	571
<i>No competencia en el ambito societario (caso Rodriguez v. Pereiro)</i> .....	577
Denigración del competidor .....	592
<i>La campaña de inodoros “Ariel”</i> .....	592
<i>Denigracion del competidor (Procter &amp; Gamble Co. v. Amway)</i> .....	593
<i>Notas sobre la denigración del competidor.</i> .....	594
<i>Coca Cola v. Danone (campaña de denigración)</i> .....	595
<i>Límites a las expresiones denigratorias (caso Union Vending v. Saeco)</i> .....	595
<i>Caso Los Cipreses v. Lumary (Buquebus v. Colonia Express)</i> .....	599
<b>CAPITULO VIII: Diseño Industrial.....</b>	<b>605</b>
Concepto.....	605
Normativa.....	606
<i>Acuerdo TRIP</i> .....	606
<i>Ley argentina de diseños</i> .....	607
<b>CAPITULO IX: Contratos sobre Propiedad Intelectual .....</b>	<b>613</b>
Derecho de Autor.....	613
<i>Contrato de intérprete</i> .....	613
<i>Contrato de edición</i> .....	615
Que es una licencia?.....	618
Licencias voluntarias y obligatorias .....	618
Licencias cerradas y abiertas.....	618
Ejemplos de licencias cerradas.....	619
Ejemplos de licencias abiertas.....	623
<i>La licencia GPL</i> .....	623
<i>La licencia Creative Commons</i> .....	624
<i>El caso de la Wikipedia</i> .....	627

Licencia de marcas .....	628
<i>Daños provocados por interrupción de contrato de licencia de marca (Kosiuko Panamá c/Kowzef)</i> .....	628



Universidad de  
**San Andrés**

## Introducción

Los siguientes textos, casos y materiales pretenden dar un panorama general sobre el derecho de la propiedad intelectual e industrial en el Derecho Argentino.

El material que aquí se presenta contiene normas, fallos y algunos documentos relativos a la propiedad intelectual con fines de estudio y consulta. Se reseña la ley argentina y los aspectos internacionales regulados en tratados tales como el Convenio de Berna, el Convenio de Paris o el ADPIC (Acuerdo Trip).

Respecto a los casos judiciales, se incluyen temas sobre patentes, marcas, diseños industriales, derecho de autor, nombres de dominio y competencia desleal y en un capítulo final se analizan cuestiones relacionadas con los acuerdos y contratos sobre derechos de propiedad intelectual.

Al transcribir los textos he buscado resumir los casos en sus aspectos más importantes para evitar la lectura de contenido extenso e innecesario y en otros casos se han suprimido párrafos que se reemplazan por [...]. En algunos casos se incluyen preguntas al final del mismo para generar reflexión sobre los mismos.

La lectura de las normas argentinas de propiedad intelectual es necesaria pues en nuestro sistema jurídico la ley es la primera fuente del Derecho. Sin embargo los textos legales no reflejan el estado actual de la propiedad intelectual ni alcanzan para explicar la práctica diaria en la materia. La gran mayoría de las normas argentinas de propiedad intelectual son anticuadas, y en muchos casos su redacción es deficiente y oscura. La antigüedad del texto es un problema para todos los problemas que plantea la tecnología. Por ejemplo en Derecho de Autor, las obras intelectuales se rigen por [un texto sancionado en el año 1933](#), y aunque éste ha sido objeto de numerosas reformas, estas no cubren la mayoría de las cuestiones generadas por el advenimiento de la Sociedad de la Información, de Internet y las nuevas tecnologías. Los textos más recientes, como la ley de patentes o la ley de confidencialidad, están plagados de errores, o ambigüedades (a veces a propósito, motivada por ciertos intereses económicos locales, otras veces, por *simple* ignorancia del legislador). Se requiere –para poder tener una acabada visión- leer conjuntamente la ley, el reglamento e integrar su interpretación con tratados internacionales, el derecho comparado y los casos que interpretan este complejo marco normativo.

También en materia de propiedad intelectual existen muchas leyendas urbanas sobre lo que se puede y no se puede hacer con un libro, con una canción, o de lo que significa el software libre. Ayuda a crear estos mitos el deficiente texto de las leyes, la poca difusión que se da al tema y la política y práctica del Estado en materia de propiedad intelectual que es casi nula, contradictoria, o en algunos casos recientes destructiva de la materia.

El contenido de esta obra está licenciado (salvo los contenidos que tiene autoría propia indicada) bajo Creative Commons, licencia genérica con atribución, pero con libertad para compartir y adaptar, [disponible en Internet](#).

Hay otros casebooks disponibles online de mucha utilidad. En inglés y con amplia cobertura del Derecho Comparado es muy útil el casebook de la OMPI sobre *enforcement* de propiedad intelectual, [disponible online](#). También varios profesores han comenzado a publicar sus casebook online en Internet, por ejemplo [el caso de Semaphore Press](#).

Este es un trabajo en constante evolución, pues cada año se irán agregando nuevos casos, eliminando otros o se sumarán nuevos temas que aparecen en la agenda de la propiedad intelectual. Esta obra seguramente puede contener errores, faltas, omisiones, etc. Cualquier comentario o sugerencia son bienvenidos.

Pablo A. Palazzi

Buenos Aires, agosto de 2014.

*Profesor de Derecho*

*Universidad de San Andrés*

ppalazzi @ udesa.edu.ar



## Capítulo I: Derecho de Autor

### 1. Textos legales

#### Convenio de Berna

##### Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

[...]

#### Artículo 2.- Obras protegidas

- 1) Los términos « obras literarias y artísticas » comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.
- 2) Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material.
- 3) Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística.
- 4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos.
- 5) Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.
- 6) Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la Unión. Esta protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes.

...

8) La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa.

[...]

#### Artículo 5 - Derechos garantizados:

1) Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.

2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.

3) La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales.

4) Se considera país de origen:

(a) para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, este país; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente en varios países de la Unión que admitan términos de protección diferentes, aquél de entre ellos que conceda el término de protección más corto;

(b) para las obras publicadas simultáneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión, este último país;

(c) para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un país que no pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la Unión, el país de la Unión a que pertenezca el autor; sin embargo,

(i) si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su residencia habitual en un país de la Unión, éste será el país de origen, y

(ii) si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, éste será el país de origen.

[...]

Artículo 6bis - Derechos morales:

1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.

3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección.

Artículo 11ter - Algunos derechos correspondientes a las obras literarias:

1) Los autores de obras literarias gozarán del derecho exclusivo de autorizar:

(i) la recitación pública de sus obras, comprendida la recitación pública por cualquier medio o procedimiento;

(ii) la transmisión pública, por cualquier medio, de la recitación de sus obras.

2) Iguales derechos se conceden a los autores de obras literarias durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que concierne a la traducción de sus obras.

**ADPIC**

[...]

## SECCIÓN 1: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 9



## Relación con el Convenio de Berna

1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.
2. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

## Artículo 10

### Programas de ordenador y compilaciones de datos

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).
2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.

## Artículo 11

### Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un Miembro de esa obligación con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.

## Artículo 12

### Duración de la protección

Cuando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada o, a

falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año civil de su realización.

### Artículo 13

#### Limitaciones y excepciones

Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

[...]

### **Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)**

[...]

#### Artículo 2 - Ámbito de la protección del derecho de autor

La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

[...]

#### Artículo 4

##### Programas de ordenador

Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.<sup>3</sup>

#### Artículo 5

##### Compilaciones de datos (bases de datos)

Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación.<sup>4</sup>

[...]

#### Artículo 6

##### Derecho de distribución

(1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

(2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.

## Artículo 7

### Derecho de alquiler

(1) Los autores de:

(i) programas de ordenador;

(ii) obras cinematográficas; y

(iii) obras incorporadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes,

gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras.

(2) El párrafo (1) no será aplicable:

(i) en el caso de un programa de ordenador, cuando el programa propiamente dicho no sea el objeto esencial del alquiler; y

(ii) en el caso de una obra cinematográfica, a menos que ese alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe considerablemente el derecho exclusivo de reproducción.

(3) No obstante lo dispuesto en el párrafo (1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 aplicaba y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa de los autores en lo que se refiere al alquiler de ejemplares de sus obras incorporadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de obras incorporadas en fonogramas no dé lugar al menoscabo considerable del derecho exclusivo de reproducción de los autores.

[...]

## Artículo 8

### Derecho de comunicación al público

Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1)ii), 11bis.1)i) y ii), 11ter,1)ii), 14.1)ii) y 14bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Declaración concertada respecto del Artículo 8: Queda entendido que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido del presente Tratado o del Convenio de Berna. También queda entendido que nada de lo dispuesto en el Artículo 8 impide que una Parte Contratante aplique el Artículo 11bis.2).

#### Artículo 9

Duración de la protección para las obras fotográficas

Respecto de las obras fotográficas, las Partes Contratantes no aplicarán las disposiciones del Artículo 7.4) del Convenio de Berna.

...

#### Artículo 11

Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas

Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley.

#### Artículo 12

Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos

(1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna:

(i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;

(ii) distribuya, importe para su distribución, emita, o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

(2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por “información sobre la gestión de derechos” la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de la obras, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al público de una obra.

[...]

### **Ley 11.723 de Derecho de Autor**

NOTA: los títulos no están en la ley original fueron agregados para mejor lectura.

#### **Objeto de protección**

Artículo 1°. — A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción.

La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí.

#### **Derechos concedidos**

Art. 2°. — El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.

Art. 3°. — Al editor de una obra anónima o seudónima corresponderán con relación a ella los derechos y las obligaciones del autor, quien podrá recabarlos para sí justificando su personalidad. Los autores que empleen seudónimos podrán registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos.

### **Titulares**

Art. 4°. — Son titulares del derecho de propiedad intelectual:

- a) El autor de la obra;
- b) Sus herederos o derechohabientes;
- c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante.
- d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. (Inciso d) incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.036 B.O. 11/11/1998)

### **Excepciones**

Art. 9°. — Nadie tiene derecho a publicar, sin permiso de los autores o de sus derechohabientes, una producción científica, literaria, artística o musical que se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición públicas o privadas.

Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-habientes de un programa de computación una licencia para usarlo, podrá reproducir una única copia de salvaguardia de los ejemplares originales del mismo. (Párrafo incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.036 B.O. 11/11/1998).

Dicha copia deberá estar debidamente identificada, con indicación del licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma. La copia de salvaguardia no podrá ser utilizada para otra finalidad que la de reemplazar el ejemplar original del programa de computación licenciado si ese original se pierde o deviene inútil para su utilización.

Art. 10. — Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil palabras de obras literarias o científicas u ocho compases en las musicales y en todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto.

Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones, antologías y otras semejantes.

Cuando las inclusiones de obras ajenas sean la parte principal de la nueva obra, podrán los tribunales fijar equitativamente en juicio sumario la cantidad proporcional que les corresponde a los titulares de los derechos de las obras incluidas.

### **Derechos Morales**

Art. 51. — El autor o sus derechohabientes pueden enajenar o ceder total o parcialmente su obra. Esta enajenación es válida sólo durante el término establecido por la Ley y confiere a su adquirente el derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido.

Art. 52. — Aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad de su texto y título, en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor.

Art. 53. — La enajenación o cesión de una obra literaria, científica o musical, sea total o parcial, debe inscribirse en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, sin cuyo requisito no tendrá validez.

Art. 54. — La enajenación o cesión de una obra pictórica, escultórica, fotográfica o de artes análogas, salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción que permanece reservado al autor o sus derechohabientes.

Art. 55. — La enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes, no da derecho al adquirente sino para la ejecución de la obra tenida en vista, no pudiendo enajenarlos, reproducirlos o servirse de ellos para otras obras. Estos derechos quedan reservados a su autor, salvo pacto en contrario.

Art. 55 bis — La explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá entre otras formas los contratos de licencia para su uso o reproducción.

### **Formalidades**

Art. 57. — En el Registro Nacional de Propiedad Intelectual deberá depositar el editor de las obras comprendidas en el artículo 1º, tres ejemplares completos de toda obra publicada, dentro de los tres meses siguientes a su aparición. Si la edición fuera de lujo o no excediera de cien ejemplares, bastará con depositar un ejemplar.

El mismo término y condiciones regirán para las obras impresas en país extranjero, que tuvieren editor en la República y se contará desde el primer día de ponerse en venta en territorio argentino.

Para las pinturas, arquitecturas, esculturas, etcétera, consistirá el depósito en un croquis o fotografía del original, con las indicaciones suplementarias que permitan identificarlas.

Para las películas cinematográficas, el depósito consistirá en una relación del argumento, diálogos, fotografías y escenarios de sus principales escenas. Para los programas de computación, consistirá el depósito de los elementos y documentos que determine la reglamentación.

Art. 58. — El que se presente a inscribir una obra con los ejemplares o copias respectivas, será munido de un recibo provisorio, con los datos, fecha y circunstancias que sirven para identificar la obra, haciendo constar su inscripción.

Art. 59. — El Registro Nacional de la Propiedad Intelectual hará publicar diariamente en el Boletín Oficial, la nómina de las obras presentadas a inscripción, además de las actuaciones que la Dirección estime necesarias, con indicación de su título, autor, editor, clase a la que pertenece y demás datos que las individualicen. Pasado un mes desde la publicación, sin haberse deducido oposición, el Registro las inscribirá y otorgará a los autores el título de propiedad definitivo si éstos lo solicitaren.

Art. 60. — Si hubiese algún reclamo dentro del plazo del mes indicado, se levantará un acta de exposición, de la que se dará traslado por cinco días al interesado, debiendo el Director del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, resolver el caso dentro de los diez días subsiguientes.

De la resolución podrá apelarse al ministerio respectivo, dentro de otros diez días y la resolución ministerial no será objeto de recurso alguno, salvo el derecho de quien se crea lesionado para iniciar el juicio correspondiente.

Art. 61. — El depósito de toda obra publicada es obligatorio para el editor. Si éste no lo hiciera será reprimido con una multa de diez veces el valor venal del ejemplar no depositado.

Art. 62. — El depósito de las obras, hecho por el editor, garantiza totalmente los derechos de autor sobre su obra y los del editor sobre su edición. Tratándose de obras no publicadas, el autor o sus derechohabientes pueden depositar una copia del manuscrito con la firma certificada del depositante.



### **Obligación de registro**

Art. 63. — La falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho del autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones que corresponda, sin perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hechas durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta.

No se admitirá el registro de una obra sin la mención de su "pie de imprenta". Se entiende por tal, la fecha, lugar, edición y la mención del editor.

NOTA: Esta norma es inconstitucional y viola el Convenio de Berna.

### **Sanciones penales**

Art. 72. — Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece, además del secuestro de la edición ilícita:

- a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes;
- b) El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto;
- c) El que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto;
- d) El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados.

Art. 72 bis. — Será reprimido con prisión de un mes a seis años:

- a) El con fin de lucro reproduzca un fonograma sin autorización por escrito de su productor o del licenciado del productor;
- b) El que con el mismo fin facilite la reproducción ilícita mediante el alquiler de discos fonográficos u otros soportes materiales;
- c) El que reproduzca copias no autorizadas por encargo de terceros mediante un precio;
- d) El que almacene o exhiba copias ilícitas y no pueda acreditar su origen mediante la factura que lo vincule comercialmente con un productor legítimo;
- e) El que importe las copias ilegales con miras a su distribución al público.

El damnificado podrá solicitar en jurisdicción comercial o penal el secuestro de las copias de fonogramas reproducidas ilícitamente y de los elementos de reproducción.

El juez podrá ordenar esta medida de oficio, así como requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial. Cuando la medida precautoria haya sido solicitada por una sociedad autoral o de productores, cuya representatividad haya sido reconocida legalmente, no se requerirá caución.

Si no se dedujera acción, denuncia o querrela, dentro de los 15 días de haberse practicado el secuestro, la medida podrá dejarse sin efecto a petición del titular de las copias secuestradas, sin perjuicio de la responsabilidad que recaiga sobre el peticionante.

A pedido del damnificado el juez ordenará el comiso de las copias que materialicen el ilícito, así como los elementos de reproducción. Las copias ilícitas serán destruidas y los equipos de reproducción subastados. A fin de acreditar que no utilizará los aparatos de reproducción para fines ilícitos, el comprador deberá acreditar su carácter de productor fonográfico o de licenciado de un productor....

## 2. Casos

### Obras protegidas

La Obra original. Concepto

Tirigall v. Impreba

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D(CNCiv)(SalaD)

28/06/1985 Tirigall, Horacio G. c. Impreba, S. A.

1era Instancia

1) Este expediente, cuya carátula dice: "Tirigall, Horacio G. y otro c. Impreba S. A. s/daños y perjuicios", se encuentra en estado de dictar sentencia.

En él se presentaron a fs. 38 Horacio G. Tirigall, Angela Groba y Fundafé S. A., por apoderado, y demanda con que se condenase a Impreba S. A. a indemnizar los daños y perjuicios originados por su conducta.

Tirigall y Groba afirmaron conformar una organización que gira en el medio bajo el nombre de Horangel dedicada a la preparación de predicciones astrológicas y su

divulgación por distintos medios de comunicación. En tal carácter suscribieron con la demandada un contrato, el 14 de julio de 1980, por el cual se comprometieron a proveer a modo de horóscopos, posibles eventos para ser publicados en el Diario Popular, otras revistas. Además, se autorizaba la utilización del material editado por Fundafé S. A. en sus anuarios de predicciones astrológicas.

Al vencimiento del citado convenio, los actores decidieron no renovarlo y a tal fin remitieron una carta documento donde expresamente prohibían la utilización de todo el material antedicho (textos, viñetas, dibujos, etc.) en el futuro.

La comunicación fue recibida de conformidad, a pesar de lo cual la demandada continuó publicando en la sección Femidiario del Diario Popular los dibujos de los signos del zodiaco que son de estricta propiedad de los actores, junto con el horóscopo elaborado por el profesor Wafman. Esta utilización indebida de un material que constituye algo similar a la firma de Horangel, generó un daño económico equiparable a lo que se abonaba durante la vigencia del contrato y un perjuicio moral al posibilitar que su trabajo fuera confundido con el de otra persona.

A fs. 51 contestó la demanda Impreba S. A., por apoderado, y pidió su rechazo. Luego de negar genéricamente los hechos invocados en ella, afirmó que en el contrato celebrado con los actores lo único importante era el nombre de Horangel y el texto publicado, los dibujos son aleatorios y en nada interesan al público lector, que no identifica mediante ellos al autor del horóscopo. No pudo entonces existir daño económico ni moral. A todo evento impugnó la forma de calcular el primero, por considerarla excesiva.

A fs. 56 se abrió la causa a prueba, y luego se produjo la que obra agregada de fs. 79 a 220. A fs. 226 alegó la actora.

2) Está probado en autos que Horacio G. Tirigall y Angela Groba, que actúan bajo el seudónimo de Horangel, hicieron ejecutar bajo su dirección los dibujos de los signos del zodiaco (conf. decl. test. del dibujante Serra, a fs. 99/100).

Estos dibujos, si bien reflejan los signos que son del dominio público, tienen cierta originalidad en la forma, que los diferencia de otros dibujos similares (compárese los dibujos del Diario Popular, sobre 3421; con los de otras revistas, sobre 3454).

Esta originalidad, y su registro hecho de acuerdo con la ley 11.723 (conf. la leyenda que lleva la publicación de los actores, reservada en el sobre 3421), le acuerdan la protección que aseguran los arts. 2º, 52 y concs. de dicho ordenamiento.

En estas condiciones, la demandada no tenía derecho a reproducir los dibujos en cuestión, a pesar de lo cual lo hizo en la sección Femidiario del Diario Popular desde el 9 de octubre de 1981 hasta el 3 de diciembre de 1982.

3) Dos son las razones que me mueven, sin embargo, a denegar la indemnización pedida por el supuesto daño económico y moral.

a) No entra dentro de los conocimientos científicos del juzgador saber si los astros tienen o no influencia sobre la vida humana y, en caso afirmativo, si esa influencia es o no científicamente registrable como para predecir el destino. Es de cultura general, sin embargo, que "la teoría de Copérnico fue la que dio el golpe de gracia a la astrología al establecer que la tierra no es el centro del universo, sino uno de tantos planetas que giran alrededor del sol; que no es más que una pequeña estrella perdida en las inmensidades del espacio. Esta sencilla afirmación echó por tierra el principio fundamental de la astrología de que el hombre era el fin de los astros, que hacían llegar hasta él su benigna o maléfica influencia, y si bien por lo mucho que cuesta desarraigar seculares creencias y prácticas hubo astrónomos eminentes, como Kepler, que fueron partidarios de la astrología, el impulso reformador ya estaba dado, y los admirables e incesantes descubrimientos de la astronomía han cubierto del más complejo descrédito las teorías y prácticas de los astrólogos, demostrando que los destinos del hombre no pueden ser influidos por las inmutables leyes de la mecánica celeste" (Enciclopedia Universal, ilustrada de José Espasa e Hijos, voz Astrología).

Pero de lo que no puede haber duda alguna a cualquier persona de mediana cultura es que las predicciones astrológicas, tal y como son presentadas por los actores, constituyen un engaño. En efecto, no se trata de consideraciones más o menos generales sobre la influencia de la posición de los astros sobre las personas catalogadas según su fecha de nacimiento, sino de advertir a éstas concretamente, semana por semana, si les irá bien en los negocios, si tendrán éxito en el amor, o en el trabajo, si le sobrevendrán sorpresas agradables o terribles. Horangel inclusive indica cuáles son los días favorables, para los nacidos bajo cada signo, "para compras, regalos, higiene, gimnasia, asuntos domésticos, tintorería, tinturas, pintar, hacer proyectos, adquirir plantas, transplantar bulbos y cortar telas" (conf. publicación del sobre 3421 y otras reservadas en el sobre 3475). Hoy puede ser un buen día para que yo trasplante un bulbo, pero no para que lo haga mi vecino.

Esto equivale a decir y lo digo, que los dibujos de los signos del zodiaco forman parte de un complejo muy redituable destinado a lucrar engañando a los ignorantes y a los zonzos. Que el número de éstos sea infinito, como dice la Biblia, no justifica la mentira.

**Y, como es sabido, una actividad de esa índole, no puede generar derecho de ningún tipo (art. 953, Cód. Civil).**

b) El segundo motivo para negar la indemnización es que el hecho de que en el horóscopo elaborado por el profesor Wafman se hayan publicado los logotipos de Horangel, de ningún modo pudo confundir a nadie acerca de la autoría de la predicción. En primer lugar, porque el nombre del citado profesor aparece en forma muy destacada; en segundo, porque la

originalidad del dibujo de Horangel es muy escasa, sobre todo comparándola con la popularidad de los signos zodiacales; por último, porque ni siquiera esos mismos signos lo identifican a Horangel, quien los cambia todos los años (conf. publicaciones reservadas en los sobres 3421 y 3475).

4) Rechazaré, pues, la demanda, y si impongo las costas por su orden es exclusivamente porque la demandada, al publicar horóscopos, es cómplice del engaño que en definitiva originó este pleito. Que se perjudique en algo, pues, con él, no me parece injusto.

Como consecuencia, entonces, de todo lo expuesto, fallo rechazando la demanda, con costas por su orden y las periciales por mitades.- Eduardo J. Cárdenas. (Sec.: Ernesto D. Julián).

2ª Instancia.- Buenos Aires, junio 28 de 1985.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

El doctor Ambrosioni dijo:

I. Los actores reclaman indemnización por daños y perjuicios contra Impreba S. A. fundados en que luego de vencido el contrato, por el cual los primeros titulares de la marca "Horangel" concedieron a la segunda el derecho de usar todo el material que le suministraran relativo a dicha denominación, la misma siguió publicando en su diario los dibujos o diagrfamas que individualizan, entre otros elementos al citado nombre.

La demandada se defiende diciendo que la sola publicación de los signos del zodiaco no afectan a los actores cuya propiedad consiste en el nombre y en los textos cuya adaptación periodística fue objeto del convenio que se celebrara oportunamente.

II. El a quo rechaza la demanda, con costas por su orden y apela la actora. Se agravia de que el sentenciante rechace su reclamo fundado en consideraciones que califica de subjetivas y en las constancias y prueba producida que justifican su demanda.

III. No hay duda que la actividad de la actora es una actividad lícita como lo es la misma astrología, siendo propio de cada uno valorarla como lo considere.

Asimismo hay que tener en cuenta las circunstancias de este caso. El 28/7/81 los actores, por carta documento, reconocida a fs. 91 comunican a la demandada que deberá finalizar la publicación del material que le suministrara (textos, viñetas, dibujos, etc., fs. 29). El citado contrato incluía además de los textos escritos los dibujos y gráficos. No renovado el contrato la demandada que en su diario ha difundido durante su vigencia los dibujos o gráficos como de Horangel, hace una publicación en la misma sección del diario a partir del 12/11/82. El perito gráfico designado en autos dice que los mismos, no obstante algunas diferencias mínimas han sido obtenidas del mismo original y el perito señala que

ejemplares del diario a partir del 28/7/81 reproducen dibujos o gráficos similares a los del libro a partir del 9/10/81.

Es sobre esta semejanza que se quejan los actores sosteniendo que sus dibujos y viñetas no son iguales a otros y así lo declara el testigo Serra que hizo los dibujos porque se hicieron en base a grabados antiguos. Después de finalizado el contrato, aunque los horóscopos eran otros, los signos eran los que existían en taller: declaración de Ian.

**La demandada reprodujo esos dibujos pero con el nombre y el texto de otro autor. La falta de originalidad que les atribuyen los testigos Maggi, Mondello** (fs. 199 y vta. este reconoce que los signos se dibujan como cada artista los representa), Vucetich se refiere a los animales o cosas que se atribuyen a los símbolos pero no a la forma, distribución y reproducción de los mismos. Pero no basta que con elementos conocidos se construya un todo, mediante su combinación, color, etc. **La obra debe para ser creación ser un original, de lo contrario falta el autor. La originalidad creativa puede ser de sustancia, pero debe ser sobre todo de forma. Una cosa es copiar el dibujo que otro hizo y muy distinta apropiarse de la creación del artista.** Tratándose de obras figurativas como son los diseños, los dibujos, la creación y por ende la originalidad consiste en que tenga un contenido de hechos, de ideas o de sentimientos, que por la forma material en que se exterioriza sea susceptible de publicación o de reproducción (Piola Caselli, "Trattato del diritto di autore e del contrario di edizione", Tomo 1927, passim) aunque su mérito sea modesto.

Para que la obra pueda ser objeto de tutela debe ser identificable, tener su propio rostro, de ahí que motivos que no sean nuevos ni originales en sí pueden dar vida a una obra tutelada, siempre que ésta revele una impronta personal e identificadora.

Kohler hizo el distingo entre el "innere y aussere Form", que en la doctrina francesa se traduce por ideas, reproducción, medio de expresión. Y la obra es protegida en su conjunto y basta para su tutela que una parte de ella revista carácter creativo, o que lo tenga el conjunto, teniendo cuenta de la organización de los varios elementos que la componen aunque éstos, considerados aisladamente no sean susceptibles de tutela.

IV. La creación se diferencia de la prestación técnica profesional de los artistas ejecutores, en cuanto éstos se apropian de una creación ya completa en sus elementos inmateriales. Son los llamados "derechos vecinos". **Desde este punto de vista no se puede reproducir un dibujo o diseño que constituya la ejecución de una obra artística sin autorización del autor o titular.**

**La combinación, forma de los elementos de la reproducción gráfica de los horóscopos puede ser objeto de apropiación por el artista que, según su imaginación, los**

**representa. Y si ello no surge una creación, no por eso puede ser objeto de apropiación como res de relictas.**

No habrá creación en los diseños, viñetas pero hay una reproducción propia, tutelable, arts. 56, a contrario sensu art. 28 de la ley 11.723.

V. Cabe agregar que los antecedentes reseñados indican claramente que la demandada, vencida, y no renovado el contrato con los actores, reprodujo los mismos o similares dibujos suprimiendo el nombre del autor de los horóscopos que cambió y el texto, esta conducta no se compadece con la buena fe que debe presidir la relación entre las partes. Aun vencido el contrato la demandada, que había reconocido la exclusividad, contratando, del derecho de los autores estaba en el deber de abstenerse de utilizar nada que pudiera confundirse con lo publicado durante la vigencia del convenio. Debió devolver lo recibido a raíz del contrato fenecido y en lugar de ello se quedó y reprodujo, sin autorización, los dibujos, ocasionando así un daño patrimonial a los actores.

La indemnización que se reclama es procedente. ...

VII. Se reclama por daño moral y deterioro de la imagen. En verdad la infracción no asume la gravedad que la actora le atribuye. Hubo simplemente reproducción de dibujos con la supresión de los demás elementos de la obra. Y no hay prueba de que ello fuera objeto de confusión entre los lectores del diario o periódico. El art. 56 de la ley 11.723 dispone que la retribución, a falta de acuerdo, se fije judicialmente.

El daño moral existiría si se hubiera probado que la reproducción llegó a confundir a los lectores, por identificación de los dibujos con Horangel y sus textos pero ello no ocurrió porque la demanda puso aquéllos bajo otro nombre.

Voto, pues, porque se haga lugar a la queja y se revoque la sentencia de fs. 230/232 haciéndose lugar a la demanda, salvo el reclamo por daño moral, condenándose a Impreba S. A. a pagar a los actores "in solidum" A 100 con intereses calculados al 6 % anual desde la notificación de la demanda y las costas del juicio tanto de 1ª como de 2ª instancias.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: revocar la sentencia ...

### **Molina v. Basf Argentina**

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D(CNCiv)(SalaD)**

**16/09/2003**

**Molina, Aníbal R. c. Basf Argentina S.A.**

La sentencia de primera instancia ... hizo parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Aníbal Ricardo Molina contra "BASF Argentina SA.", condenándola al pago de una suma de dinero con más los intereses y las costas del proceso.

Contra el referido pronunciamiento se alzan ambas partes... La accionada, por su parte, dirige su queja al fondo mismo del asunto: fundamenta acerca de la falta de originalidad de las fotografías utilizadas sin autorización pertenecientes al accionante, aduciendo que el a quo omitió valorar la experticia presentada por el perito Paredes de fs. 293/4. Razona que las fotografías de Molina no deben gozar de la protección de la propiedad intelectual que legisla la ley 11.723, para, de allí, concluir que su utilización no ha sido ilícita. Agrega que no fue propósito perjudicar a Molina al incluir las fotos en el manual. ...

2.1 Como dijera, la demandada ataca el fallo en crisis en cuanto al fondo mismo del asunto, razón por la cual corresponde analizar la crítica que sucintamente expone a fs. 408 y vta. Al respecto, en grado de adelanto y por las razones que paso a desarrollar, propiciaré la confirmación del fallo en crisis. ...

Sabido es que el campo de los "derechos de autor" goza de una larga elaboración doctrinal, legislativa y jurisprudencial que es objeto de una permanente y activa regulación (así se expide Edwin R. Harvey, "Derechos de autor, de la cultura y de la información. Ordenamiento normativo", Ed. Depalma, Bs. As., 1975, p. 30 y sigtes.). El derecho de autor protege toda clase de obras intelectuales, literarias, musicales, artísticas, etc., y la fotografía también.

Cuestiona Basf primeramente la "falta de originalidad" de las fotografías del actor: puntualiza que de los informes de fs. 169/78 (UBA), fs. 155/67 (Fac. Agronomía), fs. 165/8 (U.B.) y fs. 155/64 (UCA) se desprende precisamente dicha falta de originalidad ya que las 5 fotos del actor en nada se diferenciarían de la otra producción, y ello no habría sido entendido por el juez de grado.

Por lo pronto, la fotografía es una imagen fija producida sobre una superficie sensible a la luz o a otra radiación, cualquiera que sea la naturaleza técnica del procedimiento (químico, electrónico, etc.) utilizado para realizar la imagen (Lipszyc, Delia, "Derecho de autor y derechos conexos", Ed. Unesco - Cerlalc - Zavalía, Bs. As., 1993, p. 83). Durante mucho tiempo se discutió sobre la condición de la fotografía: muchos entendían que era la resultante de un proceso mecánico que realizaba la cámara fotográfica y resistían su reconocimiento como obra y la consiguiente protección por el derecho de autor; pero, por fin, se advirtió que la fotografía es arte. El fotógrafo selecciona el material sensible que va a utilizar, observa, elige el motivo, encuadra o compone la imagen, busca el ángulo preciso y dispara, una y otra vez, mide la luz, prepara la cámara fotográfica y dispara (ídem, p. 84).



Respecto a la debatida originalidad y novedad de la técnica utilizada por Molina, la apelante sostiene que el a quo omitió valorar el informe del perito de fs. 293/4. Refiere, en fin, que la técnica utilizada por el accionante nada aporta al mundo de la fotografía, por lo que no deben gozar de la protección normada por la ley 11.723 (ver fs. 408 vta.). El accionante, por su parte, retruca sosteniendo -en lo que aquí importa- que las fotografías incluidas en los manuales utilizados por Basf se encuentran protegidas por el art. 34 de la ley 11.723.

Delimitada la controversia sustantiva traída a la decisión de este Tribunal, ella es enteramente de derecho toda vez que queda fuera de discusión la efectiva utilización sin autorización de las fotografías pertenecientes al accionante por parte de la demandada "BASF" (ver reconocimiento de fs. 84 vta. y el practicado en el escrito ahora en despacho a fs. 409). También queda fuera de debate que fueron emitidos entre cuatro y cinco mil folletos que incluían las fotos de Molina.

Lo que debe decidirse, entonces, es si dicha autorización que no fue requerida al accionante era necesaria en función de la calidad del material empleado. Veamos.

Tal como se encarga de resaltar la quejosa, de la pericial de fs. 293 presentada por Paredes, las fotografías del accionante no presentan novedad respecto al resto de las tomas fotográficas del mismo manual, como así tampoco característica ninguna que las haga especialmente destacables (ver fs. 293 y vta.). ¿Es ello suficiente para eximir de responsabilidad a Basf?, ¿le alcanza para excusarse el hecho de que -como dice- no obró con la "intención" de causar daño alguno a Molina?.

Ciertamente que no y paso a explicarme.

Por lo pronto, de la testimonial que luce a fs. 232 rendida por Mario Oliverio, ingeniero agrónomo empleado de la accionada (jefe de ventas), surge que Basf es especialista en materia de agroquímicos, malezas que afectan los distintos cultivos (preg. 2° y 3°); que auspicia muchas de las publicaciones de la materia (3°), las que se hacen desde hace 25 años (5°), que sus técnicos están especializados en el análisis de la problemática (insectos, malezas, hongos), "la base es el análisis previo y la empresa aporta soluciones para un problema existente (5°); que el INTA -patrocinado por las empresas- publica y vende la investigación realizada (9° y 10°). Preguntado para quiénes estaba dirigido el folleto en el que se incluyeron las fotografías tomadas por el actor, contestó "... a técnicos o quien decía serlo o quien estaba interesado en una consulta técnica... no es un folleto masivo... es un manual" (13°).

Similares conceptos virtió Gabriel Soto, también ingeniero agrónomo y empleado de la accionada (ver fs. 240/1). En lo pertinente declaró que "... es un manual técnico... va dirigido a ingenieros agrónomos, técnicos referentes de mercado o asesores de mercado..."

(1° rep.). Lo mismo respecto al ingeniero agrónomo, también empleado de Basf, Horacio Puig (fs. 247-49).

Acercas de las aptitudes profesionales del accionante, Daguerre -reitero, empleado de la encartada- declaró que conocía a Molina del "Area de publicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca" (1° preg.) y que "Molina hacía investigaciones sobre malezas e insectos que afectan a determinadas plantas en especial la soja", "el actor es una persona... apasionada con su trabajo" (3° preg., fs. 230). Incluso de la pericial supra citada también surge que las fotografías de Molina son de tal calidad que resulta imposible distinguirlas del resto de las incluidas en el catálogo de Basf (ver fs. 293/4).

De los calificados testimonios citados de Oliverio, Soto y Puig, cabe concluir que el accionante es un profesional de la fotografía. Ello también queda revelado con la alta calidad que necesariamente requerían las fotografías utilizadas por Basf: las mismas fueron elegidas por la demandada para la promoción de sus productos, cierto que -como se encarga de remarcar la apelante- dentro de un gran número de otras similares, pero ello no empece en nada este razonamiento, es decir, no es óbice para la viabilidad del reclamo de autos.

En efecto, **no puede razonarse entonces como lo hace la recurrente en el escrito en despacho en el sentido de que las fotos podrían haber sido tomadas por un lego en la materia: por el contrario, está probado que la complejidad de la problemática que tan claramente fuera expuesta por los declarantes -sus propios empleados- requería del trabajo de un fotógrafo con alto grado de capacitación y especialización, ciertamente logrado.**

A la misma conclusión se arriba al meritar el informe de "Antelme Publicidad SA", que cito textualmente: "... analizadas las cinco fotografías en cuestión, sólo pueden ser producidas por personas que dominen el tema y conozcan el lugar y tiempo de su evolución" (ver fs. 219).

Con respecto a la "originalidad" del material, por lo pronto un clásico en la materia como Isidro Satanowsky sostiene que **las fotografías, no obstante las condiciones técnicas de su elaboración, son obras de arte**; y todas ellas, indistintamente, son admitidas entre las obras de arte, **hayan sido tomadas por un profesional o un amateur** ("Derecho intelectual", Tipográfica Editora Argentina, Bs. As., 1954, p. 227/8).

El mismo autor, a continuación, excluye de la protección de la ley a aquellas fotografías que son solamente "copia fiel de la realidad, sin originalidad, sin personalidad.... Las obras fotográficas son intelectuales cuando reúnen los requisitos de éstas. **La técnica no es incompatible con ese carácter. Nuestra legislación ha aceptado esta tesis, haciendo figurar las fotografías entre las obras amparadas por el art. 1° de la ley 11.723**" (idem).

El argumento neurálgico del quejoso de fs. 408-10 es que, por carecer de originalidad, las fotos no son merecedoras de la protección legal de la ley 11.723. Por lo que diré, las fotografías pertenecientes a Molina, por el contrario, son tomas profesionales que requerían conocimientos de alta calidad en una materia especial y compleja, y son dignas de protección legal.

En efecto, en materia de derecho de autor se considera **que esta "originalidad" reside en la expresión -o forma representativa- creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. No hay obra protegida si ese mínimo no existe. No se requiere que la obra sea novedosa, a diferencia de lo que ocurre en el instituto de las invenciones. En este último campo, la novedad es un requisito para acceder a la protección que el derecho de patentes otorga. La invención debe ser nueva en sentido objetivo, lo cual consiste en que el solicitante debe ser el primero que presenta la invención para su patentamiento. Las obras también pueden ser novedosas, pero el derecho de autor no exige la novedad como una condición necesaria para la protección** (Lipszic, ob. cit., p. 65).

La necesidad de que exista una "creación", en los términos expuestos por la quejosa a fs. 408/10, resulta por tanto infundada.

Razona con criterio el accionante al señalar a fs. 363 que, pese a la monumental cantidad de material bibliográfico sobre la identificación y/o control de malezas, Basf no encontró fotografías que permitieran reemplazar las cinco pertenecientes a Molina, y por ello las utilizó, ilegítimamente. Es decir, las mismas tienen individualidad y originalidad, llevan la impronta de la personalidad del accionante, lo que no resulta incoherente con el hecho de que las restantes fotografías del manual fueran de semejante calidad.

Se encuentra fuera de discusión que Basf, al incluir las fotos, logró su cometido de **promocionar los productos que comercia con fines de lucro**, al facilitar a los técnicos y agricultores la identificación de las principales especies que perjudican los cultivos, brindando las opciones para su control; y para conseguir ello -según las testimoniales supra meritadas- investiga, lo que permitió la realización del folleto, manual o catálogo -no hay aquí diferencia relevante ya que lo que decide el punto es su divulgación al público- con fin eminentemente comercial, y esto no ha sido negado por la accionada.

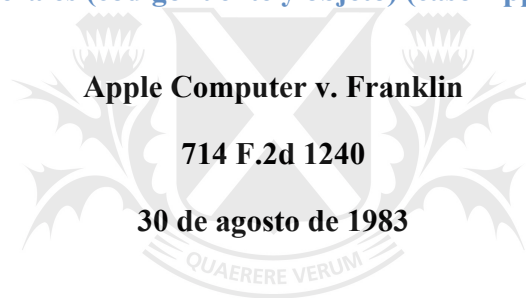
Téngase en cuenta que el valor artístico de la obra, es decir, su mérito -atacado por la quejosa al señalar que las fotos pudieron haber sido tomadas por un lego en la materia- no cuenta para que se beneficie con la protección que acuerda el derecho de autor. Se trata, en fin, de una cuestión de gustos cuya consideración corresponde al público y a la crítica, no al derecho (Lipszyc, ob. cit., p. 67).

Por lo demás y tal como lo ha destacado el juez de la anterior instancia en su pronunciamiento **apelado, la novedad u originalidad de la obra debe ser evaluada en forma amplia y queda librada al prudente arbitrio judicial. Consecuentemente, en virtud de las circunstancias de hecho relatadas y cita de derecho practicada, propicio confirmar este punto del fallo en crisis....**

(NOTA: se omite la sección del fallo relativa a los daños)

## Obra de software

### Copia de Elementos literales (código fuente y objeto) (caso Apple v. Franklin)



*Resumen de los hechos del caso: La empresa Apple lanzó al mercado su serie de ordenadores Apple que revolucionaron el mercado por su interfaz de manejo, sus capacidades gráficas y su facilidad de uso. Apple había lanzado en el año 1977 el sistema operativo para la Apple II diseñado, entre otros, por Steve Wozniak. Al momento del litigio se habían vendido 400,000 ordenadores Apple II, siendo el primer ordenador personal en copar el mercado y llegar a los hogares. Este ordenador corría programas hechos por Apple y por desarrolladores independientes. Había competencia en el mercado de software, no así en el de hardware pues su contenido era propietario de Apple. En el año 1982 la empresa Franklin Computer Corporation introdujo en el mercado norteamericano el ordenador “Franklin Ace 100”, que era un clon de la computadora “Apple II”. Esta réplica del código le permitía correr programas de Apple II en la Ace 100. Esto sin duda constituía una amenaza para el sistema cerrado de Apple que no permitía ordenadores compatibles. Apple determinó que grandes tramos del código del programa ROM de la computadora ACE 100 y de su sistema operativo habían sido copiados directamente del firmware de la Apple II. El 12 de mayo de 1982 Apple inició una demanda cautelar por infracción al derecho de autor del sistema operativo y del software contenido en la ROM del Apple II. En la demanda se enumeraban un total de 14 programas copiados por Franklin, todos integrantes del sistema operativo de Apple. También se invocaba*

*competencia desleal, infracción de patentes y la doctrina de la missappropriation. La demanda citaba la presencia de líneas de código en muchas partes del programa de la demandada que eran idénticas al programa original de Apple, incluyendo la aparición de algunos nombres como "James Huston" (el nombre de un programador de Apple), y la palabra "Applesoft," en ambos programas .*

*Con estas pruebas presentadas al tribunal, a la demandada no le quedó más remedio que reconocer que había copiado el software de Apple. Postuló en cambio que era totalmente impráctico reescribir totalmente de nuevo el código informático con su propia versión y mantener la compatibilidad con el sistema Apple. Alegó que había escrito su propio sistema para manejo del disco y que estaba trabajando en otras versiones del programa en forma independiente. Pero además Franklin planteó que no había protección legal por dos motivos: parte del software estaba grabado solamente en un circuito integrado (memoria ROM), y no estaba "impreso" como sucedía con otras obras intelectuales, y además ese software no contenía noticias de copyright. La defensa también sostenía que el firmware del Apple II estaba unido a la máquina de tal modo que su forma estaba dictada por los requerimientos de la técnica, y que ello generaba que la única forma de obtener compatibilidad fuera mediante una copia exacta de la ROM del Apple II. Esta copia del programa en ROM de Apple II le permitía a la demandada el uso de las funciones de la ROM para lograr la compatibilidad, por ende esas funciones no deberían ser protegibles. En síntesis, el sistema operativo de Apple era un sistema o método de operación no amparable por el Derecho de Autor. Frente a estas defensas Apple introdujo en el juicio pruebas de que Franklin podría haber escrito el programa de manera diferente, y que existían otros sistemas operativos compatibles con el de Apple II en el mercado desarrollados por terceros sin infringir el Derecho de Autor de Apple.*

#### IV. DISCUSSION

##### A. Copyrightability of a Computer Program Expressed in Object Code

Certain statements by the district court suggest that programs expressed in object code, as distinguished from source code, may not be the proper subject of copyright. We find no basis in the statute for any such concern. Furthermore, our decision in *Williams Electronics, Inc. v. Artic International, Inc.*, supra, laid to rest many of the doubts expressed by the district court.

In 1976, after considerable study, Congress enacted a new copyright law to replace that which had governed since 1909. Act of October 19, 1976, Pub.L. No. 94-553, 90 Stat. 2541 (codified at 17 U.S.C. § § 101 et seq.). Under the law, two primary requirements

must be satisfied in order for a work to constitute copyrightable subject matter--it must be an "original wor [k] of authorship" and must be "fixed in [a] tangible medium of expression." 17 U.S.C. § 102(a)

The 1980 amendments added a definition of a computer program: A "computer program" is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result. ...

We considered the issue of copyright protection for a computer program in *Williams Electronics, Inc. v. Artic International, Inc.*, and concluded that "the copyrightability of computer programs is firmly established after the 1980 amendment to the Copyright Act." 685 F.2d at 875. At issue in *Williams* were not only two audiovisual copyrights to the "attract" and "play" modes of a video game, but also the computer program which was expressed in object code embodied in ROM and which controlled the sights and sounds of the game. Defendant there had argued "that when the issue is the copyright on a computer program, a distinction must be drawn between the 'source code' version of a computer program, which ... can be afforded copyright protection, and the 'object code' stage, which ... cannot be so protected," an argument we rejected. *Id.* at 876.

**The district court here questioned whether copyright was to be limited to works "designed to be 'read' by a human reader [as distinguished from] read by an expert with a microscope and patience",** 545 F.Supp. at 821. The suggestion that copyrightability depends on a communicative function to individuals stems from the early decision of *White-Smith Music Publishing Co. v. Apollo Co.*, 209 U.S. 1, 28 S.Ct. 319, 52 L.Ed. 655 (1908), which held a piano roll was not a copy of the musical composition because it was not in a form others, except perhaps for a very expert few, could perceive. See 1 Nimmer on Copyright § 2.03[B][1] (1983). However, it is clear from the language of the 1976 Act and its legislative history that it was intended to obliterate distinctions engendered by *White-Smith*. ...

**Under the statute, copyright extends to works in any tangible means of expression "from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device."** 17 U.S.C. § 102(a) (emphasis added). Further, the definition of "computer program" adopted by Congress in the 1980 amendments is "sets of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result." 17 U.S.C. § 101 (emphasis added). As source code instructions must be translated into object code before the computer can act upon them, only instructions expressed in object code can be used "directly" by the computer. See *Midway Manufacturing Co. v. Strohon*, 564 F.Supp. 741 at 750-751 (N.D.Ill.1983). This definition was adopted following the CONTU Report in which the majority clearly took the position that object codes are proper subjects of copyright. See CONTU Report at 21. The majority's conclusion was reached although confronted by a

dissent based upon the theory that the "machine-control phase" of a program is not directed at a human audience. See CONTU Report at 28-30 (dissent of Commissioner Hersey).

**The defendant in Williams had also argued that a copyrightable work "must be intelligible to human beings and must be intended as a medium of communication to human beings,".** We reiterate the statement we made in Williams when we rejected that argument: "[t]he answer to defendant's contention is in the words of the statute itself."

The district court also expressed uncertainty as to whether a computer program in object code could be classified as a "literary work."<sup>1</sup> **However, the category of "literary works", one of the seven copyrightable categories, is not confined to literature in the nature of Hemingway's For Whom the Bell Tolls. The definition of "literary works" in section 101 includes expression not only in words but also "numbers, or other ... numerical symbols or indicia", thereby expanding the common usage of "literary works."** Cf. *Harcourt, Brace & World, Inc. v. Graphic Controls Corp.*, 329 F.Supp. 517, 523-24 (S.D.N.Y.1971) (the symbols designating questions or response spaces on exam answer sheets held to be copyrightable "writings" under 1909 Act); *Reiss v. National Quotation Bureau, Inc.*, 276 F. 717 (S.D.N.Y.1921) (code book of coined words designed for cable use copyrightable). **Thus a computer program, whether in object code or source code, is a "literary work" and is protected from unauthorized copying, whether from its object or source code version.**

...

For the reasons set forth in this opinion, we will reverse the denial of the preliminary injunction and remand to the district court for further proceedings in accordance herewith.

### **Copia de Elementos no literales (estructura) (Caso Altai)**

#### **Corte de Apelaciones del segundo circuito (Estados Unidos)**

**982 F.2d 693 (2d Cir. 1992)**

---

<sup>1</sup> FN7. The district court stated that a programmer working directly in object code appears to think more as a mathematician or engineer, that the process of constructing a chip is less a work of authorship than the product of engineering knowledge, and that it may be more apt to describe an encoded ROM as a pictorial three-dimensional object than as a literary work. 545 F.Supp. at 821-22. The district court's remarks relied in part on a quotation about "microcode", see *id.* at 821 n. 14; Apple introduced testimony that none of the works in suit contain "microcode." Moreover, Apple does not seek to protect the ROM's architecture but only the program encoded upon it.

### **Computer Associates International v. Altai, Inc.**

*Traducción del inglés por Paula Vargas, © 2014.*

*Sentencia de Primera Instancia:* La corte del distrito Este de Nueva York falló en contra del demandado, Altai Inc. , por considerar que su programa de computación, OSCAR 3.4 infringió el programa de computación CA-SCHEDULER sobre el cual el demandante, Computer Associates (CA), tenía derechos de autor. El demandado no apeló esta condena. No obstante, en relación con el Programa de Computación de la demandada, OSCAR 3.5, el tribunal falló en contra de la parte demandante por considerar que éste no era “substantialmente similar”<sup>2</sup> a la porción del CA-SCHEDULER llamada ADAPTER, y por ende, negó la reparación del daño.

*Sentencia de Segunda Instancia*

...

#### II. Hechos

El objeto del presente litigio se origina en uno de los programas vendidos por CA denominado CA-SCHEDULER. Éste es un programa para agendar trabajos, diseñado para las computadoras de IBM. Su función principal es bastante específica: crear una agenda determinando cuando la computadora tiene que hacer “correr” varias tareas y luego controlar a la computadora mientras las ejecuta. CA-SCHEDULER contiene un subprograma denominado ADAPTER, también desarrollado por CA. ADAPTER no es un programa vendido independientemente por CA; es en cambio, un componente totalmente integrado del CA-SCHEDULER y no tiene capacidad de uso independiente.

No obstante, ADAPTER juega un rol muy importante. Es un “sistema operativo de compatibilidad” (operating system compatibility component), lo que significa, rústicamente hablando, que sirve como un traductor. Un “sistema operativo” es, en si mismo, un programa que gerencia recursos de la computadora, acomodando esos recursos en otros programas según las necesidades. La familia de computadoras IBM System 370, para la cual el CA-SCHEDULER fue creado es, dependiendo del tamaño de la computadora, diseñada para contener uno de tres sistemas operativos: DOS/VSE, MVS, o CMS. Tal como la corte de distrito<sup>3</sup> notó, la regla general es que “un programa escrito para un sistema operativo, por ej. DOS/VSE, no correrá, sin alguna modificación, en otro sistema operativo

---

<sup>2</sup> “Substantial similarity” es el test utilizado para determinar la infracción a los derechos exclusivos del titular de derechos de autor.

<sup>3</sup> Equivalente a un tribunal de primera instancia.



como MVS”. La función de ADAPTER es traducir el lenguaje de un programa al lenguaje particular que el propio sistema operativo de la computadora pueda entender.

La corte de distrito, brevemente describió la forma en que el ADAPTER funciona dentro del contexto de un programa mayor. En orden a permitirle funcionar al CA-SCHEDULER con diferentes sistemas operativos, CA dividió el CA-SCHEDULER en dos componentes:

- Un primer componente que contiene solo las partes específicas de las tareas del programa, independientemente de cualquier sistema operativo, y
- Un segundo componente que contiene todas las interconexiones entre el primer componente y el sistema operativo.

En un programa construido de esta forma, toda vez que el primer componente necesita preguntarle al sistema operativo por algún recurso a través de una “llamado al sistema”, llama al segundo componente en lugar de llamar directamente al sistema operativo.

El segundo componente sirve como una “interface” o “componente de compatibilidad” entre la parte del programa “especifica de tareas” y el sistema operativo. El segundo componente recibe el pedido del primer componente y lo traduce a un sistema apropiado, que pueda ser reconocido por cualquier sistema operativo que tenga instalado la computadora. Dado que el primer componente, “especifico de tareas” llama al adaptador antes que al sistema operativo, el primer componente no necesita ser costumiado para ser usado por ningún sistema operativo en particular. El segundo componente, el componente “interface” asegura que todo el sistema sea ejecutado adecuadamente por el sistema operativo en particular que esté en uso. ADAPTER sirve como este segundo componente, “interface común para sistemas”.

Un programa como ADAPTER, que permite al usuario cambiar o usar múltiples sistemas manteniendo el mismo software, es altamente deseable. La ahorra al usuario costos, ambos en tiempo y dinero, que de otra forma tendría que gastar en comprar nuevos programas, o en modificar programas existentes para hacerlos “correr” o en ganar familiaridad con su forma de operación.

El beneficio es mutuo. La creciente compatibilidad que provee un componente similar al ADAPTER, y su consecuente popularidad entre los consumidores, hace que cualquier software en el que esté incorporado sea mucho mas vendible.

Comenzando 1982, ALTAI comenzó a vender su propio programa para agendar tareas llamado ZEKE. La versión original de ZEKE fue diseñada para usar en conjunto con el sistema operativo VSE. A finales de 1983, en respuesta a una demanda de consumidores, ALTAI decidió re escribir ZEKE de forma tal que pudiera “correr” en conjunto con un sistema operativo MVS.

(En ese tiempo, James P. Williams, entonces un empleado de ALTAI y ahora su presidente, contrato a Claude Arney, un amigo cercano y programador de CA, para asistirlo en el diseño de una versión de ZEKE para MVS. Sin que Williams lo supiera, Arney esta íntimamente familiarizado con el ADAPTER de CA, y se había llevado las versiones del código fuente del ADAPTER para VSE y MVS cuando se fue a trabajar para Altai. Sin informarle sobre su conocimiento de ADAPTER, Arney convenció a Williams que la mejor manera de modificar ZEKE para que corriera en un sistema operativo MVS era introducir un componente “interface común para sistemas”, una solución que provenía del conocimiento que Arney tenía sobre ADAPTER.).

Arney desarrolló un programa llamado OSCAR usando el código fuente de ADAPTER. Aproximadamente un 30% de la primera generación de OSCAR fue copiada del ADAPTER. A mediados de 1998, CA descubrió la copia de ADAPTER e inicio este reclamo por violación de copyright y secretos comerciales. Altai se entero de la copia que había efectuado su empleado a través de la demanda.

Por consejo de su abogado, Williams comenzó a re escribir OSCAR. El objetivo del proyecto era preservar todo lo que legítimamente pudiera ser usado de OSCAR 3.4 y eliminar todas las porciones que habían sido copiadas del ADAPTER. Arney fue totalmente excluido del proceso y su copia de ADAPTER fue destruida. Williams proveyó a los programadores una descripción de los servicios del sistema operativo de ZEKE para que ellos pudieran re escribir el código apropiado....el resultado fue OSCAR 3.5.

Desde ese momento, Altai solo vendió OSCAR 3.5 a sus nuevos consumidores...

Discusión

## **I. Infracción de Derechos de Autor**

Desde un punto de vista general, y en una variación de grados, la protección del derecho de autor se extiende mas allá de la forma literal de un trabajo, hacia sus componentes no literales....

*a. Protección del Derecho de Autor para los elementos No Literales de un programa de computación.*

Es ahora un principio establecido que los elementos literales de un programa de computación, por ej. el código fuente y el código objeto son materia de protección del derecho de autor....Altai reconoce haber copiado aproximadamente el 30% del programa OSCAR 3.4 del código fuente de ADAPTER y no apela la condena por violación de derecho de autor.

En este caso, la materia controvertida gira alrededor de OSCAR 3.5 que es el material resultante de la maniobra de Altai para re escribir OSCAR 3.4. Después de la purga, nada

del código fuente de ADAPTER permaneció en la versión de OSCAR 3.5, por lo cual Altai se aseguró que los elementos literales de OSCAR no fueran “substantialmente similares” a los elementos literales de ADAPTER.

CA argumenta que, pese a haber sido re escrito, OSCAR continua siendo “substantialmente similar” a ADAPTER en sus elementos no literales, tales como diagramas de flujo generales así también como la organización de la relación inter-modular del programa, los parámetros y macros.

Adicionalmente a estos aspectos, CA argumenta que OSCAR 3.5 es substantialmente similar al ADAPTER con respecto a la lista de servicios que ambos programas obtienen de sus sistemas operativos. La Corte debe decidir si, y hasta que punto estos elementos del programa están protegidos por el derecho de autor.

...si los elementos no literales de una obra literaria están protegidos por el derecho de autor, y el programa de computación es una obra literaria, entonces los elementos no literales del programa de computación están protegidos por el derecho de autor... si la estructura no literal esta protegida por el derecho de autor; y si los programas de computación son obras literarias ...entonces la estructura no literal de los programas de computación están protegidas por derecho de autor. Ver Whelan, 797 F.2d en 1234 (“Por analogía con las otras obras literarias, parecería que el derecho de autor de los programas de computación puede ser violado incluso en ausencia de copia de los elementos literales del programa.”). ...Sin embargo, esa conclusión no termina nuestro análisis. Debemos determinar el alcance de la protección del derecho de autor que se extiende a la estructura no literal de un programa de computación.

Hacemos la salvedad<sup>4</sup> de que nuestra decisión no se aplica a las acciones de violación del derecho de autor relacionadas con obras de categorías diferentes, como ciertos tipos de gráficos de pantallas. Estos ítems representan productos de un programa de computación mas que los programas en si mismos, y caen dentro de la categoría de obras audiovisuales...en este caso...no nos ocupamos de la parte visual del programa, sino del programa en si mismo, y solo en relación con sus componentes no literales. Para considerar la protección de estos componentes, tenemos que remitirnos a veneradas doctrinas del derecho de autor.

#### 1) La dicotomía Idea vs. Expresión

---

<sup>4</sup> Como los fallos de los tribunales norteamericanos sientan un precedente que se convierte en ley vigente, es muy comun que especifiquen lo que “queda fuera” de su decision, el alcance exacto del fallo.

Un principio fundamental del derecho de autor es que no protege una idea, sino la expresión de una idea.

Trazar la línea entre una idea y su expresión es un asunto engañoso...la naturaleza esencialmente utilitaria de un programa de computación complica aun mas la tarea de destilar la idea de su expresión. Ver SAS Inst., 605 F. Supp en 829; cf Englund, en 893.

A efectos de describir procesos computacionales e ideas abstractas, su contenido “combina expresiones técnicas y creativas”. Ver Spivack, en 755. Las variaciones de las expresiones encontradas en las composiciones puramente creativas, en oposición a aquellas contenidas en obras utilitarias, no están dirigidas a una aplicación practica...comparados con obras estéticas, los programas de computación flotan aun mas cerca de la elusiva línea de frontera descripta en 102 (b)<sup>5</sup>.

[la Corte reseña los hechos en el caso “Baker v. Selden]

Hasta el punto que un texto de contabilidad y un programa de computación son ambos “un conjunto de sentencias o instrucciones...para arrojar un cierto resultado,” 17 U.S.C Section 101, son aproximadamente análogos. En el primer caso, los procesos son conducidos por un humano; en el ultimo, por medios electrónicos. En cualquiera de los casos, como ya se afirmara, los procesos en si mismos no son protegibles. Pero la sentencia en Baker va aun mas lejos. La Corte concluyó que los aspectos de la obra que “deben necesariamente ser incidentales” a la idea, sistema, o proceso que la obra describe, no son tampoco protegibles por el derecho de autor. 101 U.S. en 104. Las hojas de contabilidad de Selden no gozaban de protección por el derecho de autor porque eran “necesariamente incidentales” al sistema de contabilidad que el describía. Id. En 103. Desde esa perspectiva, concluimos que los elementos de un programa de computación que son necesariamente incidentales a una función son igualmente no protegibles.

Mientras que Baker v. Selden provee un solido análisis, adolece sin embargo de guía alguna acerca de cómo separar la idea de la expresión, y aun mas, como distinguir las expresiones que son protegibles de aquellas que “deben necesariamente ser usadas como incidentales al concepto subyacente en la obra”. En el contexto de los programas de computación, el notable fallo del Tercer Circuito en Whelan ha sido, hasta ahora el intento mas profundo de cumplimentar esta finalidad...

---

<sup>5</sup> Copyright Act 102 (b): “In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.”.

Whelan fue fuertemente criticado en los ámbitos académicos...el autor líder en esta materia afirma que “la falla crucial en el argumento [de Whelan] es que asume que solo una “idea”, en el sentido del derecho de autor, subyace en cualquier programa de computación, y que una vez que una idea puede ser identificable, todo lo demás es expresión.” Nimmer Sección 13.03 [f] en 13-62.34. Esta crítica se centra no solo en la finalidad última del programa sino en la realidad del diseño de su estructura. Como ya notáramos, la finalidad última de un programa de computación es el resultando de la interacción de subrutinas. Considerando que cada subrutina es en si misma un programa, y entonces, puede decirse que tiene su propia “idea”, la formula general de Whelan de que el propósito total equivale a la idea del programa es descriptivamente inadecuada...el uso como sinónimos de los términos “estructura, secuencia y organización” en Whelan, demostró un entendimiento fallido del método operativo de un programa de computación...una opinión en cierto punto anticuada de los sistemas informáticos.

## **2) El test de la “substancial similitud” para la estructura de un programa de computación: Abstracción-Filtrado-Comparación.**

De acuerdo a lo que aquí se discute, se aconseja a las cortes ejecutar un procedimiento de tres pasos,...en orden a determinar si los elementos no literales de dos o mas programas de computación son substancialmente similares. Esta aproximación no introduce ningún fundamente nuevo sino que remite a doctrinas muy familiares para el derecho de autor como la “fusión”<sup>6</sup>, scenes a faire, y dominio público. Al tomar esta aproximación, reconocemos que la ciencia de la computación es un campo dinámico que puede prontamente dejar desactualizada una sentencia judicial. Entonces, en los casos donde la tecnología en cuestión no permita una aplicación literal de este procedimiento que desarrollamos a continuación, nuestra opinión no debe ser leída como concluyente de otra versión que las cortes de distrito quieran utilizar.

Para determinar la “substancial similitud” de acuerdo con esta aproximación, la corte primero va a desagregar el programa en sus partes estructurales. Entonces, examinando cada una de esas partes para determinar si es una idea, una expresión necesariamente incidental, elementos tomados del dominio publico, la corte debería ser capaz de separar todo lo que sea material no protegible. Restando el germen, o posibles gérmenes, de expresión creativa después de haber seguido este proceso de eliminación, el ultimo paso que deben dar los Tribunales es comparar este material con la estructura del programa presuntamente infractor. El resultado de esta comparación determinara si los elementos protegibles de los programas son substancialmente similares como para sancionar al infractor.

---

<sup>6</sup> “merger doctrine”

### ***Primer Paso: Abstracción***

...el marco teórico para analizar la “substantial similitud” expuesta por el [juez Learned Hand](#) en el caso Nichols es útil en el presente contexto. En el caso Nichols enunciamos lo que ahora es conocido como el “Test de la Abstracción” para separar la idea de la expresión.

“en cualquier obra...un gran numero de patrones de alta generalidad se ajustarian igualmente bien a medida que lo incidental se va dejando afuera. Lo ultimo puede quizás no ser mas que la enunciación mas general de lo que se trata esa obra, y en algunos casos no consiste mas que en el titulo; pero hay un punto en esta serie de abstracción donde estas no están ya protegidas, de lo contrario el autor podría impedir que otros usen sus “ideas”, respecto de las cuales, mas allá de su expresión, la propiedad nunca se extiende.”

Nichols, 45 F2d en 121

Mientras que el test de la abstracción fue originalmente aplicado en relación con obras literarias como novelas y guiones, es adaptable a programas de computación. En contraste con Whelan, el Test de la Abstracción “implícitamente reconoce que cualquier obra consiste en una mezcla de numerosas ideas y expresiones” # Nimmer Sección 13.03 [F] en 13-62 34-63.

Aplicado a programas de computación, el Test de Abstracción seria el primer paso en el examen de la “substantial similitud”. Inicialmente, de una forma que se asemeja a la “ingeniería inversa” desde un punto de vista teórico, una corte podría diseccionar la estructura del programa supuestamente infractor y aislar cada nivel de abstracción contenido en el. Este proceso comienza con el código y termina con la articulación de la función ultima del programa. En el camino, es esencialmente necesario rever y mapear cada uno de los pasos del diseñador –en el sentido opuesto en el que fueron realizados durante la creación del programa.

Como una guía anatómica del proceso, la siguiente descripción es de ayuda:

“en el nivel mas bajo de abstracción, un programa de computación puede ser entendido en su totalidad como un conjunto de instrucciones individuales organizada en un jerarquía de módulos. En un alto nivel de abstracción, las instrucciones del nivel mas bajo pueden ser reemplazadas conceptualmente por las funciones de ese modulo. A medida que los niveles de abstracción suben, las funciones de los módulos de mayor nivel conceptualmente reemplazan la implementación de esos módulos en términos de módulos de nivel inferior y las instrucciones, hasta que finalmente uno se queda solamente con la función ultima del programa...Un programa tiene una estructura en cada nivel de abstracción que se considere. En niveles bajos de abstracción, la estructura de un programa puede ser bastante compleja; en su máximo nivel es trivial”

Englund, en 897-98. Cf. Spivack, en 774.

### ***Segundo Paso: Filtrado***

Una vez que los niveles de abstracción de un programa han sido descubiertos, la pesquisa de la “substancial similitud” se traslada de lo conceptual a lo concreto. El profesor Nimmer sugiere, y nosotros apoyamos, un “método de filtrado sucesivo” para separar la expresión protegible del material que no lo es. Este proceso incluye examinar los componentes estructurales en cada nivel de abstracción para determinar si su inclusión particular en ese nivel fue “idea” o responde a factores externos al programa en si mismo; o fueron tomados del dominio publico y por lo tanto son expresión no protegible...La estructura de un programa puede reflejar algunos, todos o ninguna de estas consideraciones. Cada caso requiere sus propias investigaciones de hecho...aplicando doctrinas del derecho de autor que ya han sido suficientemente desarrolladas, puede en ultima instancia extraerse un “núcleo de material protegible”. Una mayor explicación de este segundo paso puede ser útil.

#### *(a) Elementos dictados por eficiencia*

La porción de Baker v Selden discutida antes, que niega la protección del derecho de autor a las expresiones necesariamente incidentales a la idea que esta siendo expresada, aparece como el punto de partida para lo que ha sido desarrollado como la doctrina de la fusión. ...El principio subyacente en la doctrina es que: “ cuando existe una sola forma esencial de expresar una idea, la idea y su expresión son inseparables y el derecho de autor no es un obstáculo para copiar tal expresión”... bajo estas circunstancias, se dice que la expresión se fusiona con la idea en si misma. A fin de no conceder el monopolio sobre una idea al titular de un derecho de autor, esa expresión no debe ser protegida.

...cuando uno considera el hecho de que los programadores generalmente se esfuerza en crear programas que “satisfacen las necesidades de los usuarios en la forma mas eficiente”, Menell, en 1052, la aplicabilidad de la doctrina de la fusión a los programas de computación aparece como atractiva. En el contexto del diseño de programas de computación, el concepto de eficiencia es parecido a derivar la prueba mas concisa y lógica o a formular la matemática computacional mas sucinta. Entonces, mientras mas eficientes sean el set de módulos, mas se aproximen a la idea o al proceso embebido en ese particular aspecto del programa.

Mientras que, hipotéticamente, puede haber miles de formas en las cuales un programador puede efectuar ciertas funciones dentro de un programa –i.e., expresar la idea embebida en una cierta subrutina- consideraciones de eficiencia pueden restringir, en la practica, el rango de opciones hasta que solo una o dos formas de expresión sean una opción que funcione. ...Por supuesto, no todas las estructuras de un programa están planeadas por razones de

eficiencia...de ello se sigue que en orden a determinar si la doctrina de la fusión precluye la protección del derecho de autor de un aspecto de la estructura del programa...la corte debe preguntarse “si el uso de ese particular set de módulos es necesariamente eficiente para implementar esa parte del proceso del programa que esta siendo implementada. Englund, en 902. Si la respuesta es si, entonces la expresión representada por la elección del programador de un modulo especifico o grupos de módulos se ha fusionado con la idea subyacente y no esta protegida.

Otra justificación para conectar la economía estructural con la aplicación de la doctrina de la fusión se deriva de la naturaleza esencialmente utilitaria y de las fuerzas competitivas que existen en el mercado del software. Cuando se unen, estos factores dan lugar a un problema de prueba que la doctrina de la fusión ayuda a eliminar. La eficiencia es un objetivo de la industria. Desde que, como ya lo hiciéramos notar, solo puede existir un numero limitado de implementaciones eficientes para una determinada tarea del programa, es bastante probable que múltiples programadores, trabajando independientemente, vayan a diseñar un método idéntico al empleado por el programa que se dice fue infringido. Por supuesto, si este es el caso, no existe vulneración del derecho de autor.

En esta circunstancia, el hecho que dos programas contengan la misma estructura es muy probable que se deba a la inferencia de dos creaciones independientes y no a una situación de copia.

Entonces, desde que la evidencia de estructuras similares no es particularmente una prueba de copia, debería ser desestimada en el análisis integral de “similitud substancial”.

*(b) Elementos dictados por factores externos.*

El profesor Nimmer señala que “en muchas instancias es virtualmente imposible escribir un programa que cumpla una determinada función en un ambiente de computación específico, sin utilizar algunas técnicas standard” 3 Nimmer Seccion 13.03 [F] [3] en 13-65/ Esto es el resultado del hecho que la libertad de elección del diseño por parte de un programador esta muchas veces circunscripta por consideraciones extrínsecas como (1) las especificaciones mecánicas de la computadora en la que el programa vaya a correr; (2) requerimientos de compatibilidad de otros programas con los que el programa esta diseñado para operar en conjunto; (3) los estándares de diseño de los fabricantes de computadoras; (4) demandas de la industria siendo atendidas; y (5) practicas de programación ampliamente aceptadas dentro de la industria de la computación.

*(c) Elementos tomados del dominio publico.*



Muy próxima a la no protectabilidad de las “scenes a faire”, está el material que se encuentra en el dominio público. Este material es libre para tomarlo y no puede ser apropiado por un único autor aun si está incluido en un trabajo protegido por derecho de autor. ...Entonces, el tribunal debe también filtrar este material del programa presuntamente infringido antes de hacer la investigación final en el análisis de “substancial similitud”.

### ***Tercer Paso: Comparación***

El tercer y último paso del test de “substancial similitud” que consideramos apropiado para los componentes no literales del programa, incluye una comparación. Una vez que los tribunales han tamizado todos los elementos del programa presuntamente infringido que son “ideas” o están dictadas por eficiencia o factores externos o tomados del dominio público, puede restar un núcleo de expresión que sea protegible. ...En este punto, el interrogante de la corte sobre la “substancial similitud” se enfoca en determinar si el demandado copio algún aspecto de esta expresión protegible, así como a efectuar una evaluación de la importancia relativa de las porciones copiadas en relación con la totalidad del programa del demandante. Ver 3 Nimmer Sección 13.03 [F] [5]; Data East USA, 862 F.2d. En 208 (“Para determinar si las similitudes resultan de expresión no protegible, una disección analítica de similitudes debe ser efectuada. Si...todas las similitudes en la expresión surgen del uso de ideas comunes, entonces ninguna similitud substancial puede ser encontrada.”).

### **3) Consideraciones de Política Pública**

Estamos satisfechos que el enfoque de tres pasos que acabamos de esbozar no solo cumple sino que también promueve las políticas constitucionales que subyacen en la ley de Derecho de Autor. Desde que cualquier método que intente distinguir la idea de la expresión en última instancia impacta en el objeto de la protección otorgada por la ley de derecho de autor a una obra en particular, “la línea [que traza] debe ser pragmática, que también considere la “preservación del balance entre competencia y protección...” *Apple Computer*, 714 F.2d en 1253.

...El interés del derecho de autor no es simplemente conferir un monopolio a una persona industrial, sino en fomentar el bienestar público a través de la recompensa de la creatividad artística, de una forma que permite el uso libre y el desarrollo de las ideas no protegibles y de los procesos.

En este orden, nuestra decisión está basada por la concisa discusión del Juez Stewart acerca de los principios correctos que gobiernan la adaptación de la ley de derecho de autor a nuevas circunstancias. En *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken* la Corte Suprema dijo:

*“El alcance limitado del monopolio que la ley otorga a un titular de derecho de autor, como la limitada duración que la constitución prevé para el derecho de autor, refleja el balance entre reclamos que compiten entre sí en el interés público: las obras creativas deben ser fomentadas y compensadas, pero la motivación privada debe, en última instancia, servir como causa para promover una amplia disponibilidad de literatura, música y otras artes. El efecto inmediato de nuestro derecho de autor es asegurarse el retorno justo para la labor creativa de un autor. Pero el objetivo último es, a través de este incentivo, estimular la creatividad artística para el bien público ...cuando los cambios tecnológicos vuelven sus términos literales ambiguos, el derecho de autor debe ser interpretado a la luz de este objetivo primario.”. 422 U.S. 151,156 (1975).*

...para ser francos, los contornos exactos del Derecho de Autor para la protección de la estructura no literal no son completamente claros. Confiamos que, a medida que futuros casos sean decididos, esos límites serán mejor definidos. Es más, podría suceder que el derecho de autor sirva como una barrera muy débil contra el acceso público a los intersticios teóricos detrás de un código fuente o un código objeto. Esto resulta, de la naturaleza híbrida de un programa de computación, a la vez que es expresión literal es altamente funcional, un componente utilitario en el proceso mayor de la computación.

En general, pensamos que la registración –con su disponibilidad indiscriminada- no es apta para lidiar con la dinámica tecnológica de las ciencias informáticas. Entonces, la mayoría de las decisiones en esta área reflejan el intento de los tribunales de encajar la proverbial clavija cuadrada en el agujero redondo....

### Interfaz del programa de ordenador (caso Lotus v. Borland)

#### **Lotus Development Corp. v. Borland International, Inc.**

#### **49 F.3d 807 (1st Cir. 1995, Estados Unidos)**

*Resumen de los hechos: Luego del éxito del programa Lotus 1-2-3 creado por la empresa Lotus Dev. Corp., el competidor Borland lanzó en el año 1990 al mercado el programa Quatro Pro para planillas de cálculo compatible, que permitía al programa funcionar con los mismos comandos y el menú de funciones que el programa Lotus 1-2-3, de manera de permitir a los usuarios usar el nuevo programa sin tener que aprender nuevos comandos. Lotus demandó a Borland por esta funcionalidad. En primera instancia se sostuvo que había infracción al copyright de Lotus pues había alternativas posibles no utilizadas, por ejemplo el menú podría usar el comando "Quit" por el comando "Exit".*

Traducción del inglés por Cecilia Revilla © 1999.

STAHL, Circuit Judge

[...] D. El menú de comandos desplegable de Lotus: Un "Método de operación"

Borland argumenta que el menú desplegable de comandos de Lotus no goza de la protección de los Derechos de Autor (Copyright), debido a que se trata de un sistema, método de operación, proceso, o procedimiento que se encuentra excluido de dicha protección, según la ley de Copyright de los Estados Unidos, en su artículo § 102(b). El artículo establece lo siguiente: "En ningún caso la protección de los derechos de autor a la obra original de un autor se extiende a una idea, procedimiento, proceso, sistema, método de operación, concepto, principio, o descubrimiento, cualquiera sea la forma en la cual se describa, explique, ilustre, o incluya en dicha obra". Puesto que llegamos a la conclusión de que el menú desplegable de comandos de Lotus es un método de operación, no analizamos la posibilidad de que pueda considerarse también un sistema, proceso, o procedimiento.

Creemos que "método de operación," según se emplea el término en el artículo § 102 (b), se refiere al medio por el cual una persona opera alguna cosa, ya sea que se trate de un automóvil, una máquina procesadora de alimentos, o una computadora. Por lo tanto, la protección a los derechos de autor no alcanza a un texto que describe cómo hacer funcionar algún objeto, es decir al método de operación en sí mismo. Cualquier otra persona se encontraría en la libertad de emplear ese método y de describirlo con sus propias palabras. De manera similar, si un nuevo método de operación es utilizado más que descrito, otras personas se encontrarían aún en una mayor libertad de emplear o describir el método.

Sostenemos que el menú de comandos desplegable de Lotus es un "método de operación" que no goza de la protección de los derechos de autor. Proporciona el medio por el cual los usuarios controlan y operan el Lotus 1-2-3. Si los usuarios desean copiar material, por ejemplo, utilizan el comando "COPIAR". Si desean imprimir material, emplean el comando "IMPRIMIR". Los usuarios deben utilizar los comandos para indicar a la computadora qué hacer. Sin el menú de comandos desplegable, los usuarios no serían capaces de acceder al Lotus 1-2-3, y controlarlo; ni siquiera hacer uso de sus capacidades funcionales.

El menú de comandos desplegable de Lotus no solamente presenta y explica al usuario las capacidades funcionales del Lotus 1-2-3, sino que sirve además como el método por el cual el programa es operado y controlado. Se distingue de los long prompts de Lotus, porque éstos últimos no son necesarios para hacer funcionar el programa. Los usuarios podrían operar el Lotus 1-2-3 aún si ellos no existiesen<sup>7</sup>. Se diferencia también de las pantallas

---

<sup>7</sup> Como no vamos a tratar ahora los long prompts de Lotus, no vamos a analizar si gozan o no de la protección de los derechos de autor, si bien notamos que un argumento fuerte podría apoyarse en que las breves explicaciones que proporcionan se "confunden" con la idea subyacente de la

(screen displays) de Lotus, debido a que los usuarios no necesitan "utilizar" ningún aspecto expresivo de éstos para operar el Lotus; puesto que la manera en que se presenta la pantalla tiene poco que ver con la forma en que los usuarios controlan el programa. Los screen displays no forman parte del "método de operación" de Lotus 1-2-3<sup>8</sup>. Se distingue a su vez del código fuente, ya que, mientras que éste es necesario para que el programa funcione, su formulación precisa no lo es. En otras palabras, para ofrecer las mismas capacidades del Lotus 1-2-3, Borland no tuvo que copiar el código de Lotus (y de hecho, no lo hizo). Sin embargo, para permitir a los usuarios operar los programas esencialmente de la misma manera, tuvo que copiar el menú de comandos desplegable de Lotus. Entonces, el código del Lotus 1-2-3 no es un "método de operación" que no puede ser protegido por los derechos de autor<sup>9</sup>.

El Tribunal de Primera Instancia resolvió que el menú de comandos desplegable de Lotus, con su elección y distribución específica de comandos, constituía una "expresión" de la "idea" de operar un programa de computación, con comandos ordenados jerárquicamente en menús y sub-menús... Según el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia, la decisión de Lotus de emplear comandos que se encuentran ordenados en forma jerárquica para operar el programa no podía impedir a sus competidores utilizar también comandos ordenados jerárquicamente para operar los suyos, pero podía impedirles emplear la ordenación y los comandos específicos que había utilizado Lotus. En efecto, el Tribunal limitó el "método de operación" de Lotus 1-2-3 a una abstracción.

Si bien aceptamos la resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre que los programadores de Lotus realizaron elecciones originales al seleccionar y disponer los comandos de Lotus, sostenemos que esa expresión no goza de la protección de los derechos de autor porque es parte del método de operación de Lotus 1-2-3. No creemos que los "métodos de operación" se limiten a abstracciones; más bien, que son el medio por el cual un usuario opera alguna cosa. Si se necesitan palabras específicas para operar algún objeto,

---

explicación de dichas funciones. Ver *Morrissey c/ Procter & Gamble Co.*, 379 F.2d 675, 678-79 (Tribunal de Primera Instancia No. 1. 1967) (cuando las posibles maneras de expresar una idea son limitadas, la expresión se "confunde" con la idea y por lo tanto, no goza de la protección de los derechos de autor. Cuando esto sucede, se permite la copia idéntica).

<sup>8</sup> Tampoco vamos a analizar si los screen displays de Lotus 1-2-3 constituyen una expresión original capaz de gozar de la protección de los derechos de autor.

<sup>9</sup> Debido a que no vamos a tratar ahora el código de Lotus 1-2-3, tampoco vamos a analizar si goza o no de la misma protección. Notamos, sin embargo, que los códigos originales generalmente sí se encuentran protegidos por estos derechos. Ver por ejemplo, *Altai*, 982 F.2d en 702 ("Queda ahora claramente establecido que los elementos literales de los programas de computación, es decir, su código fuente, son el objeto de la protección de los derechos de autor"). (casos citados...).

entonces son parte de un "método de operación" y, como tales, no gozan de ninguna protección. Esto es así, ya sea que deban ser resaltados, escritos, o aún expresados en forma oral, puesto que sin duda los programas de computación serán pronto controlados por medio de palabras expresadas oralmente.

El hecho de que los programadores de Lotus puedan haber diseñado el menú de comandos desplegable de Lotus de una manera diferente, es ajeno a la pregunta sobre si se trata de un "método de operación". En otras palabras, nuestra cuestión inicial, no es si el menú de comandos desplegable de Lotus incorpora alguna expresión, sino más bien, si se trata de un "método de operación". Como llegamos a la conclusión de que los usuarios operan el Lotus 1-2-3 por medio del menú de comandos desplegable, y que todo el menú de comandos desplegable es esencial para operar el Lotus 1-2-3, no nos detenemos a analizar si ese método de operación hubiera podido ser diseñado de otra manera. La elección original sobre cómo nombrar los comandos y cómo organizarlos, no convierte al menú de comandos desplegable de Lotus mágicamente en material capaz de ser protegido por los derechos de autor.

Nuestra convicción respecto de que los "métodos de operación" no se limitan a simples abstracciones, es sostenida en el caso Baker v. Selden. En este caso, la Suprema Corte explicó que

*“las enseñanzas de la ciencia, y las normas y métodos del useful art tienen como fin último la aplicación y el uso; y esta aplicación y uso es lo que la gente recibe de la publicación de un libro que lo enseña... La descripción del arte en un libro, a pesar de gozar del beneficio de la protección de los derechos de autor, no habilita para realizar un reclamo respecto del arte en sí mismo. El objeto de uno es la explicación; el objeto del otro es el uso. El primero puede ser protegido por los derechos de autor. El segundo sólo podría ser protegido, por una carta patente”.* Baker v. Selden, 101 U.S. en 104-05.

Lotus redactó su menú de comandos desplegable para que la gente pudiera aprenderlo y utilizarlo. En consecuencia, entra dentro de la prohibición a la protección de los derechos de autor establecida en Baker v. Selden y codificada por el Congreso en el artículo § 102(b) de la ley de Copyright.

El menú de comandos desplegable de Lotus se asemeja en muchas maneras a los botones que se utilizan para controlar, por ejemplo, un video-reproductor "VCR". El VCR es un aparato que permite pasar y grabar cintas de video. Los usuarios operan el VCR presionando una serie de botones que, por lo general, llevan las siguientes expresiones: "GRABAR, EJECUTAR, REBOVINAR, ADELANTAR, PAUSA, DETENER/EXPULSAR". El hecho de que los botones se encuentren colocados en una posición determinada y con nombres distintos, no los convierte en una "obra literaria", tampoco los hace una "expresión" del "método abstracto de operar" un VCR por medio de

un conjunto de botones con denominación. Por el contrario, los botones son en sí mismos "métodos de operar" el VCR.

Cuando un usuario de Lotus 1-2-3 elige un comando, tanto resaltándolo en la pantalla como escribiendo la primera letra, presiona un botón. Resaltando el comando "IMPRIMIR" en la pantalla, o escribiendo la letra "I," es análogo a presionar el botón de un VCR que indica "INICIAR."

Así como sería imposible hacer funcionar un VCR sin botones, no podría operarse el Lotus 1-2-3 sin emplear su menú de comandos desplegable. De esta manera, los comandos de Lotus no equivalen a las expresiones en los botones de los VCR, pero en cambio sí a los botones en sí mismos. A diferencia de las expresiones que aparecen en los botones de un VCR, que simplemente lo hacen funcionar de manera más fácil al indicar las funciones de los botones, los comandos del menú de Lotus son esenciales para operar el Lotus 1-2-3. Sin estos comandos, no existiría manera de "presionar" los botones de Lotus, como ocurriría con un VCR que presentara botones sin ninguna indicación. Mientras que Lotus probablemente podría haber diseñado una fase intermedia del usuario para la cual los comandos fueran simples rótulos, no lo hizo así. Lotus 1-2-3 depende para su operación del uso de los comandos precisos que componen el menú desplegable de Lotus.

Cualquiera podría argumentar que los botones para operar un VCR no son similares a los comandos que operan un programa de computación, porque los VCR no gozan de la protección de los derechos de autor, mientras que esto sí ocurre con los programas de computación. Los VCR no pueden ser protegidos por los derechos de autor porque no están comprendidos dentro de ninguna de las categorías que el artículo §102(a) establece como obras que gozan de los derechos de autor. A la categoría que más se aproximan es a la de "obra escultural". Estas, sin embargo, se encuentran sujetas a la excepción del "objeto útil" por la cual "el diseño de un objeto útil ... será considerado una obra pictórica, gráfica, o escultural, sólo cuando ese diseño incorpore características pictóricas, gráficas, o esculturales que puedan identificarse en forma separada, y sean capaces de existir independientemente de los aspectos utilitarios del objeto." Artículo § 101 del Código 17 de los Estados Unidos. Un "objeto útil" es "un objeto que posee una función utilitaria intrínseca que no es meramente el describir la apariencia del objeto o proporcionar información". Id. Cualquiera sea la expresión que exista en el arreglo de las partes de un VCR, no es capaz de existir en forma separada del VCR en sí mismo, por eso un VCR común no podría ser protegido por los derechos de autor.

Los programas de computación, a diferencia de los aparatos VCR, gozan de la protección de los derechos de autor como "obras literarias" (Artículo § 102(a) de la ley de Copyright de los Estados Unidos). Del mismo modo, uno podría argumentar que los "botones" utilizados para operar un programa de computación no son como los botones que se utilizan para operar un VCR, ya que no están sujetos a una excepción de "objeto útil". La respuesta,

por supuesto, está en que la disposición de los botones en un VCR no puede gozar de la protección de los derechos de autor aún sin una excepción de “objeto útil”, debido a que los botones son un "método de operación” que no goza de la protección de los derechos de autor. De manera similar, los "botones" de un programa de computación son también un "método de operación" que tampoco goza de la protección de los derechos de autor.

El hecho de que el menú de comandos desplegable de Lotus sea un "método de operación" se hace más evidente cuando uno considera la compatibilidad de los programas. Según la teoría de Lotus, si un usuario utiliza varios programas diferentes, debe aprender cómo realizar la misma operación de una manera diferente para cada programa utilizado. Por ejemplo, si el usuario quisiera que la computadora imprimiese material, debería aprender no sólo un método para hacer que la computadora imprima, sino varios métodos diferentes. Creemos que esto es absurdo. El hecho de que puedan existir muchos modos distintos de operar un programa de computación, o aún muchas maneras diferentes de operar un programa de computación haciendo uso de comandos ordenados jerárquicamente, no convierte al método de operación elegido en material capaz de ser protegido por los derechos de autor. Funciona aún como un método para operar la computadora y como tal, no goza de la protección de los derechos de autor.

Consideremos también que los usuarios emplean el menú de comandos desplegable de Lotus al escribir macros. Según la decisión del Tribunal de Primera Instancia, si el usuario escribiera un macro para acortar el tiempo necesario para realizar una operación determinada en Lotus 1-2-3, el usuario sería incapaz de utilizar ese macro para abreviar el tiempo necesario para realizar esa misma operación en otro programa. Más bien, el usuario tendría que volver a escribir su macro utilizando ese otro menú de comandos desplegable de ese otro programa. Esto es así, a pesar del hecho de que el macro es claramente el producto de la obra del propio usuario. Pensamos que forzar a los usuarios a hacer que la computadora realice la misma operación de una manera distinta ignora la instrucción del Congreso en el artículo § 102(b) de la ley de Copyright que indica que los "métodos de operación" no son susceptibles de gozar de la protección de los derechos de autor. Aunque los programas ofrecen a los usuarios la posibilidad de escribir macros de muchas maneras diferentes, esto no cambia el hecho de que, una vez escrito, el macro permite al usuario realizar una operación automáticamente. Como el menú de comandos desplegable de Lotus sirve de base para los macros de Lotus 1-2-3, entonces es un "método de operación."

Al sostener que la expresión que es parte de un "método de operación" no puede ser protegida por los derechos de autor, no nos oponemos a la resolución de la Corte Suprema en Feist. En Feist, la Corte explicó lo siguiente:

*El principal objetivo de los derechos de autor no es recompensar el trabajo de los autores, sino fomentar el progreso de la ciencia y las useful arts. Con este fin, el Copyright garantiza a los autores el derecho a su expresión original, pero promueve también a otros*

*a construir libremente sobre las ideas y la información otorgadas por una obra.* Feist, 499 U.S. en 349-50.

No creemos que la declaración de la Corte sobre que "el Copyright asegura a los autores el derecho a su expresión original" indica que toda expresión necesariamente goza de la protección de los derechos de autor. Mientras que es necesario que toda expresión original sea protegida por los derechos de autor, no pensamos que sea suficiente. Los Tribunales deben aún estudiar si la expresión original pertenece a alguna de las categorías que no gozan de la protección del Copyright según el artículo § 102(b), como cuando se trata de "métodos de operación."

Notamos también que en la mayoría de los contextos, no hay necesidad de "construir" a partir de la expresión de otros autores, ya que las ideas que esa expresión proporciona, pueden ser proporcionadas por otra persona sin copiar la expresión del primer autor<sup>10</sup>. En el contexto de métodos de operación, sin embargo, "construir" requiere el uso del método preciso de operación ya empleado. De otra manera, "construir" implicaría también desmantelar. Los programadores originales no son las únicas personas con derecho a construir sobre los métodos de operación que ellos crean; cualquiera puede hacerlo. De este modo, Borland podría construir sobre el método de operación que Lotus diseñó, y podría hacerlo utilizando el menú de comandos desplegable de Lotus.

...

### *Notas y preguntas*

1. Comparar el artículo § 102(b) de la Copyright Act de Estados Unidos (*En ningún caso la protección de los derechos de autor a la obra original de un autor se extiende a una idea, procedimiento, proceso, sistema, método de operación, concepto, principio, o descubrimiento, cualquiera sea la forma en la cual se describa, explique, ilustre, o incluya en dicha obra*) con la segunda parte del art. 1 de la ley argentina n. 11.723 que dispone: "La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí".
2. ¿Tiene algún efecto competitivo excluir los métodos mencionados en el caso de la protección por derecho de Autor?
3. ¿Cuál sería el efecto en el mercado de darse amparo por Derecho de Autor a ellos?

---

<sup>10</sup> Cuando existe un número limitado de maneras de expresar una idea, sin embargo, la expresión "se confunde" con la idea y deja de gozar de la protección de los derechos de autor. Morrissey, 379 F.2d at 678-79.



## Bases de datos (Errepar v. Nahas)

**Cámara Federal de Córdoba, Sala B, 27/06/01**

**Errepar S.A. y otros c/ Nahas, Juan C.**

*Resumen de los hechos: el demandado se suscribió al servicio de acceso a la bases de datos de Errepar con novedades impositivas y normativas. Al acceder a la base de datos copiaba la información para su propia publicación en Córdoba. En primera instancia se condena por infracción al Derecho de Autor. La cámara revoca este aspecto pero otorga protección bajo otro fundamento.*

...

La demandada ...se agravia con relación a que no resulta aplicable en autos la protección legal en los términos de la nueva normativa, que modifica y complementa la ley 11723 de Propiedad Intelectual, así, por cuanto no se trata en autos de un producto intelectual, original o novedoso, con entidad suficiente para merecer la inscripción en el registro pertinente, desde que se trata de leyes de público conocimiento, donde no hay individualidad, creación o novedad en ello y, por ende, mal puede generar responsabilidad para nadie. Ataca los elementos probatorios valorados por el inferior (actas extraprotocolares) en su contenido, por haberse labrado sin el control de la parte a quien pudiera perjudicar. Sostiene que tampoco merece el actor la protección legal pretendida, desde que no se encuentra cumplido el requisito de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Cita jurisprudencia que abona su posición. Entiende que, tratándose de una "responsabilidad civil extracontractual", que dice reconocida por el inferior, la prescripción se opera bianualmente. Se queja también de los montos reparatorios determinados, porque los daños hipotéticos futuros y/o presuntos no son indemnizables y el a quo, sin meritar prueba válida alguna, condena al demandado a pagar elevadas cifras indemnizatorias, fundando el sentenciante tales determinaciones en valores anuales de pagos y ventas de Nahas, Errepar y Consultora que no han sido probados...

...resulta prudente ingresar al análisis de las quejas que hacen a la aplicación a la especie de la protección legal prevista en la ley 11723 de Propiedad Intelectual.

Conforme al alcance de la demanda se entiende que la "base de datos" propiedad de la demandante resulta protegida por la normativa específica, en cuanto se trata de una compilación expresada mediante datos susceptibles de proceso y almacenada sobre un soporte informático.

Ahora bien, debe aclararse que no toda "obra" de este tipo en sí queda comprendida dentro de la norma, por cuanto se requiere no sólo el trabajo de almacenamiento de datos liso y

llano, sino un esfuerzo imaginativo propio en la sistematización y coordinación de los mismos.

Así se entiende incluso al demandar, cuando se expresa que "Errepar S.A. produce sus trabajos de edición mediante sistemas de procesamiento de datos: documentos acopiados de las fuentes originales (Boletín Oficial, gacetillas de reparticiones, copias de expedientes oficiales, etc.) se ingresan en la memoria de almacenamiento de un computador por medio de un programa de procesamiento de textos; los archivos de textos se indexan mediante el uso de descriptores y luego se almacenan dentro de una base de datos", aclarando más adelante que ponen a disposición del público "obras intelectuales basadas en obras preexistentes o en el dominio público"....

De tal modo, y atendiendo al origen y carácter del material compilado, a los fines protectorios, cabe valorar a la obra de los demandantes en cuanto obra integral, amén de los textos y comentarios propios que en virtud de su originalidad merecen dicho amparo. "La tutela de esta ley recae sobre temas, argumentos, frases, locuciones, expresiones, ideas o conocimientos científicos, si esos elementos conforman por sí mismos un tratado, lecciones, manual, tesis, compendio, estudio o monografía, es decir, que el amparo jurídico recae sobre la unidad ideológica, no sobre sus elementos integrantes considerados separadamente" (Salas y Trigo Represas, "Código Civil anotado", t. III, 1977, Ed. Depalma, p. 410).

Se expresa esto por cuanto, a entender de este juzgador, los elementos controvertidos y que se dicen utilizados indebidamente (resoluciones, normas y leyes) dan lugar al reclamo con base en el "incumplimiento contractual", mas no quedan comprendidos en el régimen legal de propiedad intelectual, toda vez que, y más allá de la incorporación de los programas de computación en la ley (conf. ley 2503), lo comprendido por la normativa sigue siendo la protección, amparo y defensa del trabajo intelectual. Esto es, el software propiamente dicho y no a los datos incorporados dentro del mismo que no hacen al programa de función para trabajo, sino al contenido del trabajo. Incluso el amparo legal alcanza a la compilación de esos datos cuando tal compilación sea una labor del intelecto, siempre entendida como obra integral, atendiendo las especiales características que la ilustran.

Así cabe interpretar inclusive al antecedente anterior, decreto 165/1994, que incluye como obra literaria para la tutela a las obras de base de datos (art. 1 inc. b), desde que las entiende como "conjunto organizado de datos interrelacionados", de lo que se desprende la labor intelectual y el todo en miras de la protección.

En lo concerniente a la fuente legislativa de la normativa invocada del trabajo parlamentario que concluyó con el dictado de la ley 25036 (Propiedad Intelectual - Incorporación de los programas de computación), merecen resaltarse los dichos del senador Berhongaray, que, en cuanto al tema de la compilación de datos, expresó: "Como corolario,

debemos dejar sentado cuál es el criterio que adoptamos con la redacción del art. 1 del proyecto, entendiendo que se brinda protección autoral a todo tipo de código generado por un programador u otra persona en primera instancia y que constituya una creación intelectual. Con este sentido estamos acotando la extensión de la protección que otorga el derecho de autor. Dictar leyes con sentido amplio, abierta en su interpretación genera la disparidad de la doctrina jurisprudencial, lo que consecuentemente lleva a una mayor inseguridad" (Antecedentes Parlamentarios - La Ley, año 1998, n. 12, p. 549, sin destacar el original). Y tal aseveración se hace con fundamento en el art. 10 inc. 2 TRIP's del Acuerdo del GATT., en donde expresamente se establece que esa compilación debe constituir una creación intelectual, agregando el senador Berhongaray: "Igual sentido se le debe otorgar a esta nueva incorporación legislativa, de tal manera que no preste confusión en su aplicación judicial. Entiendo que esa compilación de datos y materiales debe significar una creación intelectual. La exigencia de la creación intelectual excluye a la compilación de datos que deriven de la simple aplicación de la actividad empresarial. Los esfuerzos `no intelectuales' por extensos y meritorios que sean, quedan fuera del ámbito de protección de esta cláusula, a fin de no desvirtuar el espíritu de la ley 11723" (Antecedentes Parlamentarios, mío el destacado).

Llevado esto al caso bajo análisis, puede concluirse entonces que la denunciada actividad desplegada por la demandada no puede entenderse plagio de la propiedad intelectual ajena, al no transcribirse el todo compilado en donde existió un trabajo ordenador y sistematizador del editor con los alcances anteriormente relacionados, como así tampoco un análisis, monografía o comentario propio de la editora, sino que la actividad transgresora, conforme se denuncia, sólo se centró en resoluciones administrativas, normas y leyes, en sus textos lisos y llanos, que, como tales, son de dominio público, y, por lo tanto, no pueden ser utilizados por terceros como "propios".

En virtud de ello, entiendo que sólo debe encuadrarse el presente caso dentro del incumplimiento contractual, elemento no cuestionado en sí por el demandado.

#### *Notas.*

1. Cuál es el alcance de la protección por derecho de autor de una base de datos?
2. Como se la ampara mediante contratos?
3. Se podría usar algún delito penal, ej. art. 159 o 153 bis del Cod. Penal para tutelar la base de datos?
4. Que remedios legales tiene el productor de una base de datos no original?

5. ¿Que es el derecho sui generis para bases de datos aprobado en la Unión Europea?  
¿En qué se diferencia del Derecho de Autor? Leer los siguientes artículos de la Directiva Europea

### **Directiva europea sobre la protección jurídica de las bases de datos**

Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (Unión Europea)

...

#### Artículo 3

##### Objeto de la protección

1. De conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, las bases de datos que por la selección o la disposición de su contenido constituyan una creación intelectual de su autor estarán protegidas, como tal creación, por los derechos de autor. No serán de aplicación otros criterios para determinar si tales bases de datos son susceptibles de dicha protección.

2. La protección del derecho de autor que la presente Directiva reconoce a las bases de datos no podrá hacerse extensiva a su contenido y se entenderá sin perjuicio de los derechos que pudieran subsistir sobre dicho contenido.

#### Artículo 4

##### Condición de autor de la base de datos

1. Es autor de una base de datos la persona física o el grupo de personas físicas que haya creado dicha base o, cuando la legislación de los Estados miembros lo permita, la persona jurídica que dicha legislación designe como titular del derecho.

2. Cuando la legislación de un Estado miembro reconozca las obras colectivas, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a la persona que sea titular de los derechos de autor.

3. Los derechos exclusivos sobre una base de datos creado conjuntamente por un grupo de personas físicas corresponderán conjuntamente a todas ellas.

...

## DERECHO SUI GENERIS

### Artículo 7. Objeto de la protección

1. Los Estados miembros dispondrán que el fabricante de la base de datos pueda prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, **cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.**

2. A efectos del presente capítulo se entenderá por:

a) «extracción» la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice;

b) «reutilización» toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas. La primera venta de una copia de una base de datos en la Comunidad por el titular de los derechos o con su consentimiento extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de dicha copia en la Comunidad.

...

4. El derecho contemplado en el apartado 1 se aplicará con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos esté protegida por el derecho de autor o por otros derechos. Además, se aplicará independientemente de la posibilidad de que el contenido de dicha base de datos esté protegido por el derecho de autor o por otros derechos. La protección de las bases de datos por el derecho contemplado en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido.

5. No se autorizará la extracción y/o reutilización repetida/s o sistemática/s de partes no sustanciales del contenido de la base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base.

### Artículo 8

#### Derechos y obligaciones del usuario legítimo

1. El fabricante de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, no podrá impedir al usuario legítimo de dicha base extraer y/o reutilizar partes no sustanciales de su contenido, evaluadas de forma

cualitativa o cuantitativa, con independencia del fin a que se destine. En la medida en que el usuario legítimo esté autorizado a extraer y/o reutilizar sólo parte de la base de datos, lo dispuesto en el presente apartado se aplicará únicamente a dicha parte.

2. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, no podrá efectuar actos que sean contrarios a una explotación normal de dicha base o que lesionen injustificadamente los intereses legítimos del fabricante de la base.

3. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, no podrá perjudicar al titular de unos derechos de autor o de derechos afines que afecten a obras o prestaciones contenidas en dicha base.

...

#### Artículo 10 - Plazo de la protección

1. El derecho contemplado en el artículo 7 nacerá en el momento mismo en que se dé por finalizado el proceso de fabricación de la base de datos. Expirará quince años después del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que haya terminado dicho proceso.

2. En el caso de bases de datos puestas a disposición del público antes de la expiración del período previsto en el apartado 1, el plazo de protección concedido por este derecho expirará a los quince años contados desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposición del público por primera vez.

3. Cualquier modificación sustancial, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa, del contenido de una base de datos y, en particular, cualquier modificación sustancial que resulte de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversión sustancial, evaluada desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, permitirá atribuir a la base resultante de dicha inversión un plazo de protección propio.

#### Artículo 11

##### Beneficiarios de la protección del derecho sui generis

1. El derecho contemplado en el artículo 7 se aplicará a las bases de datos cuyos fabricantes o derechohabientes sean nacionales de un Estado miembro o tengan su residencia habitual en el territorio de la Comunidad.

2. El apartado 1 del presente artículo se aplicará también a las sociedades y empresas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y que tengan su sede oficial, administración central o centro principal de actividades en la Comunidad; no obstante, si la sociedad o empresa tiene en el territorio de la Comunidad únicamente su domicilio social, sus operaciones deberán estar vinculadas de forma efectiva y continua con la economía de un Estado miembro....

### Notas

1. ¿Cual es la diferencia entre el derecho de autor sobre bases de datos y el derecho sui generis?
2. ¿Porque resultó necesario el derecho sui generis?

### Autores y Titulares

Ver art. 4 ley 11.723.

### Obras creadas en relación de dependencia (LCT)

#### *Ley de Contrato de Trabajo*

*Art. 82. —Invencciones del trabajador.*

*Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen.*

*Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad del empleador.*

*Son igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto.*

*Art. 83. —Preferencia del Empleador - Prohibición - Secreto.*

*El empleador deberá ser preferido en igualdad de condiciones a los terceros, si el trabajador decidiese la cesión de los derechos a la invención o descubrimiento, en el caso del primer párrafo del artículo 82 de esta ley.*

*Las partes están obligadas a guardar secreto sobre las invenciones o descubrimientos logrados en cualquiera de aquellas formas.*

### Obras cinematográficas

Art. 20. — Salvo convenios especiales, los colaboradores en una obra cinematográfica tiene iguales derechos, considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película.

Cuando se trate de una obra cinematográfica musical, en que haya colaborado un compositor, éste tiene iguales derechos que el autor del argumento, el productor y el director de la película. (Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.847 B.O. 6/1/2004)

Art. 21. — Salvo convenios especiales:

El productor de la película cinematográfica, tiene facultad para proyectarla, aún sin el consentimiento del autor del argumento o del compositor, sin perjuicio de los derechos que surgen de la colaboración.

El autor del argumento tiene la facultad exclusiva de publicarlo separadamente y sacar de él una obra literaria o artística de otra especie.

El compositor tiene la facultad exclusiva de publicar y ejecutar separadamente la música.

Art. 22. — El productor de la película cinematográfica, al exhibirla en público, debe mencionar su propio nombre, el del autor de la acción o argumento o aquel de los autores de las obras originales de las cuales se haya tomado el argumento de la obra cinematográfica, el del compositor, el del director artístico o adaptador y el de los intérpretes principales.

### Obras fotográficas

#### Caso Ramirez v. Arte Gráfico (titularidad de fotografías)

**Ramirez, Pablo Alberto v. Arte Gráfico Editorial Argentino s/daños**

**Jdo Nacional de Primera instancia en lo civil n. 96, expte. 39.495/2003**

**sentencia del 16 de noviembre de 2006**



[...] se presenta por su derecho Pablo Alberto Ramírez quien promueve demanda por daños y perjuicios contra la firma Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. [...]

Relata que es periodista y que en los últimos cuarenta años se ha dedicado a la investigación de la historia del fútbol argentino. Añade que publicó varias obras y que todas se hallan ilustradas con fotografías que, casi en su totalidad, provienen de su archivo propio, al cual considera como uno de los más completos del país.

[...]

En el año 2001 comprobó que la encartada comenzó a publicar fotografías de su propiedad en “ABC del Ascenso” que nunca le requirió ni vendió. Expone que en total le fueron copiadas 187 fotos de su libro Historia del ascenso, otras 55 de su libro Historia del Profesionalismo, y 6 más de Historia de All Boys. Señala que durante 2002 otras tantas han *sido levantadas* en la sección de deportes del diario Clarín, entre otras divulgaciones.

[...] la demandada contesta demanda... Sostiene que si bien el pretensor adujo la propiedad de las fotografías objeto de autos, éste no es el autor material de ninguna de ellas, por lo que carece de derecho para reclamar daños materiales y morales. Expresa que el verdadero autor de las imágenes es el fotógrafo que las “sacó” y no el reclamante que alegó ser periodista. Añade para sustentar sus asertos, que aquel no acompañó los negativos, que solamente posee copias de las piezas y que casi la totalidad de los materiales ostentados en su reversos sellos pertenecientes a editoriales. También agrega que los recibos que adjunta también demuestran la falta de legitimidad del actor, dado que solo adquirió copias de los materiales. No obstante indica que resulta de aplicación al supuesto de marras la limitación legal de veinte años que prevé ... para las obras fotográficas la ley 11.723. Añade que la mayoría de las imágenes datan de los años 60 y 70 y que las publicaciones de Clarín y Ole tuvieron lugar en el 2001 y 2002. Por ello considera que su publicación devino libre y gratuita.

[...] la controversia se resume a dos aspectos fundamentales: 1) la autoría o titularidad de las imágenes por parte de la demandante y 2) el acaecimiento del plazo de protección previsto en la ley 11.723.

En consecuencia para determinar la legitimación activa del demandante debo efectuar la siguiente interrogación: ¿el demandante es el creador de las imágenes? Y en su caso, ¿se halla entre sus titulares derivados?

[...] el demandante denunció su desempeño como periodista y siempre se refirió respecto de las fotografías **como su propietario nunca como su creador o autor**. De más esta decir que las voces propietario y creador distan de ser sinónimos... Además expreso que su titularidad “...se prueba con las facturas de compras que se acompañan y los respectivos originales”. Entre la documental que menciona no adjunta negativos de las fotos, pese a que

testigos afirmaron haberlos visto... Sin soslayar que en el anverso de muchas de las imágenes consta el nombre del fotógrafo. **Lo dicho impide al reclamante agraviarse moralmente por la actitud de la demandada, al no ser el autor de las obras, por lo que carece de legitimación en este aspecto del reclamo [...]**

En efecto, y como enseña Satanowsky el hecho de crear una obra hace nacer entre ésta y el autor un vínculo personal muy fuerte que no puede ser quebrado por ninguna convención... Entonces al no ser Ramírez el creador corresponde abocarse en el interrogante en cuanto a su calidad, o no, de titular derivado de las obras.

... la ley 11723 en su artículo 51 dispone “El autor o sus derechohabientes pueden enajenar o ceder total o parcialmente su obra. Esta enajenación es válida sólo durante el término establecido por la Ley y confiere a su adquirente el derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido”.

Su art. 54 reza “La enajenación o cesión de una obra pictórica, escultórica, fotográfica o de artes análogas, salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción que permanece reservado al autor o sus derechohabientes”.

De las constancias arrimadas al proceso, surge que el reclamante sólo adquirió copias de las imágenes. Nótese que de los recibos provenientes del Archivo General de la Nación se deja constancia en todos ellos de la “venta de copias fotográficas y fotocopias de Documentos Históricos”. También aparece la leyenda “Me consta que por Resolución AGN 21/96 en caso de publicación debo mencionar la fuente...” ... Además como se dijera en la totalidad de los anversos de las imágenes se observan sellos de diversos archivos...

No obstante lo mas relevante a estos efectos es destacar que el demandante no acompañó negativo alguno de las fotografías. Tampoco se ha adunado elemento alguno por el cual los creadores de las imágenes o sus derechohabientes le hubieran cedido sus prerrogativas sobre las obras. Todo lo expuesto me lleva a concluir que el reclamante no es titular de las fotos, y por lo tanto carece de legitimación para reclamar ... Ello al contar solamente con copias de las piezas que no le acuerdan derecho alguno y que no hacen presumir titularidad....

La jurisprudencia ha abrazado esta solución en casos similares al sostener que “La venta de ampliaciones de fotos no implica cesión de la obra, conservando el autor el derecho de reproducción que reconoce el art. 54.. cuando no conste que haya pactado lo contrario” (CNCiv. Sala I, 15/6/99, Engel v. Tarifario, LL 1999-F-214 .... CNCiv, Sala C, 15/3/91, Piranian v. Gona, LL 1991-C-402...).

[...]

En consecuencia al no haber el reclamante arrimado instrumentos que permitan siquiera inferir su titularidad respecto de las imágenes, no se encuentra habilitado para pretender, atento a su falta de legitimación, por lo que corresponde el rechazo de la demanda....

Sentencia de cámara confirmatoria de primera instancia...CNCiv. Sala C, 17/4/2007.

### Notas

1. Parece que no toda obra tiene amparado sus elementos individuales si éstos provienen de terceros. El autor publica libros con fotos, pero las fotos no eran de su autoría. Si un medio las toma y las usa sin su permiso, aprovechándose de todo el esfuerzo de compilarlas a lo largo de todos esos años, qué remedio legal tiene?
2. Sucedería lo mismo si en vez de un libro con fotografías el autor hubiera creado una compilación o bases de datos con esas fotografías? (ver por analogía el caso Errepar c/Nahas en este capítulo).
3. ¿Qué relación tienen los negativos de una fotografía con su titularidad? ¿De dónde surge este requisito? ¿Como impactará esa regla para la fotografía digital?
4. ¿Porque existe un plazo distinto de amparo para las fotografías en la ley 11723?
5. ¿Podría el demandado haber recurrido a la competencia desleal?
6. ¿Y si demandaba por enriquecimiento sin causa? El enriquecimiento sin causa requiere probar por lo menos: (i) que el actor se ha empobrecido, (ii) que el demandado se ha enriquecido, y (iii) una relación causal entre ambas situaciones ... ¿cómo aplicaría estos requisitos al caso que acaba de leer?
7. ¿Todas las fotos tienen protección por el Derecho de Autor? Ud. sale de vacaciones a la playa y en un mes sacó 1238 fotos digitales, ¿es autor de las fotos y éstas son todas obras intelectuales?

### Derechos concedidos

### Derechos morales

### Independencia del derecho moral y patrimonial (Casiraghi v. La Rioja)

#### **Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina)**

**23/11/89**

#### **Casiraghi, Félix y otro v. Provincia de la Rioja**

...se presentan los Sres. Félix Casiraghi, Ricardo Cassina y Roberto Roque Frangella e inician demanda contra la Provincia de La Rioja por daños y perjuicios derivados de la

utilización ilegítima de un proyecto arquitectónico de su autoría para la construcción del Hospital Presidente Plaza.

Dicen que en el mes de diciembre de 1974, el Consejo Federal de Inversiones les encomendó la confección del proyecto y la documentación técnica para licitar la obra del Hospital Oscar Orías, ubicado en Ledesma, Pcia. de Jujuy. Ese mandato consistió en la realización de un proyecto completo, estableciéndose un detallado plan de trabajos cuyo desarrollo reproducen. El contrato fue cumplido exitosamente y la obra obtuvo amplia difusión en los medios profesionales al punto que la revista especializada SUMMA dio a conocer sus detalles...

Explican luego las modalidades del proyecto para destacar la singularidad del diseño, hecho exclusivamente para una obra determinada considerando las características de su emplazamiento y de la población a atender, hasta el extremo de tomar en cuenta los sistemas constructivos y materiales usados en el lugar lo que lo alejaba de un prototipo para obras repetitivas. Su entrega se hizo efectiva el 16 de junio de 1975.

Cuatro años y medio más tarde, a fines de 1980, continúan, fueron sorprendidos por un aviso periodístico que anunciaba una licitación pública para un hospital en la Provincia de La Rioja en el que se incluía una ilustración que en la perspectiva de conjunto formaba parte del proyecto del hospital construido en Jujuy y que la revista SUMMA había publicado en 1977. Ante esas evidencias, concurren a la casa de la provincia y pudieron comprobar que la documentación que componía el pliego consistía en el proyecto que habían realizado, casi sin variantes, al extremo de que los planos eran los que habían confeccionado con sus leyendas tapadas por papeles pegados que decían: "Dirección General de Arquitectura de La Rioja". Obra: Hospital Presidente Plaza - La Rioja - Dto. Capital".

El despojo -afirman- era evidente pues la Dirección de Arquitectura Provincial se atribuía la autoría mientras se ocultaba la identidad de los verdaderos proyectistas. Ante esa evidencia, cursaron un telegrama a las autoridades provinciales, las cuales contestaron por la misma vía haciendo saber que utilizaron el modelo por cuanto, consultado el Consejo Federal de Inversiones, había manifestado que el proyecto era de su propiedad tal como surgía de una nota de aquel organismo que se adjuntaba a la comunicación.

**Sostienen que para deslindar los derechos y obligaciones de quienes han intervenido en el caso, es necesario analizar varios aspectos sustanciales, entre los que destacan, en primer término, los alcances del contrato firmado con el Consejo Federal de Inversiones y, en particular, su cláusula sexta que establecía que la propiedad intelectual de los estudios y trabajos sería del Consejo Federal de Inversiones, con la obligación, en caso de ser publicados, de mencionar a los autores, quienes podrían citarlo como antecedente profesional.**

...

En cuanto a los daños reclamados, los dividen en los que surgen de la violación de los derechos morales de autor que generan una reparación económica del daño moral, y los de naturaleza patrimonial para cuya determinación deberán tenerse en cuenta las prescripciones del decreto-ley 7887/55.

Fundan su derecho en las disposiciones de la ley 11.723, decreto-ley 7887/55 y arts. 1198, 3270 y concs. del Código Civil. En un otrosí, el arquitecto Frangella manifiesta que no participa en el reclamo económico, limitándolo al reconocimiento de la autoría y el daño moral.

[...]

3º) Que, dilucidado este punto, corresponde resolver la prescripción opuesta por la Provincia de La Rioja, fundada en lo dispuesto por el art. 4037 del Código Civil. Para ello, es necesaria una precisión previa sobre la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales comprensiva de aspectos materiales o patrimoniales que confieren al autor la facultad de obtener los beneficios económicos de su obra y de otros, de carácter extrapatrimonial, que configuran los llamados derechos morales de autor originados en la necesidad de proteger la personalidad creativa. Ese propósito protector otorga la prerrogativa de defender la paternidad de la obra, el derecho de publicarla o mantenerla inédita y a su integridad evitando que se altere o deforme.

4º) Que estos principios informan el precedente de esta Corte registrado en Fallos: 293:362, en el cual se distinguió el derecho de los autores al disfrute patrimonial exclusivo de su creación intelectual, del derecho a que se les reconozca la paternidad espiritual de la obra, que, dada su intrínseca naturaleza moral, resulta inseparable de su personalidad.

5º) Que esas peculiaridades no afectan la condición unitaria del derecho intelectual, de manera que los derechos patrimoniales y morales del autor deben entenderse como categorías interdependientes pero con características diversas. **Así, los derechos morales destinados a amparar aquellos aspectos más vinculados con la personalidad creadora, contienen facultades inalienables e imprescriptibles y a ellas se refiere, aunque de manera asistemática, la ley 11.723 en los arts. 22, 39, 47, 51 y 52. En cambio, los patrimoniales no gozan de tales atributos y a su respecto es plenamente compatible la remisión que el art. 12 de la ley 11.723 efectúa al derecho común, bien que en las condiciones y con las limitaciones que su texto consagra.**

6º) Que esta remisión parece, ciertamente, involucrar todos los aspectos atinentes a la reparación pecuniaria, por lo que, con relación a estas consecuencias patrimoniales, resulta aplicable el instituto de la prescripción previsto en el Código Civil y, más específicamente, su art. 4037.

En efecto, afirmar que los derechos intelectuales no son susceptibles de ser adquiridos por prescripción, no autoriza -de manera alguna- a concluir que no prescriban las acciones tendientes a reclamar indemnizaciones por la violación de los derechos autorales, tanto sea moral o patrimonial el aspecto infringido. Es que a pesar de que el autor siempre puede reivindicar su paternidad, de ello no se sigue que no prescriban las acciones para reclamar penas o indemnizaciones por hechos acaecidos con anterioridad. Por lo demás, si bien no puede desconocerse el carácter autónomo de los derechos intelectuales, tampoco esa sola circunstancia justifica reconocer a las acciones patrimoniales que de ellos emergen un tratamiento -en cuanto al régimen de prescripción de esas acciones- ostensiblemente más favorable en relación a las que surgen de los restantes derechos.

7º) Que en su escrito de demanda la parte actora ha discriminado el contenido de su reclamo. [...] persigue la reparación de los **derechos morales y los daños patrimoniales** sufridos; aquellos fundados en la protección que merece la creación intelectual y los otros por la privación de beneficios pecuniarios debida a la actitud de la provincia. Por lo expuesto en los considerandos anteriores resulta claro que los reclamos de contenido patrimonial efectuado por los actores se encuentran prescriptos habida cuenta del plazo previsto en el recordado art. 4037 y el tiempo transcurrido desde que, según sus propias manifestaciones de fs. 7/8, tomaron conocimiento de los hechos denunciados.

9º) Que el reclamo de los actores se funda en la necesidad de proteger los derechos que como creadores del proyecto arquitectónico les confiere la ley 11.723 y que se ven vulnerados por la actitud de la demandada. No nace de un vínculo contractual sino de la utilización -a su juicio ilícita- por la Dirección de Arquitectura Provincial, y esta última circunstancia, reconocida en los términos que se indican en el considerando precedente, les confiere legitimación para demandar a La Rioja toda vez que el derecho moral que involucra la reivindicación de la autoría o paternidad es oponible erga omnes.

10º) Que, sentado ello, corresponde determinar si la obra en cuestión asume la condición de originalidad suficiente para merecer el amparo legal y si los derechos morales que invocan los actores sufren menoscabo como consecuencia de lo establecido en la cláusula sexta del contrato que en copia obra a fs. 67/76, donde se estipula que "la propiedad intelectual de los estudios y trabajos será del Consejo Federal con la obligación, en caso de publicación, de mencionar a los autores, quien podrán citarlos como antecedente profesional".

11º) Que, en cuanto al primer aspecto, las conclusiones no impugnadas del perito arquitecto Eduardo Antonio Azize, son decisivas para calificar al proyecto de los actores para la construcción del hospital Oscar Orias en la Provincia de Jujuy, como obra única, y, asimismo, para demostrar que fue utilizado por la Dirección de Arquitectura de La Rioja con modificaciones circunstanciales atribuyéndose la autoría y sin indicar que correspondía a los arquitectos Casiraghi, Frangella y Cassina (ver fs. 260 vta., 261 vta., 262/262 vta.). Establecidos tales extremos, es necesario apreciar los alcances de la disposición contractual

citada con relación a los derechos morales de autor. Para ello, resulta apropiado volver sobre algunos rasgos específicos del derecho intelectual.

12º) Que, como se ha dicho antes, su protección proviene del reconocimiento de la facultad creativa que está indisolublemente ligada a la personalidad del autor. De ahí sus atributos de imprescriptibilidad e inalienabilidad y su incensurable, que excluye que puedan ser objeto de estipulación o contrato, naturaleza que asegura al autor la creación de la obra, hacerla respetar y defender su plena integridad. De tal suerte, parece impropio hacer emanar de la recordada cláusula contractual la justificación del uso del proyecto sin indicación de su autoría porque ella, en cuanto otorga al Consejo Federal de Inversiones su titularidad, sólo comprende los aspectos materiales que sí pueden ser objeto de cesión (art. 51, ley 11.723). Por otra parte, aún en la inteligencia más favorable a la postura de la demandada, la cláusula en cuestión dejaba a salvo el derecho de los autores a que se consignase su nombre, eventualidad no respetada en el caso (ver peritaje...).

Cabría agregar, por último, que esta previsión contractual no hace sino reconocer el carácter tuitivo del art. 52 de la ley 11.723.

13º) Que acreditada la utilización indebida y sin mención de la autoría del proyecto único que los arquitectos Casiraghi, Cassina y Frangella diseñaron por mandato del Consejo Federal de Inversiones para la construcción del hospital Oscar Orias en la Provincia de Jujuy, por parte de la Dirección Provincial de Arquitectura de La Rioja, es preciso determinar el modo de reparación teniendo presente para ello que la defensa de prescripción admitida en el considerando 7º ha excluido toda posibilidad de resarcimiento de índole patrimonial. En esas condiciones, sólo cabe reconocer la pretensión de los actores consistente en la publicación, en los medios especializados indicados a fs. 12, de esta sentencia la que se hará a costa de la demandada.

Por ello y lo dispuesto en los arts. 51, 52, 54 y 55 de la ley 11.723, se decide: Hacer lugar parcialmente a la demanda en cuanto persigue la reparación de los derechos morales de autor y condenar a la Provincia de La Rioja a reconocer que el proyecto utilizado para la construcción del hospital Presidente Plaza, ubicado en la Ciudad de La Rioja, corresponde a la autoría de los arquitectos Félix Casiraghi, Ricardo Cassina y Roberto Roque Frangella; y rechazándola en cuanto al reclamo de daños y perjuicios...

#### NOTAS

1. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho moral y el derecho patrimonial?
2. ¿Qué significa lo expresado por la Corte Suprema en el considerando quinto, cuando dice que “los derechos morales ...contienen facultades inalienables e imprescriptibles”? ¿Puede prescribir el derecho moral o se puede ejercer por la eternidad? Ver por ejemplo el caso de los herederos de Victor Hugo, que

pretendieron frenar una obra que era [la secuela de Los Miserables](#) invocando el derecho moral de autor.

3. ¿La infracción al derecho moral genera daño moral o patrimonial? ¿O ambos?

### Ejercicio del derecho moral por los herederos (caso Les Miserables)

*Resumen del caso. Victor Hugo escribió la obra Los Miserables. Es conocido que Victor Hugo manifestó que su obra no tendría secuelas. El escritor francés François Cérésa escribió en 2001 y 2002 las obras “Cosette” (“[Cosette ou le temps des illusions](#)” en francés) y “Manius” (“[Manius ou le fugitive](#)”). El autor había escrito ambas obras por pedido de la editorial Plon, que deseaba realizar una adaptación televisiva de la obra de Víctor Hugo beneficiándose de su gran renombre. El tataranieta de Víctor Hugo, Pierre Hugo inició una demanda por derecho de autor. Si bien el derecho patrimonial sobre la obra estaba extinguido, quedaba la duda sobre los derechos morales.*

#### **Corte de apelaciones de Paris**

#### **4º Cámara, sección A**

**Resolución del 31 de marzo de 2004**

**(traducida por la Dra. [Natalia Gomensoro Vidal](#))**

...

En el entendido del derecho moral de Pierre HUGO y de la protección debida, a ese título, a la obra literaria LOS MISERABLES:

Considerando que, como co-heredero del derecho moral de las obras de Víctor HUGO, el apelante debe -así como posee él mismo el principio en sus últimas escrituras- inscribirse en el surco de la voluntad del autor o por lo menos, no oponerse a ella;

Que en efecto, el derecho moral no es absoluto y debe ser ejercido al servicio de la obra, en concordancia con la personalidad del autor tal como fue revelada y expresada en vida;



Que, consecuentemente, compete a la Corte determinar la voluntad de Víctor HUGO respecto al ejercicio del derecho moral sobre su obra;

Considerando que, en la especie, los demandados invocan vanamente las disposiciones del artículo 714 del Código civil para sostener que la duda sobre el alegado uso ilícito de una obra, debe beneficiar a aquel que ha procedido al mismo, culpa de su adversario por no aportar prueba suficiente, en consecuencia, así como ellos mismos lo justifican, Víctor HUGO, en términos fuertes, explicita su opinión, en plan de principios generales, sobre la cuestión de la intervención de los “herederos” respecto de la protección de las obras de los autores;

Que en efecto, la Corte hace notar que, en un discurso pronunciado el 21 de junio de 1878, durante el congreso literario internacional, Víctor HUGO se expresaba en estos términos:

Antes de la publicación, el autor tiene un derecho incontestable, ilimitado (...) Pero desde que la obra es publicada el autor no es más el amo. Es entonces que el otro personaje se adueña de ella, llámenlo como quieran: espíritu humano, dominio público, sociedad. Es ese personaje que dice: yo estoy ahí, yo tomo esta obra, hago con ella lo que creo deber hacer, yo espíritu humano (...) Una vez que el autor ha muerto... declaro que si tuviera que elegir entre el derecho del escritor y el derecho del dominio público, yo elegiría el derecho del dominio público. Antes que nada, nosotros somos hombres de devoción y de sacrificio. Tenemos que trabajar para todos antes que trabajar para nosotros, y tratándose del rol del heredero, continuaba declarando que no tiene el derecho de hacer una tachadura, de suprimir una línea, no tiene el derecho de retardar un minuto ni de disminuir ni un ejemplar de la publicación de la obra de su ascendiente (...) El heredero de sangre es el heredero de sangre. El escritor, como tal no tiene más que un heredero, el heredero del espíritu, que es el espíritu humano, es el dominio público. He ahí la verdad absoluta;

Que en sus apuntes (27 de noviembre de 1870), Víctor HUGO se expresaba igualmente en esos términos han renunciado a solicitarme la autorización para representar mis obras sobre los teatros. Se la dan en cualquier lado, sin solicitarme permiso. Tienen razón. Lo que yo escribo no es mío. Yo soy una cosa pública.

Considerando, no obstante, que si el célebre autor expresaba así su voluntad de dejar, una vez que el libro está publicado, una vez que el sexo de la obra, viril o no, ha sido dado a conocer y proclamado, una vez que el niño ha dado su primer grito, al libro vivir o morir tal cual es, no hizo sino aportar límites en consideración de algunas de sus obras literarias, de modo que no han sido prudentes las pretensiones de los demandados según las cuales Víctor HUGO habría, de una manera general y absoluta, negado a sus herederos el derecho a velar respecto de su obra;

Que en efecto, Víctor HUGO, había, en 1832, publicado en ocasión de la edición definitiva de NUESTRA SEÑORA DE PARIS, un texto titulado Nota añadida a la edición definitiva, en términos del cual el escribía los capítulos añadidos a esta edición no son nuevos. Fueron escritos en el mismo tiempo que el resto de la obra, datan de la misma época y provienen del mismo pensamiento, siempre fueron parte del manuscrito de Nuestra Señora de Paris.- Hay más, el autor no comprendería que se añadieran después nuevos desarrollos a una obra de ese género. Eso no hace a su voluntad. Una novela, según él, nace de una manera en cierto modo necesaria, con todos sus capítulos; un drama nace con todas sus escenas y concluía he aquí pues ahora su obra entera, tal como (el autor) la soñó, tal como la creó, buena o mala, durable o frágil, pero tal como la quiere;

Que, por otro lado, tratándose de LOS MISERABLES, es poco importante la querrela que opone a ciertos “especialistas” de la obra de Víctor HUGO, sobre el punto de saber si el autor al escribir, en la esquila que acompañaba el envío del último capítulo de la novela al editor Albert LACROIX, Si este final no emociona, renuncio a escribir, hacía referencia al suicidio de JAVERT o a la muerte de Jean VALJEAN, desde que, poco importa la hipótesis, el entendía señalar con esa expresión, y con fuerza - pues qué peor sanción se habría podido infligir el autor a si mismo que aquella de no escribir más- que su voluntad era que el final de esta obra no pudiese sufrir la menor alteración;

Que resulta de estos elementos que, en primer lugar, Víctor HUGO nunca expresó, cualquiera sea la cronología de sus declaraciones, la voluntad de hacer “caer”, desde su publicación, el derecho moral ligado al conjunto de su obra literaria en el dominio público, privando así de todo alcance y vaciando de contenido al derecho moral del que son titulares sus herederos, a quienes representa el apelante;

Que en segundo lugar, no es discutible que, en vida, Victor HUGO nunca se había molestado y mucho menos opuesto a las adaptaciones escénicas de sus libros, y a ver la adopción por otros autores de tal o cual de sus personajes, y que en la época contemporánea en sus obras - en nombre de las cuales LOS MISERABLES, sin oposición de sus herederos que absteniéndose de toda acción fueron, en eso, fieles a la voluntad del escritor de dejar vivir sus personajes- está en cambio establecido que el escritor no habría aceptado que otro autor pudiera darle una continuación a LOS MISERABLES;

Que, desde entonces, poco importa que los personajes, resucitado uno entre ellos y reanimado por los otros, permanezcan, en los libros presentados, sin razón, como una adaptación de la primera obra, puesto que la sociedad PLON reivindica fuera del terreno judicial, ser la continuación, fiel o no de aquellos puestos en el mundo para la eternidad por Victor HUGO;

Considerando que prohibir toda continuación de LOS MISERABLES no sería constituir, así como los demandados lo sostenían sin razón, un atentado al principio de la libre

creación, desde que, en la especie, esta obra, verdadero monumento de la literatura mundial, por una parte no es una simple novela que procede de una gestión filosófica y política, y así lo explicitaba Victor HUGO Mientras que exista, por el hecho de las leyes y costumbres, una maldición social creando artificialmente, en plena civilización, infiernos y complicando con fatalidad humana el destino que es divino; mientras que los tres problemas del siglo, la degradación del hombre por el proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por la noche, no sean resueltos, mientras que, en ciertas regiones, la asfixia social sea posible; en otros términos y desde un punto de vista más entendido todavía, tanto que habrá en la tierra ignorancia y miseria, libros de la naturaleza de esos que no pueden ser inútiles, y que por otra parte ella está acabada ya que Victor HUGO escribía a ese respecto el libro que el lector tiene bajo sus ojos en este momento, es de una punta a la otra, en su conjunto y en sus detalles, cualquiera sean las intermitencias, las excepciones o los desfallecimientos, la marcha del mal al bien, de lo injusto a lo justo, de lo falso a lo verdadero, de la noche al día, del apetito a la conciencia, de la podredumbre a la vida, de la bestialidad al deber, del infierno al cielo, de la nada a Dios. Punto de partida: la materia, punto de llegada: el alma. La hidra al comienzo, el ángel al final;

Considerando que resulta que ninguna continuación no habría sido dada a una obra tal como LOS MISERABLES, para siempre acabada, y que la sociedad PLON, al editar y publicar COSETTE o EL TIEMPO DE LAS ILUSIONES y MARIUS o EL FUGITIVO, y haciéndolas pasar por la continuación de LOS MISERABLES, atentó contra el derecho moral de VICTOR HUGO sobre esa obra literaria;

Sobre las medidas reparatorias:

Considerando que, teniendo en cuenta los elementos de la causa, la Corte descuenta que el perjuicio alegado es, como así lo invoca el propio Pierre HUGO, puramente simbólico, éste será reparado completamente por la asignación de una indemnización de 1 euro, a título de daños e intereses, asignándose por otra parte la misma suma a la SGDL, a título del perjuicio colectivo sufrido por sus miembros, precisando que siendo que ninguna queja en particular se articuló en contra de Francois CERESA, el desembolso de esas sumas es exclusivamente de cargo de la sociedad PLON;

Que conviene igualmente hacer lugar a la petición de publicación de Pierre HUGO, como está precisado en la parte dispositiva del presente fallo, y desestimar la de la SGDL;

Sobre las otras peticiones:

Considerando que resulta del sentido del fallo que la sociedad PLON no sería beneficiaria de las disposiciones del artículo 700 del nuevo Código de procedimiento civil; en cambio, la equidad manda, bajo ese mismo fundamento, otorgar a Pierre HUGO una indemnización

de 7.000 euros y otra de 3.000 euros a la SGDL; y que por otro lado, la equidad no indica que Francois CERESA sea beneficiario de estas disposiciones en tanto interviene voluntariamente en el proceso;

POR ESOS MOTIVOS Anula el fallo deferido en todos sus términos.

Declara admisible la acción deducida por Pierre HUGO y la intervención voluntaria de la asociación LA SOCIETE DE GENS DE LETTRES DE FRANCE;

Dice que la sociedad PLON, al editar y publicar COSETTE o EL TIEMPO DE LAS ILUSIONES y MARIUS o EL FUGITIVO, y al hacerlos pasar por la continuación de LOS MISERABLES, atentó contra el derecho moral de VICTOR HUGO sobre esa obra literaria;

Condena a la sociedad PLON a pagar a Pierre HUGO y a la asociación SGDL la suma de 1 euro a cada uno, a título de daños e intereses;

Autoriza a Pierre HUGO a hacer publicar, por extractos o entero el presente fallo, en tres diarios o revistas de su elección a costa de la sociedad PLON, sin que el costo global de esas publicaciones pueda exceder la suma de 12.000 euros;

Condena a la sociedad PLON a pagar una indemnización de 7.000 euros a Pierre HUGO y de 3.000 euros a la SGDL, según lo dispuesto por el artículo 700 del nuevo Código de procedimiento civil;

Fuente de la traducción: **Dra. [Natalia Gomensoro Vidal](#)**

### **Corte de Casación Francesa, Sala civil 1era.**

**Fallo n. 125**

**30 de enero de 2007**

#### **[Société Plon et autres v. Pierre Hugo et autres](#)**

*El actor obtuvo una condena en la cámara de apelaciones y el caso llegó a la corte de casación que es el máximo tribunal francés. La casación francesa al resolver el caso trata tres temas: (i) la legitimación de Pierre Hugo, para demandar por derecho de autor, (ii) posibilidad de la sociedad colectiva de autores (Soecite des Gens de Lettres de France) para intervenir y (iii) el derecho moral de autor. La respuesta fue afirmativa para los dos primeros puntos.*

Respecto al derecho moral de los herederos de Victor Hugo, la corte de casación consideró que la secuela, derivada del derecho de adaptación, no puede ser prohibida. La secuela se deriva de la libertad de creación de la obra, la cual, a reserva del respeto al derecho al nombre y la integridad de la obra, se puede ejercer a la finalización del monopolio de explotación que goza el autor de la obra o de sus herederos. El tribunal casa la sentencia del tribunal inferior respecto a la cuestión del derecho moral pues entendió que no se había examinado si realmente existía un daño y reenvió el caso para que se realizara ese examen por la instancia inferior.

### *Notas y preguntas*

1. Esta más que claro que se requiere autorización del titular de los derechos económicos para hacer una secuela de una obra intelectual. Por ejemplo ¿podría una persona cualquiera escribir el octavo libro de Harry Potter? Y si es una guía o diccionario de Harry Potter? (ver el caso sobre el Harry Potter Lexicon, [Warner Bros. Entertainment, Inc. and J. K. Rowling v. RDR Books](#), 575 F.Supp.2d 513) ¿Siempre es así? ¿qué debe contener la secuela para infringir? ¿Cual es el fundamento de esta regla? ¿Qué sucede con el derecho moral una vez extinguido el derecho patrimonial?
2. ¿Qué hubiera sucedido si los herederos de Victor Hugo tenían registrada la marca Los Miserables para libros como forma de amparar el título de la obra? A diferencia del Derecho de Autor que dura solo 70 años, las marcas se pueden renovar indefinidamente. Podría alegarse una asociación indebida con la marca al anunciar la obra como la continuación de la obra original invocando la marca, pero no el derecho de autor extinguido?
3. ¿Si el derecho de autor patrimonial está vigente, pero la obra-secuela pretende ser una parodia de la obra original ello la autoriza? Ver el caso sobre la parodia de “Lo que el viento se llevó”, admitida bajo el *fair use* norteamericano, caso [Suntrust v. Houghton Mifflin Co.](#), 252 F. 3d 1165 (11th Cir. 2001).
4. ¿Qué pasa si la obra forma parte del patrimonio nacional o está íntimamente unida a la identidad nacional? Encuentra algún argumento que supere el interés individual del autor, de los herederos y del nuevo autor. ¿Se podría, por ejemplo, hacer secuelas no autorizadas de Facundo, del Martín Fierro o de Don Segundo Sombra?

## **Derechos patrimoniales**

### **Medina Cámpora v. Porcelana Americana**

**Medina Campora v. Porcelana Americana**

**CNCiv, Sala C, 23 de abril de 1993, ED 152-459, JA 1993-II-248.**

...

El Sr. Montagna contrato verbalmente con el actor para que retrate cabezas de caballos del Haras de su propiedad. Habiendo cumplido Medina Campora con aquello a que se obligo, y pagado lo convenido el Sr. Montagna, este se dirigio a Porcelana Americana S.A. a los efectos de encargarle la confeccion, con los retratos realizados por Medina Campora, de un juego de vajilla para su uso personal, en la que se imprimirian las mencionadas cabezas. Segun explica Porcelana Americana S.A. en su contestacion de demanda, este procedimiento es sumamente costoso, por lo que a los efectos de amortizar lo gastado en esa produccion, habria efectuado -con autorizacion de Montagna- una cantidad mayor a la encargada de platos, chopps, etc., con los retratos realizados por el Sr. Medina Campora y entregados a esa firma por Montagna. Los objetos asi elaborados fueron vendidos por dicha firma no solo a este ultimo sino tambien a otras personas o comercios, segun se desprende del informe pericial...

El a quo considero que correspondia hacer lugar a la falta de accion, toda vez que "la relacion contractual que vinculara a Medina Campora con Montagna concluyo con la realizacion y entrega del lado del segundo"...

Sin embargo, corresponde puntualizar que la locacion de obra convenida entre las partes no involucro una cesion de los derechos intelectuales inherentes a la paternidad de aquella. De modo que si bien el vinculo contractual concluyo con la entrega de la obra, ello no significaba atribuir al locatario que la recibo una disponibilidad sobre tales derechos, tema ajeno a lo pactado.

Es que no solo se encontraba en juego la antedicha vinculacion contractual, sino tambien esa peculiar y significativa relacion entre el individuo y su creacion, que comprende simultaneamente dos aspectos: una faz inmaterial, vale decir, la labor creativa en si misma, que se exterioriza a traves de la paternidad del autor y la individualidad de la obra, como en la intangibilidad de su contenido, aspecto que encuentra tutela legal a traves de los arts. 2, 5, 9, 39, 47, 51 a 55 y otros de la ley 11723; y una faz material, constituida por los "derechos de explotacion" ... que integran el patrimonio y que consisten en el aprovechamiento del producido de la obra, sea mediante su reproduccion, distribucion, transformacion, comunicacion publica o utilizacion en cualquier forma. Este segundo aspecto que comprende la disponibilidad por actos juridicos de tales derechos, engendra las acciones tendientes a obtener los reditos que provengan de esas variadas formas de explotacion, o a recuperarlos cuando hubieran sido usurpados por terceros, asi como

procurar el resarcimiento de los daños provenientes de hechos que, de un modo u otro, afecten los derechos del autor o a sus herederos.

No hubo en el caso ningún acto de disposición relativo a dichas prerrogativas, por lo que está fuera de controversia que el Sr. Medina Cámpora conservaba la plenitud de los derechos intelectuales inherentes a los retratos que había confeccionado.

Este aspecto no parece haber sido adecuadamente valorado por el primer sentenciante, quien no admitió la incidencia que cabe asignarle para evaluar el comportamiento del codemandado Montagna en la especie, en punto a preservar intacta la autoría de la obra.

En efecto, de los antecedentes de autos es dable inferir que el citado codemandado incurrió en una conducta negligente al no observar el deber de custodia que le cabía respecto de la obra en cuestión. Él debió exigir a Porcelana Americana S.A. que se abstuviera de realizar otras reproducciones de los retratos -amén de los que estaban destinados a su uso personal- y, en su caso, solicitarle la devolución de las planchas calcográficas originales al término de la producción particular que le había encargado. Debió proceder de ese modo a fin de ajustar su obrar a lo prescripto por el art. 54 ley 11723 que establece que: "la enajenación o cesión de una obra pictórica, escultórica, fotográfica o de artes análogos, salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción, que permanece reservado al autor o sus derechohabientes". Es que, como ha señalado calificada doctrina "lo intelectual no es accesorio de lo material sino al revés" (Satanowsky, Isidoro, "Derechos intelectuales", p. 432, t. 1, edit. TEA, Bs. As., 1954); y como expresa Acuña Anzorena al comentar la directiva del art. 54: "La razón es que en esta clase de obras no se enajena en sí misma la idea que la inspira, sino sólo el cuadro, la estatua o la fotografía: el adquirente puede usar, gozar y disponer de ella como crea más conveniente, pero la reproducción es siempre patrimonio del autor o sus derechohabientes" ...

Estimo pues que el codemandado Montagna, al apartarse de esa directiva, incurrió en una clara infracción al deber genérico de no dañar, no sólo al proporcionar los dibujos a Porcelana Americana S.A. sin preservar la intangibilidad de la obra, esto es, omitiendo la diligencia necesaria que las circunstancias exigían, sino también al beneficiarse con su reproducción ilegítima, al acceder a un precio inferior al que, de otro modo, hubiera correspondido. Su obrar encuadra, pues, en el supuesto previsto por el art. 1109 CCiv., aplicable en la especie por remisión del art. 12 ley 11723.

Es así adecuada la calificación de "partícipe necesario" que el actor le asigna en relación al acto ilícito que el primer sentenciante atribuyó a la codemandada Porcelana Americana S.A., pues a ambos cabe el reproche concerniente a la infracción del art. 54 ley antes citada. Ambos deben concurrir en el resarcimiento del daño (conf. art. 1109 y 1081 CCiv.), y responder íntegramente por el perjuicio causado en relación al actor, lo que no obsta a que en sus relaciones recíprocas se delimite el grado de responsabilidad que pueda corresponder

a cada uno, a los fines del segundo párrafo del citado art. 1109 CCiv., tema que excede el marco de este decisorio.

...

#### Notas

1. La cámara dice que “*no hubo en el caso ningún acto de disposición relativo al derecho de autor, por lo que está fuera de controversia que el artista conservaba la plenitud de los derechos intelectuales inherentes a los retratos que había confeccionado*”. Es claro que el autor tiene derecho de decidir respecto a su obra qué se puede copiar y reproducir.
2. ¿Qué sucede con los negativos en el caso de un fotógrafo? ¿Y con el código fuente en el caso de un programador?
3. Como se compagina este derecho con la exhibición de obras en Internet y respecto a los motores de búsqueda? Si subo o cualgo una obra intelectual en una página web, ¿qué pueden hacer los usuarios que acceden a la misma respecto a esa obra?
4. El primer adquirente, ¿tendría derecho a reutiliza la obra para uso privado?
5. ¿Qué es el uso privado de obras intelectuales?, ¿Existe en la Argentina?

#### Derecho a exhibir la obra (Caso Marc Chagall)

**Cámara Civil, Sala J, 14 se agosto de 2006**

**Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques c/Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y otro**

*Resumen de los hechos:* The Jewish Museum, titular de varias obras de Marc Chagall las prestó al Museo Nacional de Bellas Artes para una exhibición en dicho museo en Buenos Aires. Se hicieron reproducciones de postales y afiches de grabados de Marc Chagall comercializados en una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Los sucesores del autor reclaman una indemnización por no haber recibido un beneficio económico. El fallo discute el efecto de la cesión de derechos intelectuales y el derecho de exhibición del adquirente del soporte material que contiene la obra. El Juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a las demandadas en forma solidaria a pagar un resarcimiento. Apelaron ambas partes. La Cámara la revocó parcialmente.



La mayoría sostuvo que la venta hecha por el autor o por los sucesivos adquirentes del soporte material -el grabado- a un Museo, si bien no lleva implícito el derecho de reproducción, ya que ese derecho pertenece al autor y/o los sucesores universales o particulares, no impide que la obra se exhiba (art. 54). No resulta razonable pensar que los museos adquieran obra para no exhibirla. Lo concreto en el caso es que se ha hecho un ejercicio regular del derecho de propiedad (art. 1071 CC). Bastaría dejar con claridad establecido que el derecho de reproducción sobre las obras literarias y artísticas le es otorgado al autor. Si se vulnera reproduciéndose sin que aquel lo hubiere concedido, es necesario resarcirlo por la pérdida ocasionada. No cabe duda que, con miras a promover la exhibición, el dueño del derecho patrimonial puede hacer todo lo que estime adecuado; el cuestionamiento es como lo hace. Si reproduce la obra o las obras, total o parcialmente, necesita que el autor lo autorice, si no le transmitió ese derecho con anterioridad.

La doctora Wilde dijo:

I. La sentencia de autos hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando al Seminario Rabínico Latinoamericano y a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, en forma solidaria, al pago de la suma de doce mil pesos, con más los intereses fijados en concepto de resarcimiento por la reproducción no autorizada de postales y afiches de grabados de Marc Chagall, los que fueron comercializados en ocasión de la exposición "Relatos Bíblicos" que tuvo lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes entre el 16 de junio y 11 de julio de 1993, rechazándose la acción por todo lo demás que se reclamó.

[...]

Disconformidad es lo que plantea el apelante porque el Comité Chagall, compuesto por los herederos del artista, las Sras. Valentine Chagall e Ida Chagall y el Sr. David Mc Neil - ignorándose si este último lo fue o lo es-, no haya obtenido beneficio económico alguno como consecuencia de la exhibición de las mencionadas obras en la exposición llevada a cabo en el Museo de Bellas Artes durante el término comprendido entre el 15 de junio y el 11 de julio de 1993.

Entiende que el derecho de exhibición de la obra pictórica le corresponde al autor y no al propietario de los grabados. Expone que se ha percibido un precio por el acceso al evento, por lo que ha existido una explotación comercial. Con ese objetivo expone leyes de diversos países, respecto a todo género de obras.

**La ley habla de disponer de la obra, enajenar, ceder (arts. 51, 52, 53, 54, 55 de la misma ley). En relación a las obras plásticas, expresamente la norma contenida en el artículo 54 pone de relieve que la venta del soporte material de la obra artística no acarrea la cesión del derecho de reproducción.**

Se torna necesario distinguir entre este derecho que queda, en principio, en el autor, de aquel que es el de exhibición, "por el que se entiende que el adquirente del soporte material que contiene la obra queda autorizado, por el hecho de su adquisición, a exponerla públicamente en forma gratuita u onerosa" (Emery, Miguel A., "Propiedad Intelectual. Ley 11.723". Pág. 239. Ed. Astrea. 2da. reimpresión).

VII. El apelante, para cuestionar este extremo, relaciona que el cobro de las entradas a la muestra implicó obtener un beneficio económico, circunstancia esta última, que no puede aseverarse con los elementos reunidos en autos.

Obsérvese que de la prueba pericial contable, el resultado de dicha exposición significó un quebranto económico para la fundación demandada...

La diversidad de legislaciones provenientes de distintas concepciones, orígenes, así como su diferente evolución, no permite asimilar situaciones, ni sacar conclusiones unívocas.

La venta hecha por el autor o por los sucesivos adquirentes del soporte material -el grabado- a un Museo, si bien no lleva implícito el derecho de reproducción, ya que ese derecho pertenece al autor y/o los sucesores universales o particulares, ni impide que la obra se exhiba (art. 54).

**No resulta razonable pensar que los museos, por la tarea que cumplen en nuestra sociedad, adquieran obra para no exhibirla. Lo concreto en el caso es que se ha hecho un ejercicio regular del derecho de propiedad (art. 1071 Cód. Civil) ...**

La doctora Brilla de Serrat dijo:

Uno de los temas liminares que se plantean en estas actuaciones se vincula con el derecho a exhibir públicamente las obras cuyos soportes en copias serigráficas fueron adquiridos por "The Jewish Museum", cuya titularidad, tal como se expresara en el voto que antecede, no se cuestiona.

La actora, "Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques", por los alegados herederos de Marc Chagall se agravia por el hecho que el magistrado de grado sostuvo en su decisorio que ni la ley de derechos de autor ni las convenciones internacionales aplicables "contemplan el pago de derechos de autor de una obra pictórica, que ha sido enajenada o cedida, por su exposición pública".

Agrega la accionante que si bien la legislación no resulta suficientemente clara al regular esta cuestión, se hace necesario distinguir entre la divulgación de la obra y la explotación comercial de la misma, destacando que la enajenación del soporte simplemente otorga al adquirente el derecho a mostrarlo, mientras que la explotación económica que pudiera derivarse de la exhibición, resultaría ser un derecho distinto, el cual debería ser expresamente cedido. En tal sentido, se marca la diferencia entre la divulgación y la

explotación comercial, en la circunstancia que no se cobre entrada para su muestra o se perciba una determinada tarifa a esos efectos.

A esta altura de la cuestión debemos preguntarnos acerca de **cuáles son los derechos que se transmiten cuando se enajena una obra pictórica y no median condiciones predisuestas de algún modo por contrato. En este sentido, el art. 54 de la ley 11.723 establece una doble norma en cuanto se refiere a que tipo de derechos se transfieren cuando se cede una obra pictórica.**

**El primer precepto se deriva del principio de interpretación restrictiva que rige en la transmisión de los derechos intelectuales y se encuentra consagrado en el mismo cuerpo normativo conjuntamente con los arts. 38, 47 y 55, entre otros. Por lo demás, siendo tal interpretación a favor del creador, no hace más que traducir el sentido común que debe prevalecer en este tipo de cuestión. En efecto, quien adquiere una obra plástica no suele creer que dispone de derechos para reproducirla. Tal facultad, si no se transfiere expresamente, queda a favor del titular del derecho de autor.**

La segunda cuestión se halla vinculada con el establecimiento de **una transmisión presunta del derecho a exponer pública o privadamente la obra, sea en original o en copia el soporte enajenado. En tal sentido, se puede deducir este traspaso no sólo de la naturaleza material de la obra plástica que permite concebir posesiones excluyentes, sino además de la consecuencia propia de la normal comercialización de un soporte que contiene una creación como las enumeradas en el art. 54 de la Ley de Propiedad Intelectual.**

A estos efectos, resulta casi imposible pensar que el enajenante de un cuadro, por ejemplo, pueda mantener durante todo el tiempo de duración del dominio privado el control del lugar de exhibición, ya sea en un domicilio particular, galería, muestra especial, museos, otras actividades culturales, etc. Expuesta la cuestión de otra manera, va de suyo que quien adquiere una obra pictórica generalmente lo hace para mostrarla y exponerla. Se trata del goce que le es ínsito a la naturaleza de este género de creaciones.

Sin perjuicio de destacar que la ley argentina no resuelve explícitamente la cuestión, como así tampoco la mayor parte de las legislaciones autorales latinoamericanas, la Ley de Propiedad Intelectual de España en su art. 56, incs. 1 y 2, admite la presunción de cesión del derecho de exposición, ya que establece que el autor puede expresamente reservarse el derecho a exponer públicamente su obra si así lo pactara en el acto de enajenación.

Una excepción en este continente la brinda la ley peruana a través del Decreto legislativo N° 822, que establece expresamente el principio que sostengo en este voto. La aludida norma dispone en el art. 81 que "Salvo pacto en contrario, el contrato de enajenación

material que contiene una obra de arte, confiere al adquirente el derecho de exponer públicamente la obra".

Podemos concluir en este punto que cuando el autor enajena el soporte que contiene la obra se celebra una cesión del derecho de exposición pública o privada, el cual admite las limitaciones propias del respeto de los derechos morales y de los actos de reproducción que se encuentran expresamente vedados al adquirente salvo pacto en contrario.

En este aspecto, no entraré a considerar la cuestión vinculada con la publicación "Chagall and The Bible" editada por el Jewish Museum en ocasión de una exhibición en Nueva York, que en numerosos ejemplares fue traída al país y comenzada a comercializar con motivo y ocasión de la muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, por no existir agravio al respecto.

En orden a todo lo expuesto, adhiero al voto de la distinguida doctora Wilde, que encabeza el acuerdo.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcrito el tribunal resuelve: I. Revocar parcialmente la condena propiciada contra la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, excluyéndose a ésta...

## Derechos Conexos y la Gestión Colectiva

### Ley 11.723 (art. 56)

#### DE LOS INTERPRETES

Art. 56. — El intérprete de una obra literaria o musical, tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. No llegándose a un acuerdo, el monto de la retribución quedará establecido en juicio sumario por la autoridad judicial competente.

El intérprete de una obra literaria o musical está facultado para oponerse a la divulgación de su interpretación, cuando la reproducción de la misma sea hecha en forma tal que pueda producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos.

Si la ejecución ha sido hecha por un coro o una orquesta, este derecho de oposición corresponde al director del coro o de la orquesta.

Sin perjuicio del derecho de propiedad perteneciente al autor, una obra ejecutada o representada en un teatro o en una sala pública, puede ser difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía o la televisión, con el solo consentimiento del empresario organizador del espectáculo.

### Concepto de intérprete

Reglamentase el artículo 56 de la Ley 11.723.

DECRETO N° 746.

Bs.As. 18/12/73.

Que el artículo 56 del citado cuerpo legal que establece el derecho de los intérpretes a percibir una compensación por su trabajo, no ha sido incluido en el decreto N° 41.233/34 y que hace necesaria la reglamentación del mismo;

Que los avances tecnológicos y el incremento de la difusión cultural imponen una mejor y mas eficaz defensa de los derechos del intérprete;

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina decreta:

Artículo 1° — A los efectos del artículo 56 de la Ley 11.723, considéranse intérpretes:

- a) Al Director de orquesta, al cantor y a los músicos ejecutantes, en forma individual.
- b) Al director y a los actores de obras cinematográficas y grabaciones con imagen y sonido en con cinta magnética para televisión.
- c) Al cantante, al bailarín y a toda otra persona que represente un papel, cante, recite, interprete o ejecute en cualquier forma que sea una obra literaria, cinematográfica o musical.

Art. 2° — Son medios idóneos a los efectos de transmitir el trabajo de los intérpretes: el disco, los distintos tipos de grabaciones en cintas magnéticas, grabaciones con imagen y sonido en cintas magnéticas para televisión, películas y cualquier otro elemento técnico que sirva para la difusión por radio y televisión, sala cinematográfica, salones o clubes de baile y todo lugar público de explotación comercial directa o indirecta.

### Convenio de Roma (ley 23.921)

#### **Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión**

Artículo 13 - Mínimo de protección que se dispensa a los organismos de radiodifusión

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o prohibir:

- (a) la retransmisión de sus emisiones;
- (b) la fijación sobre una base material de sus emisiones;
- (c) la reproducción:
  - (i) de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento;
  - (ii) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el Artículo 15, si la reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho artículo;
- (d) la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la legislación nacional del país donde se solicite la protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo.

...

Artículo 15 - Excepciones autorizadas: 1. Limitaciones a la protección; 2. Paralelismo con el derecho de autor

1. Cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente Convención en los casos siguientes:

- (a) cuando se trate de una utilización para uso privado;

- (b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad;
- (c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones;
- (d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, todo Estado Contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Sin embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención.

...

### **Derechos de televisión de espectáculos deportivos (Cablevisión v. ATC)**

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D**

**Cablevisión S.A. v. ATC, Metzger y Victor Hugo Morales**

**30 de junio de 2014**

El doctor Heredia dijo:

1º) Cablevisión S.A. promovió demanda contra los señores Víctor Hugo Morales y Eduardo Juan Metzger, así como contra ATC S.A. (en liquidación), con el objeto de que sean condenados a pagar "...la suma de \$ 472.000, con más sus intereses y costas o la suma que repare a Cablevisión los daños y perjuicios que los demandados le han causado, como consecuencia de la violación de los derechos exclusivos..." (fs. 46) que había adquirido para la transmisión del partido de fútbol por la Copa Intercontinental Europea, que se disputó en Tokio el 28/11/2000 entre los equipos de Boca Juniors y Real Madrid Club de Fútbol.

Al efecto, explicó que el 12/10/2000 el Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil le había cedido en exclusividad, a cambio de un precio establecido en U\$S 1.068.687, los derechos de radio, televisión abierta, cerrada, paga o no, y cualquier otro medio o soporte audiovisual, correspondientes a la transmisión en vivo y en exclusiva del evento deportivo indicado, y que como consecuencia de la adquisición respectiva acordó la transmisión del partido por circuito cerrado (cable) con varios operadores del interior del país.

Asimismo, aclaró que el 24/11/2000 había llegado a acordar con ATC S.A. la (sub)cesión de los derechos de transmisión para la emisión del partido “en diferido” en el mismo día, en horas de la noche, para todo el país, excepto en la ciudad de Buenos Aires y en un radio de hasta 60 km., por el precio de \$ 370.000 más I.V.A., reservándose Cablevisión S.A. la posibilidad de comercializar la totalidad de la publicidad correspondiente a tal emisión por un valor estimado de \$ 472.000, todo lo cual, sin embargo, se frustró horas antes del partido pues la cesionaria rescindió el acuerdo de forma unilateral.

Sostuvo que llegado el día y hora del partido, el derecho de transmisión adquirido en exclusividad fue violado por los demandados, pues en el programa “Desayuno” que conducía el señor Morales y cuya co-producción estaba a cargo del señor Metzger y de ATC S.A., se procedió a reproducir, en directo y en vivo, utilizando la señal abierta de esta última, diversos pasajes del evento deportivo, con relatos intermitentes del citado conductor, en algunos momentos a media pantalla y en otros a pantalla completa.

Tildaron de ilícita la conducta de los demandados, tanto de ATC S.A. por haber rescindido unilateralmente y en forma intempestiva el acuerdo del 24/11/2000, como de dicha empresa y de los señores Morales y Metzger por haber violado el 28/11/2000 el derecho de transmisión exclusiva que había adquirido con relación al recordado partido de fútbol. Citaron normas legales que entendieron apoyar la demanda (46/54).

2º) ATC S.A. contestó demanda oponiendo una excepción de prescripción, negando y reconociendo lo que estimó pertinente, y argumentando que en el contrato que había suscripto el día 7/7/2000 con el codemandado Metzger, por el cual acordaron la realización del programa “Desayuno” con la conducción del señor Morales, se dejó aclarado que ATC S.A. no se responsabilizaría en modo alguno por los dichos del conductor, como así tampoco los de sus entrevistados, y que, además, quedaba eximida de cualquier reclamo que eventualmente se produjera basado en la supuesta titularidad de derechos que se afectaren o violaren....

A su turno, también resistió la demanda el señor Eduardo Juan Metzger. Explicó, ante todo, que suscribió con ATC S.A. el contrato del 7/7/2000 para una sociedad anónima en formación de la que sería su socio y a la cual le cedería los derechos contractuales respectivos, extremo que a la postre cumplió a favor de la firma Va por Más S.A. y por lo cual, consiguientemente, no podía ser considerado legitimado pasivo a título personal, ya



que no puede considerárselo co-productor, junto con ATC S.A., del programa “Desayuno”. Desde tal perspectiva, articuló una excepción de falta de acción. Sin perjuicio de lo anterior, subsidiariamente contestó el escrito de inicio argumentando: I) que la decisión de transmitir el 28/11/2000 el partido Boca Juniors vs. Real Madrid obedeció a una “...voluntad de informar...” coincidente entre la productora Va por Más S.A., el señor Morales y ATC S.A., fundada en “...la prevalencia del derecho de los ciudadanos a ser informados respecto de un evento deportivo trascendental...” frente a “...toda proyección monopólica discriminatoria y excluyente...”; II) que la decisión de transmitir el partido de fútbol fue anticipada por el señor Morales en el programa “Desayuno” del día anterior 27/11/2000, sin que la actora practicara intimación alguna oponiéndose o requiriendo el cese de la transmisión; III) que al finalizar la emisión del día 28/11/2000 el señor Morales agradeció el apoyo que ATC S.A. había dado a la transmisión; IV) que lo transmitido el 28/11/2000 guarda distancia con lo que es normalmente la emisión de un partido de fútbol, ya que habiendo tenido una duración de casi 100 minutos, se reprodujeron imágenes del evento, incluidos los entretiempos y festejo final, de 76 minutos, de los cuales sólo 3 minutos con cuatro segundos fueron a pantalla completa; el resto, unos 72 minutos, osciló entre la ocupación de un cuarto y un tercio de la pantalla y, a veces, las más, con pantalla dividida; V) que tal transmisión no tuvo aptitud causal para generar daños a la actora y que, en todo caso, él fue inexistente; VI) que ninguna de las personas físicas demandadas fue responsable de la ruptura del negocio que la actora dijo haber acordado con ATC S.A. el 24/11/2000, y que por ello no puede reclamárseles el pago de \$ 472.000 por pérdida de derechos publicitarios; VII) que la transmisión del partido hecha en el programa “Desayuno” del 28/11/2000 no pudo provocar ningún daño a Cablevisión S.A., especialmente ningún lucro cesante; VIII) que dicha transmisión preservó la paz social y mitigó la ira popular que derivaba del tratamiento excluyente, discriminatorio y monopólico al que Cablevisión S.A. sometía un acontecimiento de índole popular; IX) que se actuó en ejercicio del derecho a informar y del derecho al acceso de bienes culturales, los que son prevalentes; y X) que la situación planteada en autos es análoga a la regulada por la ley 25.342<sup>11</sup>.

De su lado, el señor Víctor Hugo Morales contestó demanda oponiendo una excepción de prescripción y sosteniendo: I) que fueron las autoridades de ATC S.A. las que decidieron poner en el aire, en un segundo plano, imágenes del partido de fútbol referido, y que fue también por resolución de ellas que la transmisión respectiva se prolongó finalizado el horario destinado al programa “Desayuno”; II) que, entonces, más allá de la conocida

---

<sup>11</sup> ARTICULO 1º — Las asociaciones deportivas y/o los titulares de los derechos de transmisión televisiva de encuentros de fútbol donde participe la Selección Nacional Argentina, organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la Confederación Sudamericana de Fútbol o el Comité Olímpico Internacional, deberán comercializar esos derechos de modo tal que se garantice la transmisión en directo de dichos encuentros a todo el territorio nacional.

posición ideológica, pública y notoria, que personalmente tiene sobre la difusión por canales de aire de los partidos de fútbol de suma trascendencia social, lo cierto es que en el caso “...la difusión de las imágenes del partido se trató de una decisión empresaria de las autoridades de la co-demandada ATC S.A....”: III) que su parte “...no posee facultades para decidir cuáles son las imágenes que se emiten y/o salen al aire, tampoco puedo impedir que las mismas se sigan emitiendo en el programa en razón de que mi tarea en el programa consiste en ser un mero conductor y/o presentador de noticias, imágenes e invitados, no pudiendo en mi carácter de dependiente del Canal oponerme a las decisiones que éste adopte...”; IV) que, consecuentemente, “...no puede atribuirse al suscripto responsabilidad alguna por la emisión de pasajes del partido referenciado..., ya que fueron las autoridades del canal las únicas responsables de la situación...”; V) que abona lo anterior el texto del contrato que suscribiera el 20/9/2000 con ATC S.A., por el cual pasó a desempeñarse como conductor de un programa diario de noticias, de lunes a viernes, de 7.00 a 9.00 hs., con vigencia entre el 30/8/2000 y el 30/12/2000, y según el cual quedaba comprometido a “...respetar y dar cumplimiento a las indicaciones que le curse la Dirección de Noticias de la EMPRESA en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones...” (cláusula 5ª); y VI) que no es responsable tampoco por la rescisión unilateral que, según la actora, había formalizado ATC S.A. del contrato del 7/7/2000, por lo que no puede reclamársele la suma de \$ 472.000 ...

3º) La sentencia de primera instancia: I) desestimó las excepciones de prescripción opuestas por ATC S.A. y el señor Morales, con costas; II) rechazó la defensa de falta de acción (ausencia de legitimación pasiva) articulada por Eduardo Juan Metzger, con costas; III) admitió la demanda contra ATC S.A. y Eduardo Metzger, a quienes condenó a pagar la cantidad de \$ 842.000, intereses y costas; IV) rechazó la demanda incoada contra el señor Víctor Hugo Morales, con costas a la actora; y V) rechazó la demanda respecto de Va por Más S.A., con costas a cargo del codemandado Metzger (fs. 1124/1149).

...

Al efecto, haré referencia al contenido de tales videos en sus aspectos más relevantes, señalando hora y minutos de las distintas partes del programa “Desayuno” según surgen del reloj que durante las emisiones podía verse abajo y a la izquierda de la pantalla.

(a) En el video correspondiente al día 27/11/2000, es decir, el del programa “Desayuno” de la jornada anterior al partido, puede verse al señor Víctor Hugo Morales, a la hora 7.01, anunciando lo que habría de ocurrir en la mañana siguiente. Sus palabras fueron:

“...Usted va a ver en nuestra pantalla también el partido, es decir, vamos a poner el partido porque estamos abonados a Cablevisión, la empresa a la cual Macri vendió los

derechos dejando a medio país boquense afuera de la posibilidad de ver el partido...Nunca vamos a hacer primeros planos, pues tienen derechos que naturalmente vamos a respetar...”.

Tiempo después, a las 8.50 hs., refiriéndose a lo mismo agregó:

“...de refilón, como decimos, vamos a estar mirando el partido (...), somos abonados a Cablevisión, por suerte...”.

Y minutos más tarde, a las 8.59 hs., vaticinó que la pantalla se haría famosa con la transmisión del partido Boca Juniors vs. Real Madrid.

(b) El 28/11/2000, la emisión del programa “Desayuno” comienza, en lo que aquí interesa, con los panelistas de la emisión, sentado al centro de ellos el señor Morales, y detrás un monitor ya conectado con la señal televisiva que provenía de Tokio.

Entre las 7.01 hs. y 7.02 hs., antes de iniciarse el partido, el señor Morales anuncia a la audiencia que podrá ver el partido a través del apuntado monitor y dice: “...lo van a poder mirar de refilón, a espiar...”.

A las 7.07 hs. se muestra en el referido monitor, quedando el conductor adelante, la salida de Boca Juniors al campo de juego.

La transmisión del programa sigue su curso mostrando, intermitentemente, el referido monitor.

A las 7.15 hs. el equipo argentino hace un gol y el hecho es mostrado, no ya a través del monitor, sino reproduciendo en primer plano las imágenes provenientes de Tokio a pantalla entera. Esta modalidad se prolonga hasta las 7.17 hs., lapso en que se pasa la repetición del gol e imágenes de los festejos.

A las 7.20 hs. Boca Juniors hace un segundo gol. Nuevamente se lo informa haciendo uso de las imágenes originadas en Tokio, en primer plano y con pantalla entera.

Sin ningún tipo de imagen que lo acompañe, el señor Morales anuncia a las 7.22 hs. que “...vamos a seguir viendo el partido continuamente...”.

A las 7.25 hs. el equipo Real Madrid convierte un gol. Se lo informa con imágenes puestas primero a media pantalla (izquierda), y después a pantalla entera.

El señor Morales alude a las 7.36 hs., con el monitor detrás suyo, a que se estaba “...mirando por una ventanita...” el partido.

A las 7.59 hs., la imagen del partido aparece a media pantalla izquierda, quedando el señor Morales a la derecha.

El primer tiempo culminó a las 8.01 hs.

En el video correspondiente al segundo tiempo del partido, puede verse lo siguiente:

A las 8.02 hs. se comenzó a dar imágenes a pantalla entera de los goles hasta ese momento logrados.

A las 8.03 hs., siguiendo la pantalla completa, dice el señor Morales: "...podemos seguir espiando el partido...". A las 8.11 hs. reiteró esa idea: "...para poder espiar..." el partido, dijo.

A las 8.18 hs. comenzó el segundo tiempo del partido. Entre tal hora y las 8.22 hs. aparecen imágenes del partido, en pantalla dividida a la izquierda, entremezclándose sucesivamente en la otra mitad de la pantalla comentarios del señor Morales, noticia y un video clip.

Luego de una pausa, a las 8.25 hs. se retoma la imagen del partido, en pantalla dividida a la izquierda, situación que se mantiene hasta las 8.29 hs., en que brevemente se reemplaza la imagen del partido Boca Juniors vs. Real Madrid por la de un partido local anterior, en el marco de una entrevista al jugador Omar Assad.

Dentro del minuto antes citado, se retoma la imagen del partido desde Tokio en pantalla dividida y a la izquierda.

A las 8.30 hs. se pasa brevemente a pantalla completa, retornándose a la media pantalla en pocos segundos, situación que se mantiene hasta las 8.33 hs., momento en que el programa pasa a dar algunas noticias internacionales y locales.

Siendo las 8.36 hs., vuelven las imágenes del partido, en pantalla dividida a la derecha, quedando el conductor Morales a la izquierda.

A las 8.39 hs. el citado codemandado, siempre con imágenes del partido a pantalla dividida en la derecha, dijo lo siguiente:

"...Estoy viendo este partido en nombre de toda la gente que de alguna manera, aunque sea por esta ventanita, que es una manera naturalmente de dar un servicio, puede estar observando el partido...".

La emisión sigue de igual forma, con participación del señor Morales, hasta las 8.44 hs., en que se da una noticia relacionada con un desalojo.

A las 8.45 hs. vuelve la situación anterior: en pantalla dividida, el partido a la derecha, y el señor Morales a la izquierda.

A las 8.48 hs., misma situación, pero el conductor Morales es reemplazado por un video clip.

A las 8.50 hs., comienza propaganda publicitaria.

Vuelve a pasarse la imagen del partido, del mismo modo ya descrito (pantalla dividida a la derecha), a partir de las 8.53 hs.

Sin modificaciones a lo anterior, apareciendo el señor Morales en pantalla dividida a la izquierda, dijo a las 9.00 hs. lo siguiente:

“...Muchas gracias a las autoridades de canal 7 por comprender que finalmente, con cierta vocación de servicio, hemos podido acercar aunque sea la ilusión de partido a la gente que no lo podía ver...”.

Continúa todo de igual forma hasta las 9.04 hs., en que la imagen del partido pasa a reproducirse en pantalla completa, con audio del señor Morales.

Con este último formato de pantalla completa y audio del citado codemandado, termina el partido y segundos después la emisión del programa “Desayuno” de ese día.

(c) Corresponde observar que en el programa del 28/11/2000, el codemandado Morales, sin hacer un relato del partido de las características que le son notoriamente conocidas, deslizó no obstante, mientras se pasaban las imágenes, continuos comentarios generales sobre el juego, pudiendo incluso en ese contexto vérselo sugiriendo o pidiendo modos concretos de transmisión. Así, por ejemplo, a las 8.02 hs. sugirió que las pausas se acumularan para poder dar más continuidad a las imágenes del partido; y a las 8.19 hs. pidió mantener las imágenes a la espera de la ejecución de un tiro libre.

La emisión del 28/11/2000 se caracterizó, además, por una especie de in crescendo, pues inicialmente las imágenes del partido se veían en un monitor que estaba detrás del conductor Morales, pero poco a poco empiezan ellas a ponerse en primer plano para, especialmente en el segundo tiempo del partido, emitirse prácticamente con exclusividad imágenes de esa característica (en primer plano) a media pantalla, izquierda o derecha, y en menor medida a pantalla entera. Esta impresión es corroborada por la prueba testimonial (conf. declaración de Carlos F. Polimeni, fs. 646, repregunta 1ª).

(d) En el programa “Desayuno” del día 30/11/2000 se destacan las siguientes situaciones.

El conductor Morales leyó agradecimientos del público oyente por haber puesto al aire imágenes del partido a las 7.21 hs., 7.35 hs. y a las 7.48 hs., entremezclando comentarios referidos a la situación monopólica que, según su criterio, imperaba con relación a la transmisión de partidos de fútbol de la importancia del jugado el 28/11/2000.

A las 7.22 hs. y a las 7.39 hs. se pasaron imágenes de los goles y de momentos del partido desarrollado el día 28/11/2000, en ambos casos a pantalla entera.

A las 7.38 hs. el conductor Morales lee preceptos de la Ley de Radiodifusión entonces vigente, concluyendo que es responsabilidad del Estado Nacional que un partido llegue a todo el público.

5º) En su memorial de agravios el señor Metzger dijo:

“...ATC, durante el programa Desayuno, no transmitió el partido cedido por Boca Juniors a Cablevisión. Lo que hizo fue informar. La televisión pública informó (...) No emitió el producto vendido por Boca Juniors a Cablevisión. Emitió otro producto: mostró periodistas informando sobre diversos temas, también sobre el encuentro deportivo, con imágenes algunas plenas, otras trucas, todo ello enmarcado dentro del profundo debate que ya existía sobre las emisiones de fútbol (...) ATC emitió imágenes del encuentro, no emitió el partido. El partido es otra cosa (...) **El programa ejerció el derecho de informar, a ser informado y el derecho de acceso a los bienes culturales...**” (fs. 1236 y vta.).

Como se aprecia, el codemandado contrasta, como cosas distintas, el hecho de transmitir un partido de fútbol con el hecho de informar sobre su desarrollo, sosteniendo que fue esto último lo que ocurrió el 28/11/2000.

Dicho contraste no es inaceptable pues, en verdad, no puede equipararse la transmisión televisiva de un partido de fútbol (que supone el uso de pantalla completa; el relato del evento, jugada por jugada, a cargo de un locutor; comentarios periodísticos; entrevistas a personas vinculadas o de interés; etc.), con la captación de imágenes del acontecimiento deportivo con la finalidad de ofrecer información sobre los mismos.

Y, ciertamente, lo detallado en el considerando anterior muestra a las claras que en el programa “Desayuno” del 28/11/2000 no hubo una transmisión del partido Boca Juniors vs. Real Madrid del modo en que usualmente son difundidos televisivamente los eventos futbolísticos.

Sin embargo, lo que sí ocurrió fue que en dicho programa se utilizaron, sin autorización ni pago, las imágenes de ese evento que eran el objeto de los derechos que por vía de cesión y en exclusividad había adquirido Cablevisión S.A.

Metzger dice que ello se hizo **con finalidad puramente informativa**.

De lo que se trata es, entonces, de verificar si la utilización de tales imágenes, cuya explotación no tenía contractualmente acordada sino la actora, podía ser efectuada con tal finalidad informativa, sin autorización y de forma gratuita.

Tal es, en sustancia, el concreto conflicto de autos en su primera aproximación.

Un conflicto que enfrenta el derecho de Cablevisión S.A. a la utilización en exclusiva de imágenes por las que abonó una cuantiosa suma (conf. peritaje contable, fs. 747 vta.), frente al derecho de quien o quienes las utilizaron, sin pagar costo alguno, con el argumento de ejercer con ello el derecho de informar al gran público no suscriptor de los servicios televisivos por cable prestados por la actora o por otras operadoras de cable con las cuales esta última había trabado acuerdos para la emisión en directo del partido.

Veamos, pues, con más detenimiento los alcances de ese conflicto y su resolución a la luz de la ley, la doctrina y la jurisprudencia.

6º) Los clubes y ligas de fútbol, sobre todo en el último decenio del siglo XX, solicitaron y, en la mayoría de los casos, obtuvieron, grandes sumas por los derechos televisivos de retransmisión de sus partidos (conf. Crespo-Pérez, J., Breve aproximación a los derechos televisivos en el fútbol, Cuadernos de Derecho Deportivo, Ad-Hoc, Buenos Aires, vol. 3, ps. 115/127, espec. p. 116).

Ello se logró a través de contratos de cesión de los derechos de retransmisión por televisión, en exclusiva, de los correspondientes encuentros, por parte de empresas de medios audiovisuales; derechos esos que del lado de éstas últimas están relacionados o son conexos con los derechos sobre el juego de fútbol (la representación, ejecución o realización del juego o espectáculo deportivo, propiamente dicho) y su organización, y que por tanto cuentan con la protección de la ley (conf. Cionfrini, E., El derecho de información, la libertad de expresión y los derechos sobre la transmisión de espectáculos por televisión – el caso de los partidos de fútbol, LL 2001-A, p. 811, espec. cap. II).

En efecto, los derechos de televisación sobre espectáculos deportivos adquiridos por empresas audiovisuales son derechos de propiedad intelectual que pertenecen al grupo de los llamados derechos conexos, y que gozan en el ámbito interno de la protección civil de la ley 11.723 y en el ámbito internacional de la tutela que brinda la Convención de Roma de 1961 aprobada por la ley 23.921, así como el Acuerdo GATT-ADPIC, aprobado por la ley 24.425 (conf. Spector, H., Naturaleza y alcance de los derechos de retransmisión por televisión de espectáculos deportivos, JA 2001-III, p. 1179, esp. cap. II; Martínez, H., La transmisión de los derechos deportivos – titularidad de los derechos de transmisión, en la obra colectiva dirigida por Etcheverry, A. y Pachecoy, S., “Servicios de Comunicación Audiovisual”, La Ley-UBA, Buenos Aires, 2010, p. 174).

La apuntada condición jurídica, valga señalarlo, fue reconocida por ATC S.A. con relación específica al partido de fútbol de que tratan estas actuaciones en la cláusula 5ª de la propuesta contractual del 24/11/2000 emitida por esa empresa, cuyo texto en lo pertinente es el siguiente: “...Asimismo, reconocemos que la transmisión del evento objeto de esta solicitud se encuentra amparado por la Ley Nº 11.723...” (fs. 78).

De tal suerte, no es inapropiado concluir que al derecho de televisación adquirido por Cablevisión S.A. le era inherente el de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones (art. 13, inc. “a”, de la Convención de Roma de 1961; art. 14, párrafo 3º, del Acuerdo GATT-ADPIC, sección 1ª; Spector, H., ob. cit., ps. 1183/1184; Lipszyc, D., Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones Unesco-Cerlac-Zavallá, Buenos Aires, 1993, p. 404), y que la difusión o retransmisión de las imágenes que eran objeto de ese derecho por terceros requería, en principio, del previo consentimiento de dicha empresa (art. 56, párrafo 4º, de la ley 11.723; Satanowsky, I., Derecho Intelectual, Buenos Aires, 1954, t. I, p. 411; Belluscio, A. y Zannoni, E., Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 2001, t. 8, p. 458, n° 11; Emery, M., Propiedad Intelectual – Ley 11.723, comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales, Buenos Aires, 1999, ps. 256/257, n° 11).

En ese contexto, una primaria apreciación, despojada de otras connotaciones, conduciría a sostener que la utilización hecha en el programa “Desayuno” del día 28/11/2000 de imágenes del partido de fútbol adquiridas en condiciones de exclusividad por la actora, al violar el derecho conexo de propiedad intelectual que tenía sobre ellas, fue ilegítimo. Es que, como regla, quien retransmite contenidos audiovisuales de terceros sin autorización, realiza una actividad ilegítima, no porque interfiera técnicamente en la recepción de la señal por el público, ni porque compita deslealmente con quienes adquirieron de sus titulares la licencia para retransmitir, sino porque vulnera las facultades exclusivas aseguradas por la ley 11.723 (conf. Millé, A., Retransmisión de programas de televisión, Derecho de Alta Tecnología, Buenos Aires, noviembre 1991, año IV, n° 39, p. 18 y ss., espec. p. 21; Massini Ezcurra, M., Televisación y competencia desleal, ED t. 164, p. 241).

Pero la cuestión no es tan sencilla ni lineal porque, como se anticipó, al derecho de la actora cuyo contenido se acaba de describir, se opuso -según lo expresara el codemandado Metzger- el derecho a dar y recibir información, ejercido en un contexto muy especial como es el vinculado a un evento deportivo de importancia, bajo el argumento de la exclusión del gran público no suscriptor de los servicios de cable prestado por aquella o por empresas que le son vinculadas.

7º) No es discutible que a los demandados, cada uno desde su posición relativa como empresa, productor o periodista/conductor, le asiste el derecho de dar y recibir información.

En este sentido, la libertad de expresión que consagran en forma amplia los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional, contiene la de dar y recibir información (conf. CSJN, 15/4/1993, “Gutheim, Federico c/ Alemann, Juan”, Fallos 316:703), y tal objeto ha sido especialmente señalado por el art. 13, inc. 1º, de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por la ley 23.054 (conf. CSJN, 12/3/1987, “Costa, Héctor Rubén c/ MCBA. y otros”, Fallos 310:508), habiendo destacado al respecto la más alta autoridad judicial del país que la especial relevancia del derecho a



dar y recibir información se hace aún más evidente con relación a la difusión de asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan trascendencia para el interés general (conf. CSJN, 2/7/1993, “Pérez Arriaga, Antonio c/ Arte Gráfica Editorial Argentina S.A.”, Fallos 316:1623; íd. 17/12/1996, “Gesualdi, Dora Mariana c/ Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros s/ cumplimiento ley 23.073”, Fallos 319:3085, voto del juez Boggiano; íd. 22/12/1998, “Kimel, Eduardo G. y Singerman, Jacobo s/ art. 109 C. P.”, Fallos 321:3596, voto de los jueces Fayt y Boggiano).

Desde luego, como una expresión positiva de ese derecho se encuentra el derecho a la transmisión pública de noticias (conf. Ekmekdjian, M., Derecho a la información, Buenos Aires, 1992, p. 39), que desde la mirada del periodismo supone el acceso a la información (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Kimel c/ Argentina”, sentencia del 2/5/2008), bajo la idea de que con ello no solo está en juego un derecho individual, sino también el derecho social a la información de las personas que viven en un Estado Democrático (conf. CSJN, doctrina de Fallos 306:1892; 310:508; in re “Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa”, sentencia del 12/10/2013).

Ahora bien, en casos como el sub lite, para que el derecho de transmisión pública de noticias pueda ser ejercido, surge la necesidad de utilizar las imágenes como soporte o como cita de comentarios u opiniones. Y, en este sentido, resulta claro que así como un periódico o una revista tiene derecho a tomar y publicar fotografías de una representación teatral, musical, de danza o de cualquier deporte, para informar u opinar sobre ella, el mismo derecho tiene cualquier canal de televisión y cualquier programa de televisión de tomar imágenes de partidos para hacer posible la correspondiente transmisión pública de noticias, lo cual en el esquema de la ley 11.723 se enmarca en el denominado derecho de cita (conf. Cionfrini, E., ob. cit., p. 819, cap. III; Spector, H., ob. cit., p. 1193, cap. VI).

Como regla, el ejercicio del derecho de cita hace innecesaria toda autorización previa para proceder a la difusión de imágenes, máxime tratándose de información periodística; esa utilización es, además, también como regla, no remunerada (arg. art. 27 de la ley 11.723; Satanowsky, I., ob. cit., t. I, p. 358; Belluscio, A. y Zannoni, E., ob. cit., t. 8, p. 382; Emery, M., ob. cit., p. 163).

Empero, el derecho de cita de que se trata no puede concebirse como absoluto o ilimitado, pues ello equivaldría a la negación misma del derecho intelectual involucrado pasivamente, especialmente cuando su explotación económica tiene caracteres de exclusividad. En este sentido, el derecho de cita supone su ejercicio regular, no abusivo (art. 1071 del Código Civil; Satanowsky, I., ob. cit., t. I, ps. 353/355), y particularmente cuando, como en el caso se trata, se lo vincula a acontecimientos de actualidad para hacerlos accesibles al público, está limitado a “...la medida justificada por el fin de la información...”, tal como lo expresa

el art. 10, bis, ap. 2º, de la Convención de Berna, aprobara por ley 25.140 (conf. Lipszyc, D., ob. cit., ps. 234/235).

Llegado a este punto del análisis, bien se comprende la necesidad de determinar si la transmisión hecha en el programa “Desayuno” del 28/11/2000 con relación al partido de fútbol Boca Juniors vs. Real Madrid, excedió o no abusivamente el derecho de cita antes mencionado en el contexto de la finalidad informativa tenida en mira al ejercerlo y de la especial naturaleza del mencionado evento.

8º) En el día en que tuvo lugar el hecho examinado, todavía regía en nuestro país la Ley de Radiodifusión n° 22.285 que no contenía ninguna disposición relacionada directa y claramente con la materia litigiosa. En su texto se hacía referencia a los casos de interferencia o interacción entre servicios de radiodifusión habilitados, pero en términos que podrían entenderse ajenos a la problemática de autos (art. 29, reglamentado por el art. 21 del decreto 286/81; Schifer, C. y Porto, R., Radiodifusión – marco regulatorio, El Derecho, Buenos Aires, 2007, ps. 116/117).

No obstante, durante la vigencia de esa ley de facto, en los medios audiovisuales prevalecía el criterio, nacido de la necesidad de adaptarse a lo dispuesto por la ley 11.723, según el cual en los programas de noticias donde se emitían imágenes de un evento deportivo de las cuales la emisora no era titular, la emisión de ellas no podía exceder los tres (3) minutos (conf. Martínez, H., ob. cit., p. 172).

Para la misma época, la doctrina especializada entendía, precisamente, que un ejercicio razonable del derecho de cita por parte de la prensa televisiva, no podía dar lugar a una reproducción que excediera de tres (3) minutos por encuentro deportivo, respetando además la obligación legal de indicar el origen de las imágenes (conf. Spector, H., ob. cit., p. 1193, cap. VI).

En otras palabras, a pesar del vacío legal, imperaba la idea de que el derecho de cita aplicado a la información de eventos futbolísticos mediante la reproducción de imágenes ajenas, no era absoluto o ilimitado y se hallaba restringido a algunos minutos. Lo que es lógico pues, a la luz de la ley 11.723, desde antiguo se entiende que el derecho de cita en la reproducción de imágenes no debe abarcar sino una longitud razonable, más o menos equivalente a la extensión de los extractos que se insertan en la prensa (conf. Satanowsky, I., ob. cit., t. I, p. 359).

9º) La hoy vigente Ley de Medios Audiovisuales n° 26.522 llenó ese vacío legal con especificidades que guardan relación con lo anterior.

En efecto, tras asegurar el derecho de acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevante y de

acontecimientos deportivos, y de encuentros futbolísticos u otro género, esa ley dispone lo siguiente:

“...Art. 80. - Cesión de derechos. Ejercicio del derecho de acceso. La cesión de los derechos para la retransmisión o emisión, tanto si se realiza en exclusiva como si no tiene tal carácter, no puede limitar o restringir el derecho a la información. Tal situación de restricción y la concentración de los derechos de exclusividad no deben condicionar el normal desarrollo de la competición ni afectar la estabilidad financiera e independencia de los clubes. Para hacer efectivos tales derechos, los titulares de emisoras de radio o televisión dispondrán de libre acceso a los recintos cerrados donde vayan a producirse los mismos. El ejercicio del derecho de acceso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se trate de la obtención de noticias o imágenes para la emisión de breves extractos libremente elegidos en programas informativos no estarán sujetos a contraprestación económica cuando se emitan por televisión, y tengan una duración máxima de tres (3) minutos por cada acontecimiento o, en su caso, competición deportiva, y no podrán transmitirse en directo...”.

Como se aprecia, el art. 80 de la ley 26.522 (que en este punto reconoce fuente en el art. 2.1. de la ley española nº 21/1997 de 3 de julio, Reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos), se refiere al ejercicio del derecho de acceso a los estadios para elaborar extractos informativos, es decir, para obtener la noticia y generar la imagen con cámaras y elementos técnicos propios.

No se refiere el precepto, pues, a una situación como la de autos, de utilización de imágenes obtenidas por un tercero o de su titularidad para ser aplicadas a un uso informativo.

Empero, la solución para este último caso no puede ser distinta pues si el límite temporal de tres (3) minutos indicado existe cuando quien se vale de las imágenes es el que las ha tomado haciendo uso del derecho de acceso a los recintos deportivos cerrados, con igual y hasta tal vez con mayor razón la restricción debe existir si de lo que se trata es del aprovechamiento de imágenes que no son de obtención propia sino de origen ajeno, máxime si sobre ellas existen pactados derechos de exclusividad de uso.

De tal suerte, en situaciones como la precedentemente indicada, un uso de imágenes mayor a tres (3) minutos, no está aprehendido en el derecho de cita no remunerado ni exento de autorización que resguarda la ley 11.723.

De no ser así, el libre acceso a las imágenes sin retribución compensatoria despojaría a sus propietarios del contenido esencial de sus derechos, porque una cosa es el ejercicio del derecho de información y otra muy distinta ofrecer imágenes de un espectáculo que han sido cedidas en exclusiva a un tercero, siendo claro que extender lo

primero a lo segundo es consagrar un desequilibrio entre el titular de unos derechos y el que desea obtener parte de los mismos, sin contraprestación (conf. Terol Gómez, R., Fútbol, televisión y derecho a la información (a vueltas con la ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos, Revista de Administración Pública – Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, vol. 158, p. 349 y ss., espec. p. 358).

10º) A esta altura, interesa observar que un conflicto de derechos como el que estrictamente plantean estas actuaciones ha sido resuelto por las normas comunitarias y jurisprudencia europeas con un alcance sustancialmente análogo al anticipado.

En efecto, la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 10 de marzo de 2010 sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), cuyo antecedente inmediato es la Directiva Europea nº 65/2007 (fuente esta última también de nuestro art. 80 de la ley 26.522), estableció, en lo pertinente, lo siguiente:

“...Artículo 15º.- 1. Los Estados miembros velarán porque, a efectos de la emisión de breves resúmenes informativos, cualquier organismo de radiodifusión televisiva establecido en la Unión tenga acceso, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, a acontecimientos de gran interés público transmitidos en exclusiva por un organismo de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción. 2. Si otro organismo de radiodifusión televisiva establecido en el mismo Estado miembro que el organismo que pretende obtener el acceso ha adquirido derechos exclusivos sobre el acontecimiento de gran interés para el público, el acceso se solicitará a dicho organismo. 3. Los Estados miembros velarán por que se garantice dicho acceso, permitiendo para ello a los organismos de radiodifusión televisiva seleccionar libremente extractos breves procedentes de la señal emitida por el organismo de radiodifusión televisiva transmisor indicando, a menos que resulte imposible por razones prácticas, como mínimo su origen. 4. Como alternativa al apartado 3, los Estados miembros podrán establecer un sistema equivalente que logre el acceso por otros medios, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. 5. Los extractos breves se utilizarán únicamente para programas de información general y solo podrán utilizarse en los servicios de comunicación audiovisual a petición si el mismo prestador del servicio de comunicación ofrece el mismo programa en diferido. 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 5, los Estados miembros velarán por que, de conformidad con sus ordenamientos y prácticas jurídicas, se determinen las modalidades y las condiciones relativas a la prestación de dichos extractos breves, en particular con respecto a cualesquiera acuerdos de contraprestación, la longitud máxima de los extractos breves y los límites de tiempo en lo que se refiere a su transmisión. Cuando se

haya previsto una contraprestación por ellos, esta no superará los costes adicionales en los que se haya incurrido directamente por prestar el acceso...”.

La fundamentación jurídica de la solución aportada por el transcripto art. 15 de la Directiva 2010/13/UE fue expuesta en los Considerandos de esta última, de la siguiente manera (se transcribe lo pertinente):

“(55) Para proteger la libertad fundamental de recibir información y garantizar la plena y adecuada protección de los intereses de los espectadores de la Unión Europea, quienes gocen de derechos exclusivos de radiodifusión televisiva sobre un acontecimiento de gran interés para el público deben conceder a otros organismos de radiodifusión televisiva el derecho a utilizar extractos breves para su emisión en programas de información general en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, y teniendo debidamente en cuenta los derechos exclusivos (...) Tales extractos breves podrían utilizarse en emisiones de radiodifusión que alcancen todo el territorio de la UE por cualquier canal, incluso los canales dedicados a los deportes, y no deben superar los 90 segundos (...) (56) Las prescripciones de la presente Directiva relativas al acceso a acontecimientos de gran interés para el público a efectos de la emisión de resúmenes breves de carácter informativo se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y de los correspondientes convenios internacionales en materia de derechos de propiedad intelectual y derechos conexos...”.

La jurisprudencia de la Unión Europea ha examinado los alcances de la Directiva 2010/13/UE y su predecesora, en el aspecto indicado, en un caso que interesa sobremanera referir pues, entiendo, corrobora el resultado del balance de derechos que es menester realizar en autos para resolver con justicia.

Se trata del asunto C-283/11 “Sky Österreich GmbH c/ Österreichischer Rundfunk”, examinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia del 22/1/2013.

Los antecedentes y la decisión adoptada fueron los siguientes.

La sociedad Sky Österreich GmbH (en lo sucesivo, «Sky») recibió la autorización del órgano regulador en materia de comunicaciones de Austria (Kommunikationsbehörde Austria, en adelante KommAustria) para transmitir vía satélite la programación digital codificada denominada «Sky Sport Austria». Como consecuencia de ello, dicha sociedad adquirió, mediante contrato, los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva para Austria de los partidos de la Liga Europa durante las temporadas 2009/2010 a 2011/2012. Posteriormente, Sky y Österreichischer Rundfunk (en adelante ORF) celebraron un acuerdo

relativo a la concesión a ORF del derecho a emitir breves resúmenes informativos sobre los partidos de fútbol de las indicadas temporadas.

En ese marco, ORF hizo una consulta a la KommAustria de la cual resultó: a) que, dado que Sky gozaba de derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva, debía conceder a ORF el derecho a emitir breves resúmenes informativos, sin que ORF tuviera que abonar una remuneración que superara los costes adicionales en los que Sky hubiera incurrido directamente por prestarle acceso a la señal del satélite, costes que en este caso concreto eran nulos; b) al mismo tiempo, KommAustria determinó las condiciones para el ejercicio de dicho derecho por parte de ORF.

Contra esta resolución ambas partes presentaron recurso de apelación ante el Bundeskommunikationssenat, quien estimó que el derecho a emitir breves resúmenes informativos constituía una injerencia en el derecho de propiedad del organismo de radiodifusión televisiva que había adquirido contractualmente los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva. En tales circunstancias, el Bundeskommunikationssenat decidió plantear la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJEU).

En su sentencia del 22/1/2013 el TJEU recordó, ante todo, que el art. 17, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que “...Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general...”.

A continuación hizo referencia a la Directiva 2010/13/UE. Observó que el art. 15, apartado 1, de la citada Directiva dispone que, a efectos de la emisión de breves resúmenes informativos, cualquier organismo de radiodifusión televisiva establecido en la Unión debe tener acceso a acontecimientos de gran interés público transmitidos en exclusiva por un organismo de radiodifusión televisiva; y que: a) según el apartado 3 del mismo artículo, dicho acceso quedaba garantizado, en principio, mediante la prestación de acceso a la señal emitida por el organismo de radiodifusión televisiva transmisor, pudiendo los demás organismos seleccionar libremente extractos breves procedentes de esa señal; b) según el apartado 6 que, cuando se haya previsto una contraprestación para el titular de los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva, ésta no superará los costes adicionales en los que se haya incurrido directamente por prestar acceso a la señal.

Interpretó, frente al apuntado marco normativo, que se planteaba como cuestión la de si las garantías que confiere el art. 17, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales se extienden efectivamente a los derechos de radiodifusión televisiva en

exclusiva adquiridos por contrato, bajo la idea de que la protección que confiere dicho artículo no recae sobre meros intereses o expectativas de índole comercial, cuyo carácter aleatorio es inherente a la esencia misma de las actividades económicas, sino sobre derechos con un valor patrimonial de los que se deriva, habida cuenta del ordenamiento jurídico, una posición jurídica adquirida que permite que el titular de tales derechos los ejercite autónomamente y en su propio beneficio.

Al respecto juzgó que los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva son derechos conferidos a título oneroso, mediante una estipulación contractual, a ciertos organismos de radiodifusión televisiva, permitiéndoles retransmitir determinados acontecimientos en exclusiva, lo que tiene como consecuencia excluir la posibilidad de que otros organismos de radiodifusión televisiva efectúen una retransmisión televisiva de cualquier tipo de tales acontecimientos. Por ello, correspondía considerar que esos derechos no constituyen meros intereses o expectativas de índole comercial, sino que están dotados de un valor patrimonial.

Ahora bien, el TJUE apreció que, al lado de lo anterior, a partir de la Directiva 2007/65 del 19 de diciembre de 2007, el Derecho de la Unión exige que se garantice el derecho de los organismos de radiodifusión televisiva a emitir breves resúmenes informativos relativos a acontecimientos de gran interés para el público sobre los cuales existen derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva, sin que los titulares de tales derechos puedan exigir una contraprestación superior a los costes adicionales en los que hayan incurrido directamente por prestar el acceso a la señal (los que por hipótesis pueden ser nulos).

Teniendo en cuenta tal normativa de la Unión, concluyó que una cláusula contractual de otorgamiento de derechos de transmisión televisiva en exclusividad no confiere a un organismo de radiodifusión televisiva una posición jurídica adquirida, protegida por el artículo 17, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales, que le permita un ejercicio autónomo de su derecho de retransmisión en el sentido de que pueda exigir una contraprestación superior a los costes adicionales en los que haya incurrido directamente por prestar acceso a la señal. En otras palabras, un titular de derechos de retransmisión televisiva en exclusiva de acontecimientos de gran interés para el público no puede invocar la protección del derecho de propiedad conferida por el artículo 17, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

De seguido, también el TJUE examinó la cuestión a la luz del art. 16 de la mencionada Carta de Derechos Fundamentales, por el cual se dispone que “...se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales...”.

Aclaró que de conformidad con su propia jurisprudencia, la libertad de empresa no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad; y que con arreglo a esa jurisprudencia la libertad de empresa puede quedar sometida a un amplio abanico de intervenciones del poder público que establezcan limitaciones al ejercicio de la actividad económica en aras del interés general.

Con esa base de entendimiento, interpretó que el art. 15, apartado 6, de la Directiva 2010/13 no afecta al contenido esencial de la libertad de empresa, pues dicha disposición no impide el ejercicio de la actividad empresarial, en cuanto tal, del titular de los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva. En tal sentido, recordó que la comercialización en exclusiva de los acontecimientos de gran interés para el público en la actualidad está en alza y puede limitar considerablemente el acceso del público a la información relativa a dichos acontecimientos. Desde este punto de vista, el artículo 15 de la Directiva 2010/13 pretende salvaguardar la libertad fundamental de recibir información, garantizada por el artículo 11, apartado 1, de la Carta, y fomentar el pluralismo en la producción y en la programación de noticias en la Unión, protegido por el apartado 2 del propio artículo 11. Es innegable, dijo, que la salvaguarda de las libertades protegidas por el artículo 11 de la Carta constituye un objetivo de interés general cuya importancia procede destacar, en particular, en una sociedad democrática y pluralista; y que dicha importancia es especialmente evidente en el caso de los acontecimientos de gran interés para el público.

Por tanto, juzgó que resultaba obligado reconocer que el artículo 15 de la Directiva 2010/13 persigue efectivamente un objetivo de interés general, y que en particular su apartado 6 resultaba apropiado para garantizar la consecución del objetivo perseguido, pues ofrece a todo organismo de radiodifusión televisiva la posibilidad de emitir efectivamente breves resúmenes informativos e informar así al público sobre acontecimientos de gran interés para éste que son comercializados en exclusiva, garantizando a estos organismos el acceso a tales acontecimientos. Ese acceso se les garantiza con independencia, por una parte, de su poder comercial y de su capacidad financiera y, por otra parte, del precio abonado para adquirir los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva, de las negociaciones contractuales con los titulares de dichos derechos y de la magnitud de los acontecimientos de que se trate.

Recordó que cuando están en juego varios derechos y libertades fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico, la valoración de si una disposición del Derecho de la Unión resulta desproporcionada debe efectuarse respetando la necesaria conciliación de las exigencias relacionadas con la protección de distintos derechos y libertades y el justo equilibrio entre ellos; y que al establecer sus exigencias en cuanto a la utilización de los extractos de la señal, el legislador de la Unión ha velado por encuadrar con precisión el alcance de la injerencia en la libertad de empresa y el eventual beneficio económico que los organismos de radiodifusión televisiva pueden obtener de la emisión de un breve resumen



informativo. En efecto, el artículo 15 de la Directiva 2010/13 dispone, en su apartado 5, que los breves resúmenes informativos sobre acontecimientos retransmitidos en exclusiva no pueden emitirse en cualquier tipo de programa de televisión, sino sólo en programas de información general. Además, de conformidad con ese mismo considerando y con el artículo 15, apartado 6, de la Directiva 2010/13, los Estados miembros deben determinar las modalidades y las condiciones relativas a la prestación de los extractos de la señal teniendo debidamente en cuenta los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva. A este respecto, de los apartados 3, 5 y 6 de dicho artículo y del referido considerando 55 se deriva que tales extractos deben, en particular, ser breves, y que su longitud máxima no debe superar los 90 segundos. Asimismo, los Estados miembros deben determinar los límites de tiempo en lo que se refiere a su transmisión. Por último, recordó el TJUE, los organismos de radiodifusión televisiva que emitan un resumen informativo deben indicar, con arreglo al mismo apartado 3, el origen de los extractos breves que utilicen en sus resúmenes, lo que puede tener un efecto publicitario positivo para el titular de los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva de que se trate.

11º) El marco ponderativo expuesto en los considerandos anteriores, permite extraer las siguientes apreciaciones aplicables a la resolución del conflicto de derechos de que tratan estas actuaciones, estableciendo un adecuado balance entre ellos.

I. Que la protección que la ley 11.723 brinda a los derechos de televisación, como igualmente la que deriva de la libertad de empresa y de la posición jurídica ganada mediante los contratos que posibilitan su adquisición con carácter de exclusividad, debe ceder ante el derecho de dar y recibir información referente a eventos de interés general, como podría ser ciertos partidos de fútbol de carácter relevante.

II. Que, por ello, quienes tengan derechos exclusivos de radiodifusión televisiva sobre un acontecimiento de la indicada naturaleza, deben aceptar que otros organismos de radiodifusión televisiva utilicen extractos breves para su emisión en programas de información general.

III. Que en nuestro medio, antes de la sanción de la ley 26.522, lo mismo que bajo su vigor, esa utilización de imágenes ajenas no puede superar de un lapso razonable, proporcionado a la necesidad informativa, estimable en tres (3) minutos; lapso temporal, se advierte, incluso superior al del art. 15 de la recordada Directiva 2010/13 de la Unión Europea, fijado en 90 segundos.

IV. Que la utilización con ese límite temporal de derechos de televisación adquiridos en exclusividad, no está sujeta a remuneración alguna, salvo la que pudiera resultar, si existiera, de los costes adicionales en los que hubiera directamente incurrido el titular de esos derechos por prestar el acceso.

V. Que la utilización debe hacerse con indicación de quién es el titular de los derechos de televisación accedidos.

12º) En el caso examinado, no parece dudoso que la utilización hecha en el programa “Desayuno” del 28/11/2000 de las imágenes del partido Boca Juniors vs. Real Madrid que, en exclusividad había adquirido la actora, excedió con creces al lapso de tres (3) minutos antes señalado. Y, aunque no se compartiera este último límite y se pensara incluso en alguno mayor, excedió cualquier otra utilización razonablemente proporcionada al fin informativo que se pretendía alcanzar.

En tal sentido, las imágenes puestas al aire ese día, acompañadas de comentarios del codemandado Víctor Hugo Morales, fueron mucho más que un breve extracto puesto al servicio de la noticia informativa.

Lo hecho ese día fue, a todas luces, un ejercicio abusivo del derecho de cita permitido por la ley 11.723, pues lejos de haber tenido el pasaje de imágenes una longitud razonable, más o menos equivalente a la extensión de los extractos que se insertan en la prensa, se prolongó -en palabras del codemandado Metzger que se corroboran con la visualización del programa- por un total de 76 minutos (fs. 290).

Cabe observar, en este sentido, que el contenido esencial del derecho de información sobre un hecho tan noticiable como son los encuentros de fútbol se cumplimenta suficientemente dando noticia de lo que haya sucedido de interés en los mismos: sus resultados y, en todo caso, quiénes hayan marcado los goles. Eso es lo noticiable, sobre lo que se debe informar. Las imágenes restantes son puro y duro entretenimiento (conf. Terol Gómez, R., ob. cit., p. 357). Por ello, un razonable ejercicio del derecho de cita autorizado por la ley 11.723, debe circunscribirse a lo primero, pero no trasladarse a lo segundo. Si no fuera así, el derecho de cita pasaría a ser un derecho de reproducción total sin costo ni necesidad de autorización, lo que es inadmisibles.

Como lo señala la Convención de Berna -aprobada por ley 25.140- expresando un principio general aplicable a la materia, sólo son lícitas las citas que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga (art. 10, inc. 1º).

El ejercicio del derecho de cita, en efecto, no puede asumir las proporciones de una reproducción similar en extensión o importancia a lo citado, pues en tal caso hay abuso, como lo hay siempre que se excede la lógica para tomar viso de especulación comercial (conf. Satanowsky, I., ob. cit., t. I, p. 354); extremo este último que en el caso sub lite parece incluso haber ocurrido, toda vez que según informó el peritaje contable de un monto de \$ 8.156,78 facturado por publicidad el día 28/11/2000 se pasó a uno de \$ 1.038.711,93 el día 30/11/2000 (fs. 860), y que de un rating promedio del programa “Desayuno” de 1.9 se pasó en la fecha del partido a uno de 9.1 (conf. informe de IBOPE de fs. 93).

Por cierto, no importa que del apuntado total de 76 minutos de pasaje de imágenes, solamente 3 minutos con 4 segundos hubiera sido a pantalla completa y el resto, las más de las veces, en segundo plano a través de un monitor, o en primer plano a pantalla dividida, pues aun bajo las últimas formas de exposición no dejó de producirse el aprovechamiento de una propiedad intelectual ajena en una medida ilegal.

Tampoco importa que la emisión hubiera sido hecha indicándose que las imágenes provenían de la señal de Cablevisión S.A. La indicación de quién es el titular de los derechos televisivos no basta, por sí misma, para sostener la legitimidad del ejercicio del derecho de cita de que se trata. Es una condición necesaria, pero no suficiente.

13º) Desde perspectiva afín pero distinta, interpreto que no hay motivos para excluir el juicio de ilicitud que acabo de hacer.

Veamos.

(a) La mención hecha en autos de la ley 25.342, promulgada el 3/11/2000, carece de relación directa e inmediata con la cuestión controvertida, por lo que su ponderación no incide en la decisión que corresponde adoptar.

Dicha ley se refirió exclusivamente a los derechos de transmisión televisiva de encuentros de fútbol con participación de la Selección Nacional Argentina (art. 1º).

Su objeto, en efecto, no fue reglar lo atinente a los derechos de transmisión de encuentros con participación de clubes de fútbol local, aunque se tratase de torneos internacionales, sino solo los de la apuntada selección (conf. De Bianchetti, A., La transmisión y televisación del espectáculo público deportivo, LL 2002-B, p. 993). Prueba cabal de ello es, aparte de su propio texto, que tras la sanción de la ley 25.342 el entonces COMFER solamente intimó a la actora y a otras empresas a emitir los encuentros de fútbol con participación de la Selección Nacional y no con intervención de clubes locales, tal como surge de resoluciones administrativas que pueden consultarse en la página web de la actual AFSCA (conf. Resolución n° 682/2001 sobre “Intimar a los licenciatarios Multicanal S.A. y Cablevisión S.A., a emitir los encuentros de fútbol detallados en el art. 1 de la Ley 25.342 por el servicio complementario que poseen”; Resolución n° 1266/2001 sobre “Intimar a las empresas licenciatarios Multicanal S.A. y Cablevisión S.A., para el cumplimiento de las obligaciones, debiendo comercializar los derechos televisivos, para la televisación en abierto y directo de los partidos de la Selección de Fútbol”; y Resolución n° 1426/2001 sobre “Ordenar a Dayco Holding Ltd, Multicanal S.A. y Cablevisión S.A., transmitir en directo el partido correspondiente a las eliminatorias del Mundial Fútbol Corea-Japón 2002”).

La ley 25.342 es, pues, normativa ajena al sub lite.

(b) El decreto 1563/93 (BO del 26/7/93), vigente al tiempo del acontecimiento de autos, solamente estableció el derecho de los licenciarios o autorizados de servicios de televisión “abierta” a adquirir, en condiciones normales de mercado, los derechos de transmisión adquiridos en exclusividad por parte de otros licenciarios o autorizados referentes a torneos deportivos en los cuales participaran equipos representando a la República Argentina (art. 1º), lo que evidencia la inexistencia, al tiempo que aquí interesa, de norma alguna que exceptuara a los primeros del acatamiento a los límites referidos en el considerando 11º.

(c) La invocación de que Cablevisión S.A. actuaba monopólicamente, discriminando y excluyendo al gran público no suscriptor de sus servicios o de los prestados por las empresas con las que había hecho acuerdos para la transmisión del partido, no aporta un argumento concluyente contrario a lo desarrollado y concluido.

Es que la existencia de posición dominante no implica necesariamente transgresión al régimen de defensa de la competencia, lo cual ha sido incluso declarado jurisdiccionalmente con relación a los partidos de fútbol que transmitía Cablevisión S.A. por cable “codificado” (conf. CNPen.Econ., Sala B, 29/8/2003, “VCC S.A.; Multicanal S.A.; Cablevisión TCI S.A. y otros s/ infracción a la ley 22.262 – Ministerio de la Producción – Secretaría de Competencia – expediente nº 064002331/99”, fallo transcripto in extenso por Martínez, H., ob. cit., ps. 182/202).

Aparte de ello, los derechos de propiedad intelectual de cuya extensión y ejercicio se trata en autos, son, por definición, derechos de exclusión y, por ende, instrumentos jurídicos utilizados típicamente para restringir la competencia en un cierto mercado. Justamente la función de los derechos de propiedad intelectual es restringir la competencia en el mercado de bienes y servicios (conf. Spector, H., ob. cit., p. 1191), extremo que, valga señalarlo, no ha sido negado por el recordado art. 15 de la Directiva 2010/13/UE en cuyos Fundamentos, ya transcritos por este voto, puede leerse que lo atinente al acceso a acontecimientos de gran interés para el público a efectos de la emisión de resúmenes breves de carácter informativo, se entiende sin perjuicio de la armonización de los aspectos relacionados con los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

(d) No ignora el suscripto que la falta de transmisión por un canal “abierto” de un partido de fútbol como el disputado el 28/11/2000, pudo ser percibida como una injusta exclusión discriminatoria y contraria al interés del gran público no suscriptor de los servicios audiovisuales prestados por la actora.

De hecho, en esa línea de pensamiento, cabe recordar un proyecto de ley presentado en el año 2002 por los entonces diputados Ricardo Quintela, Eduardo A. Menem y Oscar F. González, por el cual se propiciaba una apertura en la materia, y en cuyos fundamentos

puede leerse una crítica a la “...metodología abusiva de sus derechos que ejercen las empresas mediáticas autorizadas a actuar en el territorio nacional como ya ocurriera con...los partidos disputados por Boca Juniors al intentar ganar la copa del mundo de equipos profesionales, cuando se transmitió solo por el Grupo Cablevisión, tanto como el que enfrentó al xeneize con el Real Madrid..., discriminándose a las personas...” (conf. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, expediente: 8039-D-2001, publicado en Trámite Parlamentario nº 219, Fecha: 05/02/2002).

Empero, tengo para mí que en un Estado de Derecho, frente a situaciones que subjetivamente pudieran percibirse como injustas, el camino a seguir no es el ejercicio de vías de hecho con aptitud para desconocer ilícitamente derechos de terceros, sino peticionar a las autoridades para que la injusticia cese (art. 14 de la Constitución Nacional). En ese reprochable esquema se insertó, ciertamente, lo ocurrido en el programa “Desayuno” del 28/11/2000 cuando, según las palabras del señor Metzger, se eligió “...quebrar parcialmente el cepo que imponía Cablevisión...” (fs. 1236), o según las palabras del señor Morales se colocó una “ventanita” para que se pudiera “espíar” el partido.

Y aunque las intenciones que determinaron lo anterior pudieran, acaso, haber sido buenas, no justificaban ellas el ataque a derechos ajenos, fuera de todo proceso legal, que tuvo lugar ese día en perjuicio de la actora.

Es que el art. 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero: *alterum non laedere*, que se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación. A ello se yuxtapone la reglamentación que hace el Código Civil (arts. 1109 y 1113) que, en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (conf. CSJN, 2/3/1993, “Radiodifusora Buenos Aires SA. c/ Formosa, Provincia de (Subsecretaría de Comunicación Social) s/ cobro de australes”, Fallos 316:225; *id.* 1/2/2002, “Gorosito, Juan Ramón c/ Riva S.A. y otro s/ accidentes art. 1113 C.C. - daños y perjuicios”, Fallos 325:11; *id.* 30/3/2004, “Morea, Mariana Marcela c/ E.N. - M° Justicia y DDH - SPF s/ daños y perjuicios”, Fallos 327:857; *id.* 21/9/2004, “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688”, Fallos 327:3753; *id.* 5/6/2007, “Ramírez, Juan Carlos c/ E.B.Y. s/ daños y perjuicios”, Fallos 330: 2548; entre otros).

(e) Tampoco se ignora que la ley 26.522 consagró una mayor amplitud del derecho al acceso de contenidos audiovisuales relacionados con los encuentros de fútbol, encomendando al Poder Ejecutivo Nacional la adopción de medidas reglamentarias para que el ejercicio de los derechos exclusivos de retransmisión o emisión televisiva, no perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional (art. 77); y que en ejecución de ello la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual -AFSCA- dictó la

Resolución n° 981 del 22/8/2013, en cuyo anexo se enumeran diversos eventos de importancia análoga a la que tuvo la Copa Intercontinental en cuyo marco se disputó el partido Boca Juniors vs. Real Madrid del 28/11/2000.

Empero, esa mayor amplitud hoy existente, no estaba en la letra de la legislación vigente aquél día y, por tanto, no podría ser invocada para excluir la ilicitud de que se trata. Es que en materia de actos ilícitos civiles, la ley nueva no puede modificar los efectos jurídicos de los hechos sucedidos con anterioridad a su vigor, o cambiar con respecto a dichos actos su calificación legal, en cuanto generadora de derechos y obligaciones (conf. Aguiar, H., Hechos y Actos Jurídicos – Actos Ilícitos, Buenos Aires, 1936, t. II, p. 106, n° 23; Salvat, R. y Acuña Anzorena, A., Tratado de Derecho Civil Argentino, Buenos Aires, 1958, t. IV [Fuentes de las Obligaciones – Hechos Ilícitos], p. 363, n° 3031; Alterini, A., Responsabilidad civil, Buenos Aires, 1974, p. 42, n° 43; Borda, G., La reforma de 1968 al Código Civil, Buenos Aires, 1971, p. 54, n° 27, “a”).

f) En fin, la ilicitud de que se trata no puede erradicarse por el hecho de que, en conocimiento de la situación, Cablevisión S.A. se abstuviera de intimar oponiéndose a la transmisión o reclamando su cese. Ello es así, por cuanto aparte de que la actora no estaba obligada a cursar intimación alguna, su silencio no puede ser interpretado como un consentimiento o falta de oposición suya a la producción del ilícito. Y, aun si no se compartiera lo anterior, porque el consentimiento de la víctima no es elemento relevante para alterar la responsabilidad del autor del daño, pues el régimen de los actos ilícitos es de orden público y no está sujeto a la regulación de los particulares (conf. Llambías, J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, Buenos Aires, 1973, t. IV-A, p. 676, n° 2255).

14°) Definida la ilicitud de lo ocurrido el 28/11/2000 en el programa “Desayuno”, corresponde examinar la suerte que toca a cada uno de los demandados frente a ello.

Comienzo por ATC S.A.

En su expresión de agravios esta empresa plantea su irresponsabilidad con base en la cláusula 18ª del contrato que suscribiera con el codemandado Metzger el 7/7/2000.

El texto de esa cláusula es el siguiente:

“...Reclamos de Terceros. La PRODUCTORA declara poseer los derechos suficientes para celebrar el presente contrato, debiendo presentar, previo a su firma, la documentación que acredite su titularidad. Consecuentemente, garantiza a ATC que no se verá perturbada en el uso y goce pacífico de los mismos; en el supuesto de recibir la emisora reclamos de terceros basados en la supuesta titularidad de esos derechos, procederá a comunicar tal circunstancia a LA PRODUCTORA a efectos de que ésta asuma la responsabilidad que le quepa...” (fs. 275).

El juez a quo no solo concluyó que la transcripta cláusula aprehendía una situación fáctica ajena al caso examinado, sino que además afirmó que ella era inoponible a la actora (fs. 1140 vta.).

Lo expuesto por el magistrado es correcto.

(a) La cláusula, en efecto, se refiere a otro marco fáctico.

Mediante ella el señor Metzger garantizó a ATC S.A. la propiedad de los derechos intelectuales, el nombre y características del programa “Desayuno” cuyos derechos de exhibición, como productor, le cedía a la emisora de acuerdo a la cláusula 19ª, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamo de terceros que hubiera al respecto.

Así lo expone, con razón, Cablevisión S.A. al contestar agravios (fs. 1270).

De ninguna manera la cláusula 18ª tiene el alcance pretendido de establecer una irresponsabilidad de ATC S.A. por hechos como el de autos.

Las generalidades expuestas por ATC S.A. referentes a las reglas de interpretación de los contratos, a la necesidad de una interpretación contextual o sistémica, económica y que pondere la buena fe negocial, son estériles para negar lo que surge de la letra misma de la citada cláusula.

Es que la exégesis contractual, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se agota cuando los términos o expresiones empleados en un contrato son claros y terminantes, sin que resulte necesaria una labor hermenéutica adicional (conf. CSJN, 27/12/96, "Kerestegian de Mamprelian, Marietta c/ Kerestegian, Nazaret s/ escrituración", Fallos 319:3395; íd. 19/8/99, "Francisco Sguera SA. c/ Estado Nacional - Dirección Nacional de Transportes Marítimos y Fluviales s/ cumplimiento de contrato", Fallos 322:1546; íd. 6/3/01, "Punte, Roberto Antonio c/ Neuquén, Provincia del s/ cumplimiento de contrato", Fallos 324:606).

(b) A todo evento, si por hipótesis esa cláusula tuviera la significación pretendida por ATC S.A., esto es, la de mantenerla indemne frente a un reclamo como el de autos (lo que se niega), sería ella inoponible a Cablevisión S.A., toda vez que lo acordado en ese sentido sería "res inter alios acta" respecto de esta última (arts. 1195 y 1199 del Código Civil; CNCom. Sala D, 22/6/10, "Tevycom Fapeco SA c/ Conevial Infraestructura y Servicios SA s/ ordinario", considerando 6º; íd Sala D, 3/9/2010, "Rey, Armando Víctor c/ Palese, Jorge Luis y otro s/ ordinario", considerando 8º; Favier Dubois, E. (p) y Favier Dubois, E. (h), Las cláusulas de indemnidad en los acuerdos comerciales, cap. 4, ap. 7º, en Errepar DSE, n° 266, tomo XXII, enero 2010, p. 5, cap. 8, pto. "d").

(c) Además, las cláusulas del contrato del 7/7/2000, dan cuenta de una verdadera asociación con fines comunes entre la productora y la emisora, que no pueden desligar a

esta última de las consecuencias perjudiciales provocadas por el suceso (conf. CNCiv. Sala H, 21/2/2011, “S. L. J. c/ América Televisión S.A. y otros s/ ordinario - daños y perjuicios”, considerando V).

(d) La responsabilidad de ATC S.A. tiene fundamento, en fin, por su carácter de dueño de la cosa -las ondas por las que se hizo la transmisión- (conf. CNCiv. Sala A, 3/4/89, “Alvelo Hernández de Montes c/ Canal 12 Río de la Plata y otro”, JA 1989-II, p. 519), o bien por el hecho del otro sobre el cual debió ejercerse un control (conf. Kemelmajer de Carlucci, A., Daños causados por los dependientes, Buenos Aires, 1992, ps. 95/96, con estricto tratamiento de la situación referente a los canales de televisión).

En suma, en este aspecto, el recurso de ATC S.A. no merece acogida.

15º) El aspecto central de los agravios propuestos por el codemandado Metzger en lo que hace a la verificación de la ilicitud denunciada por la actora, ha sido ya examinado en los considerandos 5º a 12º de este voto.

Cabe aquí señalar, todavía, para dar conclusión al tratamiento de sus quejas sobre el fondo del asunto, lo siguiente.

El productor es la persona responsable del proceso de operaciones por las que se gestionan y organizan secuencialmente los contenidos sonoros o audiovisuales, para configurar una señal, programa o producto audiovisual (conf. Memelsdorff, J., Barrenechea, A. y de Zavalía, F., Las productoras de contenidos – Los contratos artísticos – Régimen de derechos, en la obra colectiva dirigida por Etcheverry, A. y Pachecoy, S., “Servicios de Comunicación Audiovisual”, La Ley-UBA, Buenos Aires, 2010, p. 205 y ss., espec. p. 218). Es el que organiza el trabajo técnico, industrial y artístico concerniente a la realización material e intelectual de la obra. La concibe y la crea, desarrolla todas las actividades indispensables para que se exteriorice y se lo menciona en calidad de tal en el título. Aparece por un lado como un hombre de negocios, es el jefe de una empresa. Por otra parte, cumple una actividad artística e intelectual. Su vigilancia, capacidad de trabajo y previsión son extraordinarias. Su presencia es indispensable (conf. Satanowsky, I., t. I, p. 232, nº 151).

En las condiciones que anteceden, no puede exculparse el señor Metzger afirmando que el poder de decisión de emitir imágenes lo tenía mayormente ATC S.A., a quien debe tenerse como primera responsable de todo aquello que se pone en el aire (fs. 1237). Esto es así, pues su condición de productor, así presentado incluso por una voz en off al inicio del programa “Desayuno”, con clara posibilidad de injerencia en el formato de cada emisión, lo hacía personalmente responsable de los contenidos audiovisuales transmitidos, en conjunción con la empresa televisiva (conf. doctrina de los siguientes fallos: CNCiv. Sala H, 21/2/2011, “S. L. J. c/ América Televisión S.A. y otros s/ ordinario - daños y



perjuicios”, considerando V; CNCiv. Sala E, 27/8/2012, “O. M. G. c/ Grinstein, Marisa Ivonne y otros s/ daños y perjuicios”).

16º) La sentencia de primera instancia absolvió de la demanda al señor Víctor Hugo Morales.

Ello agravia a la actora pues: I) el fallo fue autocontradictorio, ya que rechazó la demanda contra el señor Morales después de haber destacado la participación protagónica que tuvo en los hechos; II) no tuvo debidamente en cuenta las palabras del citado codemandado pronunciadas el 27/11/2000, el mismo día del partido y los subsiguientes, de las cuales se infiere que conocía la ilegalidad del acto, supo con anticipación su ocurrencia, avaló su comisión y alentó al televidente a ver las imágenes ilícitamente captadas; III) es arbitraria la apreciación que la sentencia recurrida hizo de la prueba confesional absuelta por la actora; IV) ni los contratos agregados a los autos, ni las declaraciones testimoniales rendidas, son suficientes para contrarrestar lo que surge de aquellas palabras pronunciadas por el señor Morales; V) no se ponderó adecuadamente que del ilícito el señor Morales obtuvo un usufructo personal directo en cuanto a su imagen, e indirecto en término de ganancias para sus empleadores que se tradujo en beneficio también propio (fs. 1246/1249).

Entiendo que corresponde dar la siguiente respuesta.

Creo importante destacar, ante todo, que es la propia recurrente la que califica al señor Morales como un dependiente, al decir que él fue artífice de un beneficio económico “...para sus empleadores...” (fs. 1248 vta.). De esta manera, pues, la actora coincide con el citado codemandado en cuanto reiteradamente destacó en autos que el 28/11/2000 actuó simplemente como dependiente del canal o de la producción al conducir el programa “Desayuno”.

De tal aceptada premisa, sin embargo, no puede extraerse sin más una decisión favorable a la absolución del señor Morales, pues en nuestro derecho la responsabilidad del comitente no excluye la personal que eventualmente cupiera al dependiente, siendo la forma de asumir esa eventual responsabilidad la propia de las obligaciones concurrentes, indistintas o in solidum (art. 1122 del Código Civil; Belluscio, A. y Zannoni, E., ob. cit., t. 5, ps. 662/663; Llambías, J., ob. cit., t. IV-A, ps. 240/242, n° 2444; Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias – análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2005, t. 3-B, ps. 166/167, n° 2; Cifuentes, S. y Sagarna, F., Código Civil, comentado y anotado, Buenos Aires, 2011, t. II, ps. 838/839).

Corresponde, pues, examinar si existe mérito para establecer una responsabilidad personal del citado codemandado.

(a) Como se dijo, el señor Morales afirmó reiteradamente su condición de dependiente que se limitó a cumplir órdenes.

En concreto, al contestar demanda dijo que el día 28/11/2000 condujo el programa “...bajo las directivas de las autoridades del Canal...” y que “...la difusión de las imágenes del partido se trató de una decisión empresaria de las autoridades...”. Aseveró también en esa oportunidad que actuó como “...un mero conductor y/o presentador de noticias, imágenes e invitados...”, y que no tenía la posibilidad de oponerse a las decisiones que las autoridades del canal adoptasen, las compartiera o no en su fuero interior. A su juicio, entonces, fueron “...las autoridades del canal las únicas responsables de la situación que se plantea en autos...” (fs. 329).

Al alegar el señor Morales modificó su defensa, pues ya no atribuyó sólo responsabilidad al canal, sino que también se la achacó al codemandado Metzger (fs. 945: “...episodio que sólo pudo pasar por la conjunta responsabilidad de ATC y de Metzger...”).

Al contestar agravios ante esta Alzada sus apoderados dijeron, en fin, que “...el Sr. Morales no hizo más que acatar las órdenes recibidas de ATC y de su productor, de acuerdo a los términos del contrato que los unía...” (fs. 1266).

(b) Es de observar que, en contraposición al relato efectuado por el señor Morales en sus distintas presentaciones, el entonces director de programación de ATC S.A. dijo en una nota enviada tras los sucesos a la actora que “...La decisión de reproducir imágenes del partido Boca-Real Madrid por la final Intercontinental, fue tomada en un momento en el que, por el horario de trabajo, no se encontraba en el canal ningún directivo, y por cierto tampoco fuimos consultados vía telefónica de tal iniciativa. De haberlo hecho, nos hubiéramos negado rotundamente, ya que no teníamos ninguna intención de hacerlo, conociendo la exclusividad de los derechos por ustedes obtenidos. Aprovecho para aclarar que una frase del conductor dicha en el programa, en la que agradecía a las autoridades del canal la posibilidad de haber mostrado tales imágenes, corren exclusivamente por su cuenta dado que dicha autorización jamás fue tramitada y mucho menos conferida...” (fs. 90).

A su turno, dando otra versión diferente de las anteriores, el codemandado Metzger expuso al contestar demanda “...que la voluntad de informar ampliamente acerca del partido Boca Juniors Vs. Real Madrid..., fue coincidente entre la productora Va x más S.A., el señor Víctor Hugo Morales y ATC S.A. pues todos ellos concordaban...”; y como elemento que juzgó corroborante del entendimiento que existía entre los otros codemandados destacó a continuación que “...ATC S.A. apoyó la transmisión, extendió el horario de “Desayuno” en varios minutos, circunstancia que suscitó el expreso agradecimiento del señor Víctor Hugo Morales al terminar el programa...” (fs. 288).

(c) Como se aprecia, a la hora de recibir el reclamo de Cablevisión S.A. los tres codemandados adoptaron actitudes excluyentes entre sí: I) el señor Morales dijo que la decisión fue de ATC S.A. y de Metzger, y que la obedeció sin posibilidad de oposición suya en el marco de la relación de dependencia que lo vinculaba; II) ATC S.A. sostuvo no

haber tomado ninguna decisión, ni haber siquiera sido consultada; y III) el codemandado Metzger aseveró que hubo una decisión colectiva de la que participaron activamente el señor Morales y ATC S.A.

Este lamentable panorama de posturas contrapuestas (especialmente poco creíble en la versión de ATC S.A., ya que no puede esta última alegar sorpresa de lo ocurrido, cuando el 27/10/2000 se anticipó en el curso del programa “Desayuno” que al día siguiente se pondrían al aire imágenes del partido), que proviene de quienes por haber sido protagonistas inmediatos de lo ocurrido debería haber mostrado una versión unívoca de los hechos o al menos más concordante, fue superado por el juez a quo en sentido favorable al señor Morales al ponderar: I) que en razón de su negativa a responder debía tenerse a la actora por confesa en cuanto a que tal codemandado solamente había sido el conductor del programa “Desayuno” en el marco de una relación de dependencia con ATC S.A. y la producción; II) que de los contratos de fs. 163/169 y 303/306 surgía que la producción del programa era de Metzger y que Morales era su mero conductor; III) que las declaraciones testimoniales habían corroborado que el señor Morales recibía indicaciones de la producción, no participaba en esta última y solo ejecutaba órdenes, no teniendo voz ni voto (fs. 1445 vta./1146).

Aunque Cablevisión S.A. sostiene que la sentencia incurrió en arbitrariedad al ponderar las probanzas precedentemente enumeradas, personalmente no entiendo que la hubiera, especialmente ponderando lo que efectivamente surge de la prueba testimonial citada por el juez a quo, la endeble crítica ensayada sobre ella a fs. 1248 y vta., y la posibilidad, por consecuencia de lo anterior, de también computar en los términos del art. 417 del Código Procesal la confesión prestada por la actora (conf. Fenochietto, E. y Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1993, t. 2, ps. 415/417, n° 5).

De tal suerte, tengo como “formalmente” probado que el señor Víctor Hugo Morales efectivamente obedeció órdenes de sus superiores ATC S.A., de Eduardo J. Metzger o de ambos, en el sentido de proceder a la emisión el día 28/11/2000 de las imágenes del partido Boca Juniors vs. Real Madrid cuyos derechos exclusivos de televisación pertenecían a la actora.

Pues bien, a mi modo de ver, aun a la luz de lo anterior, la situación del citado codemandado no es de inocencia.

(d) La obediencia debida como causa de eximición de responsabilidad no puede ser invocada en la relación jerárquica que existe entre un empleado o dependiente con relación a su comitente o principal.

En efecto, una orden del patrón, empleador o comitente, no justifica en modo alguno la comisión de un acto ilícito por parte del empleado o dependiente (conf. Planiol, M. y Ripert, G., *Tratado Práctico de Derecho Civil Francés*, Cultural S.A., La Habana, 1946, t. 6, p. 775, n° 561, texto y jurisprud. cit. en nota n° 2; Demogue, R., *Traité des Obligations en Général*, Librairie Arthur Rousseau, París, 1923, t. III, ps. 517/518, n° 320). Es que, como lo enseña Llabrás, no es un superior legítimo fuera del marco de las funciones encomendadas necesariamente lícitas, el comitente o principal con respecto al empleado o dependiente, de suerte que el acto dañoso que este último obre no queda cubierto por la orden que pudiera haber recibido ya que el agente sólo está sujeto a las instrucciones de su principal en lo que concierne a un cometido lícito; ese principal no es un superior legítimo para la realización de actos ilícitos. Y proviniendo la orden de un superior ilegítimo sólo podría quedar exento de responsabilidad un agente que fuera víctima de una violencia moral excluyente de su libertad por coerción eventual que implicase el temor a la desobediencia (conf. Llabrás, J., ob. cit., t. III, p. 674, n° 2253, n° 674; en el mismo sentido: Mosset Iturraspe, J., *Responsabilidad por daños*, Buenos Aires, 1980, t. III [eximentes], p. 96), situación esta última que el señor Morales no ha invocado como ocurrida.

A todo evento, aun si se pensase que, por el contrario, la obediencia debida puede ser causa de justificación en la relación jerárquica existente entre un empleado o dependiente y su comitente, principal o empleador (en este sentido: Mazeaud, H. y L. y Tunc, A., *Tratado teórico práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual*, Buenos Aires, 1961, t. I, vol. II, p. 146, n° 497), la decisión final no habría de variar.

Así lo entiendo, porque en tal caso, para que funcione la eximente de responsabilidad, el contenido de la orden recibida por el comitente no ha de ser manifiestamente delictivo, ya que el deber de obediencia en una democracia no es ilimitado ni ciego, y de ahí la posibilidad de su control no sólo formal sino también material. Por ello, cuando la orden es ilegítima y además lo es inequívocamente por su carácter delictuoso, si el subordinado no obstante la cumple, no es dudoso que incurre en responsabilidad por los daños causados (conf. Trigo Represas, F. y López Mesa, M., *Tratado de la Responsabilidad Civil*, Buenos Aires, 2004, t. I, ps. 957/958; Belluscio, A. y Zannoni, E., ob. cit., t. 5, p. 19; Bueres, A. y Highton, E., ob. cit., t. 3-A, p. 85; Barros Bourie, E., *Tratado de responsabilidad extracontractual*, Santiago de Chile, 2006, p. 136, n° 80; Brun, P., *Responsabilité civile extracontractuelle*, Litec, París, 2005, ps. 203/204, n° 388).

Dicho con otras palabras, la subordinación no constituye, por sí misma, una causa de exoneración a favor del empleado que participa a sabiendas de la falta de su empleador (conf. Le Tourneau, P., *La responsabilité civile*, Dalloz, París, 1982, p. 250, n° 742).

(e) En la especie, no ignoraba el señor Morales que los derechos de televisación del partido no le correspondían ni a ATC S.A., ni al codemandado Metzger, sino que eran de Cablevisión S.A. en exclusividad.

Corroboró ello sus propias palabras puestas al aire el día 27/11/2000, las que transcribo nuevamente pero subrayando ahora párrafos esenciales: “...Usted va a ver en nuestra pantalla también el partido, es decir, vamos a poner el partido porque estamos abonados a Cablevisión, la empresa a la cual Macri vendió los derechos dejando a medio país boquense afuera de la posibilidad de ver el partido...Nunca vamos a hacer primeros planos, pues tienen derechos que naturalmente vamos a respetar...”.

Y no podía desconocer el señor Morales, desde luego, que reproducir en el programa “Desayuno” no un breve extracto informativo acompañado de imágenes de los momentos importantes del partido, sino todo el partido de principio a fin, excedía hasta el más amplio ejercicio que puede concebirse como válido del derecho de cita que el régimen de propiedad intelectual concede, incluso en el ámbito de la información periodística y del derecho de dar y recibir información.

En otras palabras, no pudo ignorar y, más bien, no ignoró, que una emisión del partido como la que le fue ordenada hacer el 28/11/2000, particularmente con la extensión que se le impuso, esto es, transmitir al aire las imágenes de “todo” el partido y no solo de sus aspectos más relevantes, era un abuso y, por tanto, un acto ilícito, que infringía derechos de la actora (art. 1071 del Código Civil).

La idea, que se puede inferir de las palabras pronunciadas por el señor Morales, en el sentido de que la infracción a derechos ajenos no existía si las imágenes no se ponían en primeros planos sino en una “ventanita” al solo efecto de permitir “espíar” el partido creando la “ilusión” de estar viéndolo, no puede ser aceptada. Al margen de que, en los hechos, las imágenes sí fueron puestas generalmente en primer plano, normalmente a mitad de pantalla y en menor medida a pantalla entera, lo cierto y concreto es que una emisión de tales características era ilícita a la luz del derecho vigente el 28/11/2000, pues lo que reprueba la ley 11.723 es la reproducción de propiedad intelectual ajena, hecha sin autorización y en medida mayor de la autorizada por el derecho de cita, cualquiera sea el tamaño o formato de esa reproducción. No es el tamaño con el que se hace la reproducción lo que importa, sino la reproducción misma sin derecho.

Cualquier inteligencia contraria que pudiera haber tenido el citado codemandado sobre lo que claramente se presentaba como ilegal, no constituyó sino, en el mejor de los casos, un error de derecho suyo sobre lo que era lícito según la ley e inhábil, por tanto, para excusar la consiguiente responsabilidad por actos ilícitos (art. 923 del Código Civil; Llambías, J., ob. cit., t. III, ps. 688/689, n° 2267; Bueres, A. y Highton, E., ob. cit., t. 2-B, p. 484).

Tampoco podía ser excusa para actuar como se actuó lo dicho por el señor Morales, más de una vez, en el sentido de que la reproducción de las imágenes estaba habilitada “por ser abonados” de Cablevisión S.A.. La condición de abonado (aceptado que lo fuera, lo que no se acreditó tampoco) no legitima a la utilización de la señal provista por el cableoperador del modo cuestionado en estas actuaciones, esto es, para ser aprovechada, aunque sea indirectamente, por terceros. Esa condición, por el contrario, solamente habilita al usuario a un uso privado o personal del servicio, salvo autorización expresa.

A mi modo de ver, en síntesis, frente a la orden ilegal recibida de sus superiores, debió el señor Víctor Hugo Morales no obedecer dócilmente.

Es que la subordinación jurídica privada, que alcanza al dependiente, no justifica su obrar dañoso en cumplimiento de una orden ilegal del principal, porque la dependencia solo se funda en intereses privados -los del comitente- y porque solo existe para hechos, servicios u obras lícitos (conf. Mosset Iturraspe, J., ob. cit., loc. cit.).

En este sentido, la obediencia no debe ser ciega, sino inteligente, diligente y prudente (conf. Capel.CC Rosario, Sala I, 16/11/1981, “Dasso, S. Arístides c/ The First Bank of Boston”, ED t. 99, p. 682, del fallo de primera instancia), y la que no reúne tales características, compromete a quien la presta, haciéndolo civilmente responsable lo mismo que a quien dio la orden.

No se trata, bien se ve, de responsabilizar el codemandado Morales tan solo por sus ideas o creencias, como lo sostienen sus apoderados a fs. 1265 vta. De lo que se trata, por el contrario, es pura, exclusiva y sencillamente de constatar que fue voluntario partícipe de una infracción a derechos ajenos tutelados por la ley, más allá de las buenas intenciones que pudieron haberlo guiado en la ocasión (art. 1081 del Código Civil).

Y si alguna duda cupiera sobre cuanto he expuesto, todavía me importa señalar siquiera como obiter dictum, que la ilicitud de la transmisión de que se trata habría sido incluso reconocida extrajudicialmente por el señor Morales en el reportaje al que aludió el testigo Polimeni en fs. 645 vta., respuesta 6ª. En efecto, en reportaje publicado por el diario Página 12 del 30/11/2000 se indican como provenientes del citado codemandado las siguientes palabras: “...Pudimos estar mal legalmente, pero lo que hicimos fue legítimo éticamente...” (el ejemplar indicado puede consultarse en la página web del señalado diario).

Propondré al acuerdo, pues, revocar en este aspecto la sentencia recurrida, haciendo extensiva la condena al señor Víctor Hugo Morales, con carácter concurrente, indistinto o in solidum.

17º) El juez de la instancia anterior entendió que Cablevisión S.A. había sufrido un lucro cesante consistente en lo que dejó de percibir como consecuencia de la improcedente

transmisión del 28/11/2000, el que de acuerdo al peritaje contable rendido en autos había trepado a la cantidad de \$ 842.000, resultante de la conversión de igual cantidad expresada en dólares estadounidenses a la paridad U\$S 1 = \$ 1, en función de lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.820 y normas concordantes (fs. 1148).

Este especial aspecto del fallo fue apelado exclusivamente por el codemandado Metzger, quien afirma la improcedencia de la indemnización de tal daño material por entender que, en realidad, ninguna pérdida sufrió Cablevisión S.A. toda vez que, a pesar de la referida transmisión hecha por la señal de ATC S.A., aquella cableoperadora no se vio impedida de cobrar a sus abonados, ni sufrió mengua la publicidad que se pasó durante la emisión del partido, por la noche, en diferido, sino que por el contrario es de presumir que aquella aumentó por el interés que despertó la difusión alcanzada por el evento durante la mañana. Sostiene, además, que el monto fijado por lucro cesante se relaciona con el rompimiento del contrato alcanzado por la actora con ATC S.A. el día 24/11/2000, a lo cual es ajena su parte (fs. 1237 vta./1238 y vta.).

El agravio es inadmisibile.

La circunstancia de que Cablevisión S.A. no hubiera dejado de cobrar a sus abonados, no implica inexistencia de lucro cesante, pues se trata de cosas desvinculadas entre sí.

De otro lado, no es cuestión de presunciones contrarias a la pretensión de la actora como se pretende en fs. 1238, sino de prueba concreta del daño aportada a la causa que el recurrente omite examinar.

En efecto, el testigo Alberto D. Fidanza, gerente comercial de ATC S.A., declaró - sin recibir críticas- que había sido aceptada la propuesta del 24/11/2000 por la cual ese canal de televisión otorgaba a Cablevisión S.A. la posibilidad de comercializar la totalidad de la publicidad correspondiente a la emisión “en diferido”, pero que un día antes del partido “...se anuló el contrato...”, sin recordar por qué (fs. 700 y vta., respuestas 3ª y 4ª).

Tal testimonio es prueba suficiente de la intempestiva rescisión que la actora denunció en su demanda, sin que pueda objetarse su valor por el hecho de ser la única declaración que se refirió al aspecto indicado, toda vez que en nuestro derecho no rige la máxima testis unus, testis nullus (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1994, t. 8, p. 450; CNCom. Sala D, 29/11/06, "Ernesto Ricardo Hornus S.A. c/ Ingalfa S.A. s/ sumario"; íd. Sala D, 12/9/2007, "Converques S.R.L. s/ quiebra s/ incidente de extensión"; id. Sala D, 30/8/2010, "Rafael Herrera Vegas e Hijos S.R.L. c/ Quebrachito Granos S.A."; id. Sala D, 15/5/2007, "Nuñez, Arrua Asunción

c/ Plan Rombo S.A. s/ ordinario”; CNFed.Civ.Com. Sala 2, causas 3543 del 14/5/85; 5291 del 16/2/88; etc.).

En ese marco, la actora tiene indudable derecho al resarcimiento del lucro cesante, tal como lo resolvió el juez a quo (conf. Bueres, A. y Highton, E., ob. cit., t. 2-A, ps. 222/223; Pizarro, R. y Vallespinos, C., Instituciones de Derecho Privado – Obligaciones, Buenos Aires, 2006, t. 2, ps. 665/666; Lorenzetti, R., Tratado de los Contratos – Parte General, cit., p. 629), cabiendo observar, al respecto, que el quantum de tal perjuicio resarcible fue acreditado en autos por el peritaje contable con el alcance que también definió el magistrado de la instancia anterior sin crítica específica en los agravios.

Al deber resarcitorio correspondiente no puede mostrarse ajeno el señor Metzger. Es que la rescisión del negocio acordado con Cablevisión S.A. un día antes de la emisión del cuestionado programa que ATC S.A. y el recurrente coproducían, no puede ser entendida sino como decidida de consuno por ambos e inmediatamente relacionada, a modo de prolegómeno, con lo que ocurrió el 28/11/2000 en perjuicio de dicha cableoperadora. La coproducción, en efecto, impide aceptar suertes diferenciadas entre los productores. Como ya lo expresé, las cláusulas del contrato del 7/7/2000, dan cuenta de una verdadera asociación con fines comunes entre la productora y la emisora, que impide desligar a una de la otra de las consecuencias perjudiciales provocadas por el suceso.

De ahí, entonces, la improcedencia de la queja del señor Metzger.

20º) Por lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar las apelaciones de ATC S.A. y del señor Eduardo Juan Metzger, y admitir el recurso de Cablevisión S.A. con el efecto de extender la condena al señor Víctor Hugo Morales en forma concurrente, indistinta o in solidum. Las costas deben correr del modo precisado en el considerando 19º.

#### *Notas*

¿De dónde surge la regla de los tres minutos, tiene fuente legal?

¿Cuál es la naturaleza del derecho sobre el evento deportivo, es una obra intelectual?

¿Qué derechos tiene un organismo de radiodifusión según el Convenio de Roma?

### **Gestión Colectiva - Introducción**

Para entender que es la gestión colectiva visitar los siguientes sitios:

SADAIC



<http://www.sadaic.org.ar/>

<http://www.sadaic.org.ar/index.php?area=faq&subarea=mac&capitulo=Preguntas%20Frecuentes&areaid=1>

CADRA

[http://www.cadra.org.ar/index.cgi?wid\\_seccion=4&wid\\_item=130](http://www.cadra.org.ar/index.cgi?wid_seccion=4&wid_item=130)

[http://www.cadra.org.ar/index.cgi?wid\\_seccion=3&wid\\_item=123](http://www.cadra.org.ar/index.cgi?wid_seccion=3&wid_item=123)

SAVA

[http://www.sava.org.ar/plain\\_content.php?content\\_id=5](http://www.sava.org.ar/plain_content.php?content_id=5)

[http://www.sava.org.ar/plain\\_content.php?content\\_id=33](http://www.sava.org.ar/plain_content.php?content_id=33)

### **Comunicación al público de música en un hotel (Plenario Catalinas Suites)**

#### **Cámara Civil en pleno - 15/9/05**

#### **Aadi Capif ACR c/ Catalinas Suites S.A.**

PLENARIO. Cuestión a resolver: "Si la comunicación al público de grabaciones fonográficas que difunde el hotelero dentro de las habitaciones del establecimiento se considera comprendida en la excepción prevista en el artículo 33 del decreto-ley 41.233 - domicilio exclusivamente familiar- (t.o. conforme decreto 9723/45) a efectos de la exención del pago de los aranceles a los que se refieren los decretos 1670/74 y 1671/74"

DOCTRINA LEGAL: "La comunicación al público de grabaciones fonográficas que difunde el hotelero dentro de las habitaciones del establecimiento no se considera comprendida en la excepción prevista en el artículo 33 del decreto-ley 41.233 -domicilio exclusivamente familiar- (t.o. conforme decreto 9723/45) a efectos de la exención del pago de los aranceles a los que se refieren los decretos 1670/74 y 1671/74".-

[...]

La mayoría, en forma impersonal, dijo:

La cuestión objeto de la presente convocatoria radica en determinar si son procedentes las retribuciones a que hacen referencia el artículo 56 de la ley 11.723 y el artículo 35 del decreto 41.233/35 (texto según artículo 1º del decreto 1670/74) para intérpretes y

productores de fonogramas, cuando se difunde música dentro de las habitaciones de los hoteles.

El decreto 1671/74 en su artículo primero dispone que la representación de los intérpretes argentinos y extranjeros dentro de nuestro territorio a los fines de percibir y administrar las retribuciones por la ejecución pública, transmisión o retransmisión por radio y/o televisión de sus interpretaciones fijadas en fonogramas y reproducidas en discos u otros soportes será ejercida por la Asociación Argentina de Intérpretes (A.A.D.I.). En el artículo segundo establece que la representación de los productores e industriales de fonogramas a iguales efectos que los expuestos, es decir, para percibir y administrar la retribución que les corresponda por la ejecución pública de los fonogramas reproducidos en discos u otros soportes estará a cargo de la Cámara que los nuclea (C.A.P.I.F.).-

El derecho a retribución de los intérpretes de obras musicales está regulado por el artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual cuando sus interpretaciones son difundidas o retransmitidas mediante la radiotelefonía, televisión o grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra sustancia o cuerpo apto para la reproducción sonora. En el caso de los productores de fonogramas este derecho resulta del artículo primero del decreto 1670/74 que sustituyó el texto del artículo 35 del decreto 41.233/34, tal como se señaló precedentemente.-

Sólo se exceptúa el pago de los derechos de los intérpretes que establece el citado artículo 56 cuando la ejecución pública de obras se realiza con fines educativos o cuando éstas se desarrollen a cargo de instituciones del Estado Nacional, Provincial o Municipal y siempre que la asistencia del público sea gratuita ( artículo 36 de la ley 11.723).-

Este derecho de los intérpretes y productores de fonogramas a gozar de una remuneración por la utilización o comunicación al público de fonogramas con fines comerciales es también reconocido por varios tratados internacionales, los que han sido incorporados a la legislación de nuestro país.-

"La Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión", adoptada en Roma el 26/10/61 y aprobada por la ley 23.921, dispone en su artículo 12 que cuando un fonograma publicado con fines comerciales o su reproducción se utilice directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los intérpretes o a los productores de fonogramas, o a unos y otros ( supuesto este último contemplado por el artículo 5º del decreto 1671/74).-

Asimismo este derecho está previsto con carácter tuitivo en el "Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas", aprobado mediante ley 25.140, conforme emana del contenido del preámbulo y del artículo 15.-

Sin embargo, no obstante que de las normas enunciadas emerge el derecho de intérpretes y productores de fonogramas a obtener por intermedio de AADI CAPIF una retribución por la utilización o ejecución pública de interpretaciones musicales y/o fonogramas, es necesario precisar qué se entiende por "ejecución pública", para luego analizar si dentro de este concepto queda comprendida la propagación de música que se efectúa en las habitaciones de los hoteles, o si bien esta actividad corresponde encuadrarla en la excepción "domicilio exclusivamente familiar" que prevé el artículo 33 del decreto 41.233/34 (t.o. según el decreto 9723/45) a efectos de excluirla del pago de los aranceles respectivos.-

Se ha definido "la comunicación o ejecución pública de una obra" como todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares. Con lo cual para que se considere "pública" la ejecución de una obra, cualquiera fueren sus fines, tiene que desarrollarse dentro de un ámbito que no sea "estrictamente familiar o doméstico" y, aún si se produce dentro de éste, cuando está integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. El derecho a la comunicación pública cubre no sólo toda comunicación directa ("en vivo"), sino también la indirecta (mediante fijaciones, como discos fonográficos, cintas y bandas magnéticas o de otro tipo, films, videocopias, etc., o a través de un agente de difusión, como la radiodifusión - incluidas las comunicaciones por satélites- y la distribución por cable). Esta última forma de comunicación es la que puede realizarse y ser percibida en distintos lugares simultáneamente (Lipszyc, Delia, "Derecho de autor y derechos conexos", Buenos Aires, Ediciones Unesco/Cerlalc/ Zavalía, 1993, págs.183 y ss.).-

No importa si la obra puesta a disposición del público fue efectivamente recibida o utilizada por él. "público" no sólo es el conjunto de personas reunidas en un lugar abierto al público sino también el conjunto real o potencial de personas a quienes va dirigida una emisión de radiodifusión o de cable. Por lo tanto, tampoco es determinante a efectos de esta calificación que las personas estén presentes todas en el mismo lugar. La comunicación de una obra para ser pública debe estar dirigida a un conjunto indeterminado de personas que rebase el círculo familiar o de los amigos más íntimos de una familia o de un individuo o el domicilio privado de una familia o de un individuo (Villalba, Carlos A.-Lipszyc, Delia, "El derecho de autor en la Argentina", Editorial La Ley, 2001, pág. 109).-

El artículo 50 de la ley 11.723 describe lo que a los efectos de esta normativa se considera "representación o ejecución pública". De ahí que este concepto abarca la transmisión radiotelefónica, la exhibición cinematográfica, televisiva o por cualquier otro procedimiento de reproducción mecánica de toda obra literaria o artística. Si bien esta ley no establece un límite entre lo que es comunicación pública y uso doméstico, el decreto 41.233/34 en su artículo 33 define a "la representación o ejecución pública" por exclusión como aquella que se efectúa -cualquiera que fueren los fines de la misma- en todo lugar que

"no sea un domicilio exclusivamente familiar", y aun dentro de éste cuando la representación o ejecución sea proyectada o propalada al exterior. Ello es así tanto se realice por ejecutantes o cantantes como por medios mecánicos: discos, films sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces.-

Tampoco incorpora una definición de "comunicación pública" ni establece una excepción explícita que circunscriba a las comunicaciones "privadas", el "Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas", aprobado también por la ley 25.140. El límite que determine si una comunicación es pública o privada debe ser fijado por las legislaciones de los Estados Miembros de la Unión de Berna. Pero, de todos modos no se puede ignorar que, del preámbulo de este convenio -el que aunque carece de efectos jurídicos expresa el espíritu de este instrumento internacional- se desprende que aquél no deberá establecerse de tal manera que mediante una interpretación o ejecución pública se menoscabe el derecho del autor a explotar su obra.-

El "Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor" (Ginebra 1996, ley 25.140) dispone en su artículo 8vo. que "Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 11.1) ii), 11 bis 1) i) y ii), 11 ter. 1) ii), 14. 1) ii) y 14 bis 1) del Convenio de Berna, los autores de las obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público, de tal forma que los miembros del público pueden acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija".-

De lo expuesto se colige entonces que de la letra y espíritu de estas normas internacionales no sólo resulta la protección para autores, intérpretes y productores de fonogramas sino que también se infiere que puede haber comunicación pública de una obra por su modalidad, aun cuando ésta se recepcione en un ámbito privado ...

Consecuentemente y bajo este contexto legal, la difusión de música dentro del ámbito de la habitación de un hotel debe ser considerada un acto de comunicación pública . Es que, conforme la finalidad perseguida por las normas sobre derechos de autor y derechos conexos el cuarto de un hotel no puede comprenderse dentro de la noción de "domicilio exclusivamente familiar" a efectos de que el hotelero se exima del pago de los aranceles previstos por la ley para tales actos.-

La mera designación del ámbito como público o privado es insuficiente, es decir que, un lugar privado como es la habitación donde se aloja el huésped de un hotel no determina por sí que la comunicación de música que se efectúa en él no sea "comunicación pública".-

Cuando una palabra ("público") es susceptible de tener diversos significados en el ámbito del derecho a la intimidad y en el de los derechos intelectuales, debe estarse a la significación que tiene para este último, por ser la normativa específica que regula las

cuestiones atinentes a tales derechos. Lo privado para el derecho a la intimidad puede ser público para los derechos intelectuales como lugar de recepción de obras protegidas (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, in re "Sociedad de Autores y Compositores de Música SADAIC en 109.905 SADAIC c/ Casablanca p/ Cobro de pesos s/ Inc. Cas.", del 26/5/04, publicado en elDial.com-editorial albremática,11/6/04). Difieren los objetivos contemplados en cada caso, pues a los efectos del derecho a la intimidad lo que busca el legislador y el juez es proteger el poder jurídico, que corresponde a toda persona, de conducir su vida con un mínimo de interferencias. Por el contrario, en el caso del derecho patrimonial de autor y de los derechos conexos de intérpretes y productores de fonogramas, el fin general de la protección y el que preside la calificación de un lugar como privado o público es el de salvaguardar el ejercicio del monopolio o monopolios reconocidos por ley a los creadores de obras, a los artistas de interpretaciones o ejecuciones y a los que realizan inversiones en ciertas industrias culturales (tales como la producción de fonogramas y la radiodifusión , entre otras) frente a la clase de injerencias que consisten en una explotación de esas obras, interpretaciones o ejecuciones, o de los bienes o servicios típicos de tales industrias, que afecte negativamente esos monopolios y sea realizada sin su autorización (Delgado Porras, Antonio, "Comunicación pública de obras y fonogramas efectuada en las habitaciones de hoteles, hospedaje y establecimientos similares"(con referencia al derecho argentino), en Seminarios Nacionales para la Difusión del Derecho de Autor y la Propiedad Intelectual, Buenos Aires, OMPI, 1999, págs. 180 y ss). Es de hacer notar que lo que se persigue en definitiva es la retribución justa y equitativa por la explotación lucrativa de las obras e interpretaciones cualquiera sea el medio empleado para ello.-

Desde otro ángulo también cabe agregar que la comunicación de música a los huéspedes dentro de las habitaciones del hotel en las cuales se encuentran alojados, cualquiera sea la modalidad de su difusión, es pública aunque el lugar no sea público porque su transmisión la realiza un intermediario -el hotelero- para personas que no forman parte de su círculo familiar o el de sus amigos íntimos. En consecuencia, la propagación de música en estas circunstancias no puede quedar circunscripta dentro de la excepción - domicilio exclusivamente familiar- prevista en el artículo 33 del decreto- ley 41.233 (t.o. conforme decreto 9723/45).-

Aunque la jurisprudencia extranjera tampoco es unánime sobre la temática motivo de esta convocatoria, en sentido similar al explicitado anteriormente se sostuvo que no es ámbito doméstico excluyente del concepto de comunicación pública, el de las habitaciones de un hotel, al existir una indeterminación en cuanto a las personas que van a morar en dichas habitaciones y van a acceder a la comunicación de las obras televisivas y musicales (cf. Audiencia Provincial de Orense, S 14-11-2000 ...). Se argumentó también a efectos de rechazar la falta de comunicación pública que no procede hacer distinción entre las dependencias destinadas en el hotel a vestíbulo y las que sirven de dormitorios, y si dejar de lado la nota de privatividad de las habitaciones, porque ello no aminora el concepto de

hogar exclusivo, no es permanencial desde el momento en que cabe el acceso, más o menos dilatado a lo largo del tiempo, de otras personas que utilizan y disfrutan las instalaciones, conforme a un servicio más de los prestados y que se integra en la propia estructura de explotación comercial del establecimiento (cf. Audiencia Provincial de Madrid, S 11-07-2000 ...). El Tribunal de Casación de Francia, a través de su Sala Primera Civil, en el caso "Cable News Network (CNN) contra Novotel Paris- Les Halles" resolvió el 6/4/1994 que el conjunto de clientes del hotel, aunque cada uno de ellos ocupe a título privado una habitación individual, constituye un público al que la dirección del establecimiento transmite los programas de televisión, en el ejercicio y para las necesidades de su comercio, constituyendo esa comunicación una representación de obras televisivas. Por su parte el Tribunal del Distrito Norte de California en los autos "On Command Video Corp. contra Columbia Pictures Industries" decidió en el fallo dictado el 14/11/1991 que la relación entre el transmisor de una interpretación o ejecución pública (el hotel) y el público (los huéspedes) es una relación pública y comercial, cualquiera que sea el lugar en que se realice la presentación. La naturaleza no pública del lugar de la interpretación o ejecución no incluye la determinación de si los que disfrutan de la presentación constituyen o no el público. A ello se agregó que tampoco importa si la comunicación la reciben en el mismo ámbito o en lugares separados y al mismo tiempo o en momentos diferentes.-

Los sucesivos ocupantes de las habitaciones del hotel conforman, entonces, para el hotelero un público al que le retransmite obras musicales con ánimo lucrativo. En tales condiciones la cuestión a resolver debe ser tratada desde la empresa o negocio y en el marco de protección que reconocen a intérpretes y productores de fonogramas las normas sobre derechos de autor y derechos conexos y no desde la persona o huésped relativo a su privacidad. El resguardo a la intimidad de los pasajeros y la inviolabilidad del lugar (cf. art. 18 de la Constitución Nacional) no transforma a este espacio en un "domicilio exclusivamente familiar" respecto de los derechos que se generan por la difusión de música.-

Por ende, la emisión de música a través de altavoces, radios, televisores o algún otro instrumento análogo no constituye la simple recepción de ella, sino un acto independiente mediante el cual la obra es transmitida a un público nuevo, que en el caso de las habitaciones de los hoteles son los distintos pasajeros que las ocupan y que generan para productores e intérpretes el derecho de reclamar los aranceles por su comunicación pública (ver Antequerra Parrilli, Ricardo "La ejecución pública de obras grabadas", en Congreso Internacional sobre la protección de los derechos intelectuales (del autor, el artista y el productor), 5º, Buenos Aires, 1990, pág. 194).-

El hotelero que propala música dentro del establecimiento lo realiza como un elemento comercial inherente a su negocio, con el ya mencionado objetivo de obtener ganancias o

alguna otra ventaja derivada de su utilización, la que puede consistir, por ejemplo, en una mejor imagen del lugar o en hacerlo más atractivo para generar una nueva clientela.-

No puede, pues, desconocerse el beneficio directo o indirecto que aquél recibe por tal actividad, derivado de las mayores réditos que le significa contar con este servicio adicional. La existencia de televisores en los cuartos de hotel o el servicio de música a través de otros medios aumenta su categorización y esto permite que se requiera un mayor precio por su alquiler (cf. CNCiv., Sala A, in re "First Palmer S.A. c/Sociedad Argentina de Autores y Compositores s/ Acción declarativa (art. 322 del Código Procesal)", del 13/10/2000;; ídem in re "Aadi Capif Asociación Civil Recaudadora c/ Panatel S.A. s/ cobro de sumas de dinero" del 5/2/2002; ídem Sala C, in re "Aadi Capif Asociación Civil Recaudadora c/ Hotel City S.A. s/ daños y perjuicios", del 2/10/2003; ídem Sala D, in re "Aadi Capif ACR c/ RN y Asociados S.A. y otro s/ cobro de sumas de dinero", del 26/4/2004).-

El hotelero o la empresa hotelera a través del contrato de hospedaje que celebra con el pasajero le cede el uso de las instalaciones y de los aparatos (televisión, radio, etc.) a través de los cuales le otorga a los huéspedes la posibilidad de acceder a los fonogramas comprendidos en los programas de televisión o de radiodifusión, todo ello en virtud de los servicios que ofrece a sus clientes, los que se obligó a cumplir mediante el contrato pertinente.

En virtud de estos argumentos se concluyó que, el obligado al pago de las remuneraciones que las leyes reconocen a autores, artistas y productores por la propagación de música en los cuartos de hotel y que reclaman las sociedades de gestión es el hotelero, en razón de la explotación que realiza, y no los ocupantes transitorios del establecimiento, que constituyen un público al que el comerciante retransmite, con ánimo de lucro, los programas de televisión y las obras musicales, interpretaciones y fonogramas que éstos incluyen (Emery, Miguel Ángel, op. cit. , pág.138).

En función de ello tampoco es equivocado afirmar que no se libera el hotelero del pago del arancelamiento previsto en el rubro 51 de la resolución 100/89 dictada por la Secretaría de Prensa y Difusión, el que establece específicamente los derechos retributivos que deben pagar los hoteles en los cuales se propale música en las habitaciones destinadas a la clientela, por el hecho de que también deben abonarlo las emisoras comerciales de televisión o radioemisoras por la reproducción de la misma música que aquellos irradian (rubros 58, 59 y ces. de la mencionada resolución y la n° 120/96). Pues, con prescindencia de aquella obligación que se le impone al beneficiario del que transmite la música al público, se encuentra paralelamente el crédito de igual naturaleza que debe desembolsar la emisora comercial que también se beneficia con la música que propaga al desarrollar su actividad (cf. CNCiv., Sala A, in re "Aadi Capif Asociación Civil Recaudadora c/ Hoteles Aragón S.A. s/ cobro de pesos ", del 3/4/89; ídem Cámara de Apel. en lo Civil y Comercial

de Mar del Plata, Sala II , in re "Aadi Capif A.C.R. c/ Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal S.U.T.H.E.R. y H. s/ cobro de pesos", Sala II, del 16/12/2003).-

En suma, y por estos fundamentos, debe responderse negativamente a la pregunta formulada en la convocatoria al presente plenario.-

Por estas consideraciones, como doctrina legal obligatoria (artículo 303 del Código Procesal): SE RESUELVE:

La comunicación al público de grabaciones fonográficas que difunde el hotelero dentro de las habitaciones del establecimiento no se considera comprendida en la excepción prevista en el artículo 33 del decreto-ley 41.233 -domicilio exclusivamente familiar- (t.o. conforme decreto 9723/45) a efectos de la exención del pago de los aranceles a los que se refieren los decretos 1670/74 y 1671/74.

[...]

#### Preguntas

1. ¿En qué consiste la gestión colectiva y qué facultades tiene SADAIC para cobrar por difusión de música?
2. El fallo habla de un “beneficio directo o indirecto que .... recibe por tal actividad, derivado de las mayores réditos que le significa contar con este servicio adicional. La existencia de televisores en los cuartos de hotel o el servicio de música a través de otros medios aumenta su categorización y esto permite que se requiera un mayor precio por su alquiler”. Este beneficio ¿es igual en un hotel de una que uno de cinco estrellas, deberían pagar lo mismo?
3. ¿Qué es ámbito privado para la ley argentina? Se podría aplicar el art. 19 de la Const. Nacional?
4. ¿Poner música de fondo a un video casero o a las fotos de sus ultimas vacaciones y mostrarlas a su familia es un uso que cae dentro del régimen de comunicación publica? ¿Qué pasa si se sube a Internet ese video?
5. Si ese video con música se distribuye a los amigos en una red social, es comunicación público? Y si lo usa dentro de su casa?
6. ¿Qué efecto tiene el plenario ahora que ha sido derogada su obligatoriedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y en las provincias donde no rigen los plenarios de la Capital Federal? Ver por ejemplo STJ Entre Rios, 6/3/2008, “AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora v. Organización Delasoie Jnos y otro” (con



un voto en disidencia), donde se sostiene que la residencia en la habitación de un hotel se equipara a un ámbito exclusivamente familiar quedando las grabaciones fonográficas por el uso del aparato televisivo, radio o música funcional excluidas de los Dec. Ley n. 41.233/34, art. 33 y 9723/45 por tener su uso carácter doméstico dada la naturaleza jurídica de la habitación.

## **Excepciones o limitaciones al Derecho de Autor**

### **Test de los tres pasos y otras excepciones en Convenios internacionales**

Convenio de Berna

[...]

Artículo 9 - Derecho de reproducción – Test de los tres pasos

1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y visuales

1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.

2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

3) Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.

Sobre la flexibilización del test de los tres pasos en la era de internet ver GEIGER, EL PAPEL DEL TEST DE LAS TRES ETAPAS EN LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, en [Revista Boletín de Derecho de Autor, enero marzo 2007, UNESCO](#).

[...]

Artículo 10 - Libre utilización de obras en algunos casos:

1. Citas; 2. Ilustración de la enseñanza; 3. Mención de la fuente y del autor

1) Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa.

2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados.

3) Las citas y utilidades a que se refieren los párrafos precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

Artículo 11 - Derecho de representación o de ejecución públicas y de transmisión pública de una representación o ejecución;

1) Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del derecho exclusivo de autorizar:

(i) la representación y la ejecución pública de sus obras, comprendidas la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos;

(ii) la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus obras.

2) Los mismos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramático-musicales durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que se refiere a la traducción de sus obras.

Artículo 11bis - Derechos de radiodifusión y derechos conexos:

1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar:

(i) la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes;

(ii) toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen;

(iii) la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida.

2) Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1) anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.

3) Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con el párrafo 1) del presente artículo no comprenderá la autorización para grabar, por medio de instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida. Sin embargo, queda reservado a las legislaciones de los países de la Unión establecer el régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones. Estas legislaciones podrán autorizar la conservación de esas grabaciones en archivos oficiales en razón de su excepcional carácter de documentación.

Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes,

los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión

Hecho en Roma el 26 de octubre de 1961

...

#### Artículo 15

Excepciones autorizadas: 1. Limitaciones a la protección;

2. Paralelismo con el derecho de autor

1. Cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente Convención en los casos siguientes:

(a) cuando se trate de una utilización para uso privado;

(b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad;

(c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones;

(d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, todo Estado Contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Sin embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención.

## Parodia de obras intelectuales

### Caso 2LiveCrew v. Pretty Woman

#### Corte Suprema de Estados Unidos

#### Luther Campbell... et al., v. Acuff-Rose Music, Inc.

510 U.S. 569

I

In 1964, Roy Orbison and William Dees wrote a rock ballad called "Oh, Pretty Woman" and assigned their rights in it to respondent Acuff-Rose Music, Inc. Acuff-Rose registered the song for copyright protection.

Petitioners Luther R. Campbell, Christopher Wongwon, Mark Ross, and David Hobbs are collectively known as 2 Live Crew, a popular rap music group.<sup>1</sup> In 1989, Campbell wrote a song entitled "Pretty Woman," which he later described in an affidavit as intended, "through comical lyrics, to satirize the original work .... On July 5, 1989, 2 Live Crew's manager informed Acuff-Rose that 2 Live Crew had written a parody of "Oh, Pretty Woman," that they would afford all credit for ownership and authorship of the original song to Acuff-Rose, Dees, and Orbison, and that they were willing to pay a fee for the use they wished to make of it. Enclosed with the letter were a copy of the lyrics and a recording of 2 Live Crew's song. See Appendix B .... Acuff-Rose's agent refused permission, stating that "I am aware of the success enjoyed by 'The 2 Live Crews', but I must inform you that we cannot permit the use of a parody of 'Oh, Pretty Woman.'" .... Nonetheless, in June or July 1989, 2 Live Crew released records, cassette tapes, and compact discs of "Pretty Woman" in a collection of songs entitled "As Clean As They Wanna Be." The albums and compact discs identify the authors of "Pretty Woman" as Orbison and Dees and its publisher as

Acuff-Rose.

Almost a year later, after nearly a quarter of a million copies of the recording had been sold, Acuff-Rose sued 2 Live Crew and its record company, Luke Skyywalker Records, for copyright infringement. The District Court granted summary judgment for 2 Live Crew, reasoning that the commercial purpose of 2 Live Crew's song was no bar to fair use; that 2 Live Crew's version was a parody, which "quickly degenerates into a play on words, substituting predictable lyrics with shocking ones" to show "how bland and banal the Orbison song" is; that 2 Live Crew had taken no more than was necessary to "conjure up" the original in order to parody it; and that it was "extremely unlikely that 2 Live Crew's song could adversely affect the market for the original." The District Court weighed these factors and held that 2 Live Crew's song made fair use of Orbison's original.

The Court of Appeals for the Sixth Circuit reversed and remanded. . . . Although it assumed for the purpose of its opinion that 2 Live Crew's song was a parody of the Orbison original, the Court of Appeals thought the District Court had put too little emphasis on the fact that "every commercial use . . . is presumptively . . . unfair," *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984), and it held that "the admittedly commercial nature" of the parody "requires the conclusion" that the first of four factors relevant under the statute weighs against a finding of fair use. Next, the Court of Appeals determined that, by "taking the heart of the original and making it the heart of a new work," 2 Live Crew had, qualitatively, taken too much. Finally, after noting that the effect on the potential market for the original (and the market for derivative works) is "undoubtedly the single most important element of fair use," . . . , the Court of Appeals faulted the District Court for "refusing to indulge the presumption" that "harm for purposes of the fair use analysis has been established by the presumption attaching to commercial uses." . . . In sum, the court concluded that its "blatantly commercial purpose . . . prevents this parody from being a fair use."

[...]

It is uncontested here that 2 Live Crew's song would be an infringement of Acuff-Rose's rights in "Oh, Pretty Woman," under the Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. § 106, but for a finding of fair use through parody. From the infancy of copyright protection, some opportunity for fair use of copyrighted materials has been thought necessary to fulfill copyright's very purpose, "to promote the Progress of Science and useful Arts . . . ." U.S. Const., Art. I, § 8, cl. 8. 5 For as Justice Story explained, "in truth, in literature, in science and in art, there are, and can be, few, if any, things, which in an abstract sense, are strictly new and original throughout. Every book in literature, science and art, borrows, and must necessarily borrow, and use much which was well known and used before." *Emerson v. Davies*, 8 F. Cas. 615, 619 (No. 4,436) (CCD Mass. 1845). Similarly, Lord Ellenborough expressed the inherent tension in the need simultaneously to protect copyrighted material

and to allow others to build upon it when he wrote, "while I shall think myself bound to secure every man in the enjoyment of his copy-right, one must not put manacles upon science." *Carey v. Kearsley*, 4 Esp. 168, 170, 170 Eng. Rep. 679, 681 (K. B. 1803). In copyright cases brought under the Statute of Anne of 1710, 6 English courts held that in some instances "fair abridgements" would [\*\*1170] not infringe an author's rights, see W. Patry, *The Fair Use Privilege in Copyright Law* 6-17 (1985) (hereinafter Patry); Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103 Harv. L. Rev. 1105 (1990) (hereinafter Leval), and although the First Congress enacted our initial copyright statute, Act of May 31, 1790, 1 Stat. 124, without any explicit reference [\*\*\*514] to "fair use," as it later came to be known, 7 the doctrine was recognized by the American courts nonetheless.

[...]

4 Section 106 provides in part:

"Subject to sections 107 through 120, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

"(1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;

"(2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;

"(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending . . . ."

A derivative work is defined as one "based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship, is a 'derivative work.'" 17 U.S.C. § 101.

[...]

"§ 107. Limitations on exclusive rights: Fair use

"Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular [\*577] case is a fair use the factors to be considered shall include --

"(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

"(2) the nature of the copyrighted work;

"(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

"(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

"The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors." 17 U.S.C. § 107

The first factor in a fair use enquiry is "the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes." ... The enquiry here may be guided by the examples given in the preamble to § 107, looking to whether the use is for criticism, or comment, or news reporting, and the like, see § 107. The central purpose of this investigation is to see, in Justice Story's words, whether the new work merely "supersede[s] the objects" of the original creation, *Folsom v. Marsh*, supra, at 348; accord, *Harper & Row*, supra, at 562 ("supplanting" the original), or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message; it asks, in other words, whether and to what extent the new work is "transformative." Although such transformative use is not absolutely necessary for a finding of fair use, *Sony*, supra, at 455, n. 40, 11 the goal of copyright, to promote science and the arts, is generally furthered by the creation of transformative works. Such works thus lie at the heart of the fair use doctrine's guarantee of breathing space within the confines of copyright, see, e. g., *Sony*, supra, at 478-480 (BLACKMUN, J., dissenting), and the more transformative the new work, the less will be the significance of other factors, like commercialism, that may weigh against a finding of fair use....

Suffice it to say now that parody has an obvious claim to transformative value, as *Acuff-Rose* itself does not deny. Like less ostensibly humorous forms of criticism, it can provide social benefit, by shedding light on an earlier work, and, in the process, creating a new one. We thus line up with the courts that have held that parody, like other comment or criticism, may claim fair use under § 107

A parody that more loosely targets an original than the parody presented here may still be sufficiently aimed at an original work to come within our analysis of parody. If a parody whose wide dissemination in the market runs the risk of serving as a substitute for the original or licensed derivatives (see *infra*, at 590-594, discussing factor four), it is more incumbent on one claiming fair use to establish the extent of transformation and the parody's critical relationship to the original. By contrast, when there is little or no risk of market substitution, whether because of the large extent of transformation of the earlier

work, the new work's minimal distribution in the market, the small extent to which it borrows from an original, or other factors, taking parodic aim at an original is a less critical factor in the analysis, and looser forms of parody may be found to be fair use, as may satire with lesser justification for the borrowing than would otherwise be required.

The fact that parody can claim legitimacy for some appropriation does not, of course, tell either parodist or judge much about where to draw the line. Like a book review quoting the copyrighted material criticized, parody may or may not be fair use, and petitioners' suggestion that any parodic use is presumptively fair has no more justification in law or fact than the equally hopeful claim that any use for news reporting should be presumed fair, see *Harper & Row*, 471 U.S. at 561. The Act has no hint of an evidentiary preference for parodists over their victims, and no workable presumption for parody could take account of the fact that parody often shades into satire when society is lampooned through its creative artifacts, or that a work may contain both parodic and nonparodic elements. Accordingly, parody, like any other use, has to work its way through the relevant factors, and be judged case by case, in light of the ends of the copyright law.

Here, the District Court held, and the Court of Appeals assumed, that 2 Live Crew's "Pretty Woman" contains parody, commenting on and criticizing the original work, whatever it may have to say about society at large. As the District Court remarked, the words of 2 Live Crew's song copy the original's first line, but then "quickly degenerate into a play on words, substituting predictable lyrics with shocking ones . . . [that] derisively demonstrate how bland and banal the Orbison song seems to them." 754 F. Supp. at 1155 (footnote omitted). Judge Nelson, dissenting below, came to the same conclusion, that the 2 Live Crew song "was clearly intended to ridicule the white-bread original" and "reminds us that sexual congress with nameless streetwalkers is not necessarily the stuff of romance and is not necessarily without its consequences. The singers (there are several) have the same thing on their minds as did the lonely man with the nasal voice, but here there is no hint of wine and roses." 972 F.2d at 1442. Although the majority below had difficulty discerning any criticism of the original in 2 Live Crew's song, it assumed for purposes of its opinion that there was some.

We have less difficulty in finding that critical element in 2 Live Crew's song than the Court of Appeals did, although having found it we will not take the further step of evaluating its quality. The threshold question when fair use is raised in defense of parody is whether a parodic character may reasonably be perceived. Whether, going beyond that, parody is in good taste or bad does not and should not matter to fair use. As Justice Holmes explained, "it would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of the worth of [a work], outside of the narrowest and most obvious limits. At the one extreme some works of genius would be sure to miss appreciation. Their



very novelty would make them repulsive until the public had learned the new language in which their author spoke." ...

While we might not assign a high rank to the parodic element here, we think it fair to say that 2 Live Crew's song reasonably could be perceived as commenting on the original or criticizing it, to some degree. 2 Live Crew juxtaposes the romantic musings of a man whose fantasy comes true, with degrading taunts, a bawdy demand for sex, and a sigh of relief from paternal responsibility. The later words can be taken as a comment on the naivete of the original of an earlier day, as a rejection of its sentiment that ignores the ugliness of street life and the debasement that it signifies. It is this joinder of reference and ridicule that marks off the author's choice of parody from the other types of comment and criticism that traditionally have had a claim to fair use protection as trans-formative works.

The Court of Appeals, however, immediately cut short the enquiry into 2 Live Crew's fair use claim by confining its treatment of the first factor essentially to one relevant fact, the commercial nature of the use. The court then inflated the significance of this fact by applying a presumption ostensibly culled from *Sony*, that "every commercial use of copyrighted material is presumptively . . . unfair . . . ." *Sony*, 464 U.S. at 451. In giving virtually dispositive weight to the commercial nature of the parody, the Court of Appeals erred.

The language of the statute makes clear that the commercial or nonprofit educational purpose of a work is only one element of the first factor enquiry into its purpose and character. Section 107(1) uses the term "including" to begin the dependent clause referring to commercial use, and the main clause speaks of a broader investigation into "purpose and character." As we explained in *Harper & Row*, Congress resisted attempts to narrow the ambit of this traditional enquiry by adopting categories of presumptively fair use, and it urged courts to preserve the breadth of their traditionally ample view of the universe of relevant evidence. .... Accordingly, the mere fact that a use is educational and not for profit does not insulate it from a finding of infringement, any more than the commercial character of a use bars a finding of fairness. If, indeed, commerciality carried presumptive force against a finding of fairness, the presumption would swallow nearly all of the illustrative uses listed in the preamble paragraph of § 107, including news reporting, comment, criticism, teaching, scholarship, and research, since these activities "are generally conducted for profit in this country." *Harper & Row*, supra, at 592 ...

The **second statutory factor**, "**the nature of the copyrighted work**," § 107(2), draws on Justice Story's expression, the "value of the materials used." *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. at 348. This factor calls for recognition that some works are closer to the core of intended copyright protection than others, with the consequence that fair use is more difficult to establish when the former works are copied. See, e.g., *Stewart v. Abend*, 495 U.S. at 237-238 (contrasting fictional short story with factual works); *Harper & Row*, 471 U.S. at 563-

564 (contrasting soon-to-be-published memoir with published speech); *Sony*, 464 U.S. at 455, n.40 (contrasting motion pictures with news broadcasts); *Feist*, 499 U.S. at 348-351 (contrasting creative works with bare factual compilations); 3 M. Nimmer & D. Nimmer, *Nimmer on Copyright* § 13.05[A][2] (1993) (hereinafter *Nimmer*); *Leval* 1116. We agree with both the District Court and the Court of Appeals that the Orbison original's creative expression for public dissemination falls within the core of the copyright's protective purposes. 754 F. Supp. at 1155-1156; 972 F.2d at 1437. This fact, however, is not much help in this case, or ever likely to help much in separating the fair use sheep from the infringing goats in a parody case, since parodies almost invariably copy publicly known, expressive works

The **third factor** asks whether "the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole," § 107(3) (or, in Justice Story's words, "the quantity and value of the materials used," *Folsom v. Marsh*, *supra*, at 348) are reasonable in relation to the purpose of the copying. Here, attention turns to the persuasiveness of a parodist's justification for the particular copying done, and the enquiry will harken back to the first of the statutory factors, for, as in prior cases, we recognize that the extent of permissible copying varies with the purpose and character of the use. . . . The facts bearing on this factor will also tend to address the fourth, by revealing the degree to which the parody may serve as a market substitute for the original or potentially licensed derivatives.

The Court of Appeals is of course correct that this factor calls for thought not only about the quantity of the materials used, but about their quality and importance, too. In *Harper & Row*, for example, the Nation had taken only some 300 words out of President Ford's memoirs, but we signaled the significance of the quotations in finding them to amount to "the heart of the book," the part most likely to be news-worthy and important in licensing serialization. 471 U.S. at 564-566, 568 (internal quotation marks omitted). We also agree with the Court of Appeals that whether "a substantial portion of the infringing work was copied verbatim" from the copyrighted work is a relevant question, see *id.*, at 565, for it may reveal a dearth of transformative character or purpose under the first factor, or a greater likelihood of market harm under the fourth; a work composed primarily of an original, particularly its heart, with little added or changed, is more likely to be a merely superseding use, fulfilling demand for the original.

Where we part company with the court below is in applying these guides to parody, and in particular to parody in the song before us. Parody presents a difficult case. Parody's humor, or in any event its comment, necessarily springs from recognizable allusion to its object through distorted imitation. Its art lies in the tension between a known original and its parodic twin. When parody takes aim at a particular original work, the parody must be able to "conjure up" at least enough of that original to make the object of its critical wit recognizable. See, e.g., *Elsmere Music*, 623 F.2d at 253, n.1; *Fisher v. Dees*, 794 F.2d at

438-439. What makes for this recognition is quotation of the original's most distinctive or memorable features, which the parodist can be sure the audience will know. Once enough has been taken to assure identification, how much more is reasonable will depend, say, on the extent to which the song's overriding purpose and character is to parody the original or, in contrast, the likelihood that the parody may serve as a market substitute for the original. But using some characteristic features cannot be avoided.

We think the Court of Appeals was insufficiently appreciative of parody's need for the recognizable sight or sound when it ruled 2 Live Crew's use unreasonable as a matter of law. It is true, of course, that 2 Live Crew copied the characteristic opening bass riff (or musical phrase) of the original, and true that the words of the first line copy the Orbison lyrics. But if quotation of the opening riff and the first line may be said to go to the "heart" of the original, the heart is also what most readily conjures up the song for parody, and it is the heart at which parody takes aim. Copying does not become excessive in relation to parodic purpose merely because the portion taken was the original's heart. If 2 Live Crew had copied a significantly less memorable part of the original, it is difficult to see how its parodic character would have come through. See *Fisher v. Dees*, supra, at 439.

This is not, of course, to say that anyone who calls himself a parodist can skim the cream and get away scot free. In parody, as in news reporting, see *Harper & Row*, supra, context is everything, and the question of fairness asks what else the parodist did besides go to the heart of the original. It is significant that 2 Live Crew not only copied the first line of the original, but thereafter departed markedly from the Orbison lyrics for its own ends. 2 Live Crew not only copied the bass riff and repeated it, but also produced otherwise distinctive sounds, interposing "scrapper" noise, overlaying the music with solos in different keys, and altering the drum beat. See 754 F. Supp. at 1155. This is not a case, then, where "a substantial portion" of the parody itself is composed of a "verbatim" copying of the original. It is not, that is, a case where the parody is so insubstantial, as compared to the copying, that the third factor must be resolved as a matter of law against the parodists.

The **fourth fair use factor** is "the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work." § 107(4). It requires courts to consider not only the extent of market harm caused by the particular actions of the alleged infringer, but also "whether unrestricted and widespread conduct of the sort engaged in by the defendant . . . would result in a substantially adverse impact on the potential market" for the original. . . . The enquiry "must take account not only of harm to the original but also of harm to the market for derivative works." *Harper & Row*, supra, at 568.

Since fair use is an affirmative defense, its proponent would have difficulty carrying the burden of demonstrating fair use without favorable evidence about relevant markets. 21 In moving for summary judgment, 2 Live Crew left themselves at just such a disadvantage when they failed to address the effect on the market for rap derivatives, and confined

themselves to uncontroverted submissions that there was no likely effect on the market for the original. They did not, however, thereby subject themselves to the evidentiary presumption applied by the Court of Appeals. In assessing the likelihood of significant market harm, the Court of Appeals quoted from language in *Sony* that "if the intended use is for commercial gain, that likelihood may be presumed. But if it is for a noncommercial purpose, the likelihood must be demonstrated." 972 F.2d at 1438, quoting *Sony*, 464 U.S. at 451. The court reasoned that because "the use of the copyrighted work is wholly commercial, . . . we presume that a likelihood of future harm to Acuff-Rose exists." 972 F.2d at 1438. In so doing, the court resolved the fourth factor against 2 Live Crew, just as it had the first, by applying a presumption about the effect of commercial use, a presumption which as applied here we hold to be error.

Even favorable evidence, without more, is no guarantee of fairness. Judge Leval gives the example of the film producer's appropriation of a composer's previously unknown song that turns the song into a commercial success; the boon to the song does not make the film's simple copying fair. Leval 1124, n.84. This factor, no less than the other three, may be addressed only through a "sensitive balancing of interests." *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 455, n.40, 78 L. Ed. 2d 574, 104 S. Ct. 774 (1984). Market harm is a matter of degree, and the importance of this factor will vary, not only with the amount of harm, but also with the relative strength of the showing on the other factors.

No "presumption" or inference of market harm that might find support in *Sony* is applicable to a case involving something beyond mere duplication for commercial purposes. *Sony's* discussion of a presumption contrasts a context of verbatim copying of the original in its entirety for commercial purposes, with the noncommercial context of *Sony* itself (home copying of television programming). In the former circumstances, what *Sony* said simply makes common sense: when a commercial use amounts to mere duplication of the entirety of an original, it clearly "supersede[s] the objects," *Folsom v. Marsh*, *supra*, at 348, of the original and serves as a market replacement for it, making it likely that cognizable market harm to the original will occur. *Sony*, *supra*, at 451. But when, on the contrary, the second use is transformative, market substitution is at least less certain, and market harm may not be so readily inferred. Indeed, as to parody pure and simple, it is more likely that the new work will not affect the market for the original in a way cognizable under this factor, that is, by acting as a substitute for it . . . This is so because the parody and the original usually serve different market functions.

We do not, of course, suggest that a parody may not harm the market at all, but when a lethal parody, like a scathing theater review, kills demand for the original, it does not produce a harm cognizable under the Copyright Act. Because "parody may quite legitimately aim at garroting the original, destroying it commercially as well as artistically,"

B. Kaplan, *An Unhurried View of Copyright 69* (1967), the role of the courts is to distinguish between "biting criticism [that merely] suppresses demand [and] copyright infringement[, which] usurps it. .... It was error for the Court of Appeals to conclude that the commercial nature of 2 Live Crew's parody of "Oh, Pretty Woman" rendered it presumptively unfair. No such evidentiary presumption is available to address either the first factor, the character and purpose of the use, or the fourth, market harm, in determining whether a transformative use, such as parody, is a fair one. The court also erred in holding that 2 Live Crew had necessarily copied excessively from the Orbison original, considering the parodic purpose of the use. We therefore reverse the judgment of the Court of Appeals and remand the case for further proceedings consistent with this opinion.

### Preguntas

1. ¿En qué consistía la parodia y por qué se consideró que era legal la parodia en el caso "2LiveCrew"?
2. ¿Cuál es el conflicto de derechos existente en este caso?
3. ¿Cómo resolvería el caso bajo las leyes argentinas? ¿Considera que debe armonizarse la propiedad intelectual con la libertad de expresión consagrada en la Constitución y los tratados?, ¿de qué forma?
4. El derecho comparado ha receptado la parodia dentro del derecho de Autor, algunas normas vigentes en América Latina:

Chile (No 8 del artículo 1o de la Ley 20.435, de 30 de marzo de 2010): Artículo 71 P. Será lícita la sátira o parodia que constituye un aporte artístico que lo diferencia de la obra a que se refiere, a su interpretación o a la caracterización de su intérprete.

Perú (Decreto Legislativo 822 de 1996): Artículo 49. No será considerada transformación que exija autorización del autor la parodia de una obra divulgada mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor y sin perjuicio de la remuneración que le corresponda por esa utilización.

Brasil (Ley 9610 de 1998): Artículo 47. Son libres las paráfrasis y parodias que no sean verdaderas reproducciones de la obra originaria ni le inflijan descrédito.

España (Real Decreto Legislativo No. 1 de 1996): Artículo 39. Parodia. No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.

5. En la Argentina, los arts. 25 y 26 de la ley 11.723 dan a entender que la parodia no sería posible sin autorización del autor. La jurisprudencia sostiene que la alteración del texto de un tema musical, parodiando en parte los originales, no puede ser llevada a cabo, sin la expresa autorización de los autores, aun cuando éstos hubieran prestado su consentimiento para la inclusión de su obra en el espectáculo (conf. CNCiv. Sala G, agosto 24-82, "SADAIC c/ Carreras, Nicolás y otros", ED 102-637). En ausencia de norma habilitante, es posible hacer una parodia en la Argentina en algún supuesto específico sin infringir el Derecho de Autor del titular de la obra parodiada? Para una respuesta leer los siguientes casos.

### *Caso Héctor Montaner c/Ford Argentina SA*

#### **Cámara Civil, Sala A, 9/06/2011**

Héctor Eduardo Reglero Montaner y "Emi Melograf S.A." entablaron demanda contra "Ford Argentina S.C.A." en razón de los daños y perjuicios ocasionados por la utilización sin autorización de una obra musical y su interpretación. Fue citado como tercero "J.W. Thompson Argentina S.A."

En efecto, los reclamantes en su calidad de autor e intérprete, y de editora musical, aducen que la accionada utilizó sin autorización el tema "Déjame llorar" en un comercial publicitario y en un concurso en Internet. Si bien **la emplazada gestionó a través de SADAIC la inclusión de dicho tema en un comercial para promocionar el vehículo Ford Fiesta, con una duración de hasta un minuto y con un límite de tres reducciones, luego realizó una segunda publicidad y un concurso de karaoke difundido digitalmente sin la respectiva venia, afectando los intereses de los accionantes y la explotación normal de la obra.**

El juez de grado hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando al demandado y al tercero a abonar a Montaner y a "Emi Melograf S.A." la suma de \$98.000 y \$38.000, respectivamente, más intereses y las costas del proceso.

...

El coaccionante Montaner reclamó la cantidad de \$100.000, en tanto el juzgador otorgó la de \$70.000.

Los recurrentes pugnan por el rechazo de esta remesa y, en subsidio, por la reducción del monto.

Reiteradamente se ha dicho que el daño moral es inmaterial o extrapatrimonial y representa los padecimientos soportados y futuros que tuvieron su origen o agravamiento en el hecho ilícito. Lo dañado son bienes de goce, afección y percepción emocional y física, no estimables por el equivalente pecuniario, pero sí considerables para la satisfacción por medio de sucedáneos de goce, afección y mitigación al sufrimiento emocional y físico...

En la especie, es indudable que este daño debe ser resarcido, habida cuenta lo previsto en el artículo 1078 del Código Civil. Máxime si se repara en que la persona del actor como intérprete de la obra fue parodiada en el concurso de Internet bajo la modalidad "karaoke". Esta afectación a la imagen y a la reputación de la víctima amerita, sin hesitaciones, la procedencia de este capítulo indemnizatorio.

Pero tal como lo he sostenido constantemente, resulta sumamente difícil cuantificar los detrimentos y/o padecimientos, que por definición son extrapatrimoniales, y que, sin embargo, el derecho ha establecido una forma, yo diría más de paliar que de compensar; en particular, respecto a los daños ya producidos...

#### *Caso SADAIC c/Arte Radio Televisivo Argentino*

#### **Cámara Civil, Sala J, 29/2/1996**

La doctora Wilde dijo:

...

Ambas partes cuestionan lo decidido, mientras la demandada lo hace considerando que la sentencia en crisis se extralimita al extender el reclamo a la falta de autorización para difundir la obra, circunstancia "a su criterio", no arguida. Pida en el escrito de inicio; la actora se queja de la interpretación dada por el juez al reclamo efectuado por su parte, ya que al diferenciarlo en tres puntos, ha llevado a que no se resarza el enunciado como segundo.

Resulta útil a fin de dilucidar lo señalado hacer mención que la distinción apuntada hace alusión a tres ítems: a) La difusión de la obra "Canción con todos" sin contar con el permiso de su autor; b) En la difusión de la pieza con el texto de la letra adulterado; c) **en la difusión de la pieza como parte de un programa televisivo de carácter grosero y manifiesto mal gusto de lo que, dice, la demandada pretende llamar parodia.**

Lo reclamado por la actora se basó en el uso público de la obra musical, realizado por el canal televisivo, en un programa emitido el 10 de agosto de 1993, **con una letra diferente a la original, hecho que no fue autorizado por el compositor -señor César Isella- ...**

A mi modesto entender, lo requerido se fundamenta en la forma en que fue utilizada la obra musical, porque si bien la accionada estaba autorizada a su uso, al autor le interesa no sólo lo que se usa, sino también como se usa. Sadaic reclama porque precisamente el uso de la obra no fue tal cuál se creó, y ese uso con el agregado de una letra diferente es lo que provoca el daño.

Esto lleva a que se reclame por la falta de autorización de esta obra musical con un texto de letra totalmente diferente.

No cabe duda que Artear S.A. se encontraba autorizada según el Régimen de Teledifusoras a difundir la obra, como la misma apelante lo señala a fs. 199 vuelta.

El contrato de repertorio que unía a las partes le permitía a la accionada hacer un uso masivo de la obra que componía todo el repertorio de Sadaic, a condición de que se individualice la difundida "a posteriori".

La demandada al poseer esa autorización genérica para utilizarlo, podía difundir, más ello siempre que lo usase o usare conforme estaba estipulado, respetando el derecho de autor. La autorización pactada no implicaba conceder permiso para modificar parcial o totalmente la obra.

Esta autorización genérica posibilita su difusión en la forma, tal cual fue concebida por los autores, por lo que cualquier modificación que se hiciese debía contar con la autorización específica...

...

El contrato que une a las partes es claro "concede el derecho de teledifundir, total o parcialmente el repertorio de Sadaic", no de modificarlo o de alterar la forma en que fue compuesto (ver cláusula cuarta de fs. 85).

En conclusión, la obra musical fue mal utilizada, porque fue difundida con otra letra distinta (CNCiv., Sala A, L 97.633 "Salanitri, Alicia Noemí c/ Caja Popular de Ahorro y Crédito de la Pcia. de Santiago del Estero, del 13/2/92).

Es confuso el razonamiento introducido por la demandada en cuanto que el compositor de la música no puede reclamar por alteraciones de una letra que no le pertenece, siendo que no es por dicha causa que se reclama en los presentes. Se lo hace porque la música fue difundida en conjunto -como ya se dijera- con una letra distinta, que alteró, o modificó el mensaje artístico de la obra musical, de -la creación original -. De ello se deduce la legitimidad activa de la parte actora para actuar en los presentes (arts. 36 y 73 inc. b, ley 11.723).



Por todo lo expuesto cabe llegar a la conclusión con respecto a los apartados a) y b), que los mismos, en esta causa, no son separables. El reclamo se pidió por la difusión alterada de la obra "Canción con todos", al carecerse de permiso del compositor de la música, para que se teledifundiera con el texto de una letra diferente de la original.

Si bien Artear S.A. estaba autorizada para difundir el repertorio de Sadaic, debía hacerlo tal cual como fueron concebidas las obras por sus autores, en consecuencia no estaba autorizado para **hacerlo del modo que lo hizo. Si al canal le parecía útil y adecuada la música creada por Isella debió pedir permiso para utilizarla acompañada de una letra totalmente diferente.**

Por ello es que interpretada la acción entablada con ese criterio, lo sostenido por el canal respecto a que se encontraba autorizado a difundir en la forma que lo hizo, no debe, ni puede ser acogido (art. 36, ley 11.723).

"En mayor o menor medida, todos los países protegen las facultades de carácter personal o derecho de la personalidad del autor, pues para el creador son de capital importancia tanto las condiciones en que se utiliza la obra como el respeto a la integridad de ésta, y el reconocimiento de su paternidad intelectual o la observación de su voluntad de valerse de un seudónimo o de permanecer anónimo. Igualmente importantes son para la comunidad...", Delia Lipsycz, p. 45 de la misma obra....

Aún más, si las sátiras son una forma protegida de libertad de expresión, la demandada podía haber satirizado "la paternidad no responsable de Martín Fierrazo" con otra melodía que no produjera perjuicio a otro derecho reconocido por la ley, como es el del autor.

**Lo que se condena en los presentes es la utilización no autorizada de esa música, fuera del contexto para el cual el autor sintió y deseó que fuera usada, aún más, la ley expresamente dispone en su art. 25 la obligación de requerir la autorización del autor, para el supuesto aludido el de la sátira.**

En conclusión lo esgrimido por la actora debe ser receptado en cuanto a que el hecho ilegítimo de agregar una letra distinta de la originalmente autorizada da lugar al reclamo por el daño causado, así como que ha de acogerse el agravio por la modificación del mensaje artístico de la obra, ya que el texto elegido agrava la situación de falta de autorización, al menoscabar al tema y al actor.

Para finalizar corresponde hacer lugar al daño moral que reclama la actora en representación del compositor musical el que ha visto menoscabada su obra, no sólo porque fue difundida con una música distinta, **sino porque evidentemente la transcripta a fs. 25/26 no guarda el estilo, ni respeta el mensaje artístico contenido en la letra original.**

Todo artista pone en su obra, algo de sí mismo, de su espíritu, por ello la lesión infringe sus sentimientos más caros.

Si bien la demandada negó en el punto V. de fs. 154 vta. que la "Canción con todos" sea el producto de una profunda amalgama de sentimientos de la gente, y que sea una suerte de representación cultural, que sea un referente dignísimo de la condición humana de estos tiempos no se ha desconocido que "a casi un cuarto de siglo de su creación" "Canción con todos", sigue sumando no sólo intérpretes importantes e internacionales a su larga lista, sino también motivaciones desde una comprensión que la sitúa como un verdadero canto de esperanza y unidad....

Todo ello me lleva a considerar que la suma fijada es reducida en atención a lo "ut supra" considerado y propicio se eleve a la de \$ 15.000.00, a la fecha de la emisión del programa (art. 165, Cód. Procesal).

### *Caso Bandana*

#### **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, 3 de mayo de 2002**

##### **Verde, Jose v. Telefó s/medidas cautelares**

El art. 79 de la ley 11723 establece en su parte pertinente que “Los jueces podrán, previa fianza, de los interesados, decretar preventivamente la suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico u otro análogo; el embargo de las obras denunciadas, así como el embargo del producto que se haya percibido por todo lo anteriormente indicado y toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos que ampare esta Ley”.

...

En el caso considera el tribunal que la verosimilitud del derecho invocado por los peticionantes aparece...suficiente..

En efecto, con los documentos obrantes a fs... cabe tener por justificado que la obra musical “Guapas” se encuentra inscripta en la Dirección Nacional del Derecho de Autor como obra publicada, siendo los autores de la música Pablo Daniel Durand, Jose Adolfo Verde y Magali Marina Bachor.. y los de la letra..., esto es quienes peticionan la medida preventiva. Ello se ve corroborado por las referencias contenidas en el folleto incluido en el CD Musical “Bandana” acompañado por los accionantes.

Invocan también la facultad de disponer de su obra y que jamás autorizaron la inclusión de “Guapas” en segmentos o bloques del programa televisivo El Show de Videomatch, **que**

**difunde Televisión Federal (Telefé) y que tampoco autorizaron la modificación de su letra.** Mas aún, tal autorización fue requerida por Telefe y expresamente denegada. No obstante ello, una versión no autorizada de la obra ha comenzado a difundirse en los avances promocionales del programa.

A efectos de acreditar lo expuesto se ha acompañado un video cassette que contiene.. la grabación... de un avance del programa... emitido el 1 de abril del corriente por canal 11 (Telefé).

En la reproducción de dicha grabación, de la que el Tribunal ha tomado vista, se advierte entre los contenidos del programa que allí se anuncian –un grupo de personajes cantando el estribillo de un tema musical-. No obstante la brevedad del fragmento, cotejándolo con con la escucha del primer tema del CD “Bandana” puede apreciarse que se trataría de la obra titulada “Guapas”, **aunque la letra del original se encuentra modificada o alterada con fines humorísticos.**

Respecto del requisito del peligro en la demora... En tal sentido, surge de la grabación acompañada que el programa televisivo de que se trata sería emitido en los próximos días, y asimismo es de toda lógica presumir que se continúe con la difusión de los avances promocionales con la consiguiente utilización de la obra.

Considera entonces el Tribunal que se dan en el caso los presupuestos de admisibilidad de la medida que se pide, a lo que debe agregarse la correspondiente contracautela como requisito previo... tal como lo establecen los arts. 79 de la ley 11723 y el art. 119 del Código Procesal.

**Cabe por último agregar, en atención a los fundamentos expuestos en la resolución apelada, que las medidas preventivas que autoriza el art. 79 de la ley 11.723 se refieren al ámbito de los derechos que dicha ley ampara. La que aquí se requiere no guarda pues relación con la libertad de expresión (art. 14 de la Constitución Nacional), ya que no tiende en modo alguno a ejercer sobre Telefé censura, injerencia o impedimento en la difusión de sus ideas o de información.**

Por lo expuesto se resuelva: ... decrete la suspensión preventiva de cualquier emisión o difusión, directa o indirecta, íntegra o parcial de la obra musical “Guapas” en donde se modifique la letra y/o la música, ya sea en forma sincronizada con imágenes o no. La medida deberá notificarse a Televisión Federal SA (Telefé) con habilitación de días y horas y carácter de urgente. Fdo. Dres. Eduardo Leopoldo Fermé – Julio Ojea Quintana.

Notas.

1. En abstracto, ¿nota alguna tensión entre el Derecho de Autor y la libertad de expresión?

2. ¿Le parece que es posible armonizar la libertad de expresión con la medida cautelar prevista en el art. 79 de la ley 11.723 cuando se aplica a un espectáculo teatral, cinematográfico con ideas críticas a la obra? ¿Cómo lo haría?
3. ¿Podría haber una expresión de interés público en una crítica a una obra intelectual? ¿Este tipo de expresión es digna de tutela por la Constitución?
4. ¿Cómo le parece que el tribunal ponderó los derechos en juego? ¿Cuál fue el estándar que usó para decidir que debía dar preminencia al Derecho de Autor del actor frente a la libertad de expresarse de la demandada?

## Derecho de acceso a la información

### *Convenio de Berna*

Art. 2, 8) La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa.

### *Ley 11723*

Art. 27. — Los discursos políticos o literarios y en general las conferencias sobre temas intelectuales, no podrán ser publicados si el autor no lo hubiere expresamente autorizado. Los discursos parlamentarios no podrán ser publicados con fines de lucro, sin la autorización del autor. **Exceptúase la información periodística.**

Art. 28. — Los artículos no firmados, colaboraciones anónimas, reportajes, dibujos, grabados o informaciones en general que tengan un carácter original y propio, publicados por un diario, revista u otras publicaciones periódicas por haber sido adquiridos u obtenidos por éste o por una agencia de informaciones con carácter de exclusividad, serán considerados como de propiedad del diario, revista, u otras publicaciones periódicas, o de la agencia. **Las noticias de interés general podrán ser utilizadas, transmitidas o retransmitidas; pero cuando se publiquen en su versión original será necesario expresar la fuente de ellas.**

### *Hechos y personajes notorios (Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House Inc.)*

**Corte de Apelaciones del Segundo Circuito (Estados Unidos)**

**Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc. and John Keats**

**366 F.2d 303, 17 de agosto de 1966**

1. On May 26, 1966, plaintiff-appellee, Rosemont Enterprises, Inc. (Rosemont) commenced this action in the district court alleging that copyrights which it owned on a series of articles entitled 'The Howard Hughes Story' which appeared in Look Magazine in early 1954 were infringed by a book entitled 'Howard Hughes-- a Biography by John Keats' published on May 23, 1966 by defendant-appellant, Random House, inc. In June, Rosemont made a motion for a preliminary injunction restraining the sale, publication, distribution and advertisement of the biography pending final determination of the action on the ground that it had made out a prima facie case of infringement. The defendants, Random House, Inc. and John Keats, opposed the motion on the grounds, inter alia, that the copying which was done was insubstantial and that, in any event, whatever use was made of the Look articles constituted a fair use and, thus, was privileged. The district court granted the motion for a preliminary injunction<sup>1</sup> and, in rejecting defendants' claim of fair use, narrowly confined the privilege to materials 'used for purposes of criticism or comment or in scholarly works of scientific or educational value.' In the district court's view, if a work is published 'for commercial purposes' and is designed for the popular market, those responsible for its appearance are precluded from invoking the fair use privilege, regardless of the nature of the work involved. Since the court found that the Hughes biography 'can scarcely be said to be a scholarly, scientific or educational work,' and was designed for the popular market, it concluded that the fair use privilege was inappropriate here. For the reasons set forth below, we reverse.

2. The only issue presently before this court is: Was the preliminary injunction erroneously issued as a matter of law?

3. The articles entitled 'The Howard Hughes Story' published in three issues of Look Magazine dated February 9, 23 and March 9, 1954, and copyrighted by its publisher, Cowles Communications, Inc., in January and February 1954 and the allegedly offending book, published in 1966, 'Howard Hughes-- a Biography by John Keats,' are before the court. The nature and extent of the infringement, if any, can be gauged by a comparison of the two writings. For the purposes of this appeal, an attempt will be made to restrict the factual statement to those undisputed items which bear upon a preliminary injunction.

4. The Circumstances Under Which Plaintiff Acquired the Look Copyrights

5. At the outset, defendants assert that plaintiff's conduct in acquiring the copyrights indicates that they were purchased solely for the purpose of bringing this lawsuit and, hence, plaintiff is deprived 'of the right to relief as a matter of law and as a matter of equitable discretion.'

6. From the facts as outlined in the district court's opinion, it appears that for some time prior to 1962 Random House had been considering a biography of Howard Hughes who by reason of his remarkable exploits and achievements, primarily in the aviation and motion picture fields, had become quite a public figure despite a publicized passion for personal anonymity. To prepare such a biography, Random House in September of 1962 engaged the services of Thomas Thompson, a member of the staff of Life Magazine. After submitting his draft manuscript, Thompson for business reasons could not continue with the additional work necessary for its completion. In the latter part of 1964, Random House obtained the services of an author, the defendant, John Keats, who took the Thompson manuscript, news and copyrighted magazine articles, including the 1954 Look articles, and various public documents, and produced the biography now before the court.

7. Apparently Hughes and/or his attorneys learned of the forthcoming Random House publication, and his attorney warned Random House that Hughes was opposed to the biography 'and would make trouble if the book was published.' The legal effect of the 'trouble' should not be pre-judged at this time, except as certain aspects bear upon the granting of the preliminary injunction. Whether there be any reality to the claim that the plaintiff Rosemont, organized in September 1965 by Hughes' attorney and two officers of his wholly-owned Hughes Tool Company, is engaged in writing a Hughes biography, must await the trial. For the present, it is sufficient to note that in February 1966 plaintiff, having by some means obtained a galley proof of the forthcoming biography, brought an action against defendants in the Supreme Court of New York alleging in substance a plan to exploit commercially the name and personality of Hughes and an invasion of his right of privacy.

8. On May 20, 1966, plaintiff obtained from Cowles Communications, Inc. (Look), the copyrights to the 1954 Look articles, so advised Random House the next day and brought this suit five days later. Apparently Look had done nothing with the articles since 1954; they had not been compiled into book form or reprinted or offered to the public in any manner except as articles in three February and March 1954 editions of Look. Nor is there any indication that Look, although advised of the proposed Random House biography, intended to bring an infringement action or to seek an injunction. However, whether the 'trouble' threatened will have legal consequences sufficient to constitute a defense cannot be determined upon the facts as adduced at this stage. Nevertheless, we have referred with approval to the rule that "The interference of the court by injunction being founded on pure

equitable principles, a man who comes to the court must be able to show that his own conduct in the transaction has been consistent with equity."

...

(b) The Public Interest

21. By this preliminary injunction, the public is being deprived of an opportunity to become acquainted with the life of a person endowed with extraordinary talents who, by exercising these talents, made substantial contributions in the fields to which he chose to devote his unique abilities. Inheriting a small fortune in early youth, Hughes can hardly qualify as a Horatio Alger hero in a 'From Rags to Riches' story but a narration of his initiative, ingenuity, determination and tireless work to achieve his conception of perfection in whatever he did ought to be available to a reading public which, even in an affluent society, might well be reminded that affluence usually comes from the work of such entrepreneurs in business and industry.

22. The Keats biography is laudatory and where critical is critical in an understanding fashion. Judging by the accounts in the Look articles and the biography, Hughes has almost an obsession as to his privacy and his right thereto. However, when one enters the public arena to the extent that he has, the right of privacy must be tempered by a countervailing privilege that the public have some information concerning important public figures. Cf. *Sidis v. F-R Pub. Corp.*, 113 F.2d 806, 809-810 (2d Cir.), cert. denied, 311 U.S. 711, 61 S.Ct. 393, 85 L.Ed. 462 (1940); *Estate of Hemingway v. Random House*, 268 N.Y.S.2d supra, at 535; *Koussevitzky v. Allen, Towne & Heath*, 68 N.Y.S.2d supra, at 782-784. The district court itself recognized that 'Howard Hughes is a rather enigmatic contemporary personality of considerable public interest.'

23. 'Everyone will agree that at some point the public interest in obtaining information becomes dominant over the individual's desire for privacy.' *Sidis v. F-R Pub. Corp.*, supra, 113 F.2d at 809. Hughes has long been a newsworthy personality. Any biography of Hughes, of necessity, must recite the events of his life because biography in itself is largely a compilation of the past. Thus, in balancing the equities at this time in our opinion the public interest should prevail over the possible damage to the copyright owner.

...

The order granting a preliminary injunction is **reversed and the injunction is vacated.**

LUMBARD, Chief Judge, concurring, with whom HAYS, Circuit Judge, also concurs:

36. The district court should have denied any preliminary injunction to this plaintiff as there was good reason to believe that it was the instrument of Howard Hughes, created principally for the **purpose of suppressing the biography of Hughes which Random**

**House had published.** We cannot approve an injunction under such circumstances as the plaintiff does not come here with clean hands. **It has never been the purpose of the copyright laws to restrict the dissemination of information about persons in the public eye even though those concerned may not welcome the resulting publicity.** It is the purpose of those laws to give reasonable protection to the product of an author and his manner of expression where the author's proper interest in the product might suffer thereby. **It would be contrary to the public interest to permit any man to buy up the copyright to anything written about himself and to use his copyright ownership to restrain other from publishing biographical material concerning him.**

37. The spirit of the First Amendment applies to the copyright laws at least to the extent that the courts should not tolerate any attempted interference with the public's right to be informed regarding matters of general interest when anyone seeks to use the copyright statute which was designed to protect interests of quite a different nature.

38. Such undisputed facts as were before the district court seem to me to point to the existence of a scheme developed by Hughes and his attorneys and employees to prevent the publication of any biography of Hughes and, in particular, the Random House biography.

39. By June 1965, Hughes had learned that Random House intended to publish a full length biography about his life. Through Gregson Bautzer, his California lawyer, Hughes told Bennett Cerf, Random House's chief executive, that he opposed its publication. He further informed Mr. Cerf that if Random House did not decide against its publication, Hughes, by means of his great resources could and would cause endless trouble....

### *Ley 26899 (Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto)*

Artículo 1º- Los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), conforme lo prevé la ley 25.467, y que reciben financiamiento del Estado nacional, deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Esta producción científico-tecnológica abarcará al conjunto de documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre otros), que sean resultado de la realización de actividades de investigación.

Art. 2º- Los organismos e instituciones públicas comprendidos en el artículo 1º, **deberán establecer políticas para el acceso público a datos primarios de investigación a través**



**de repositorios digitales institucionales de acceso abierto o portales de sistemas nacionales de grandes instrumentos y bases de datos, así como también políticas institucionales para su gestión y preservación a largo plazo.**

Art. 3°- Todo subsidio o financiamiento proveniente de agencias gubernamentales y de organismos nacionales de ciencia y tecnología del SNCTI, destinado a proyectos de investigación científico-tecnológica que tengan entre sus resultados esperados la generación de datos primarios, documentos y/o publicaciones, deberá contener dentro de sus cláusulas contractuales la presentación de un plan de gestión acorde a las especificidades propias del área disciplinar, en el caso de datos primarios y, en todos los casos, un plan para garantizar la disponibilidad pública de los resultados esperados según los plazos fijados en el artículo 5° de la presente ley. A los efectos de la presente ley se entenderá como ?dato primario? a todo dato en bruto sobre los que se basa cualquier investigación y que puede o no ser publicado cuando se comunica un avance científico pero que son los que fundamentan un nuevo conocimiento.

Art. 4°- Los repositorios digitales institucionales deberán ser compatibles con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente, y garantizarán el libre acceso a sus documentos y datos a través de Internet u otras tecnologías de información que resulten adecuadas a los efectos, facilitando las condiciones necesarias para la protección de los derechos de la institución y del autor sobre la producción científico-tecnológica.

Art. 5°- Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado cuya actividad de investigación sea financiada con fondos públicos, deberán depositar o autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final de su producción científico-tecnológica publicada o aceptada para publicación y/o que haya atravesado un proceso de aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la materia, en los repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no mayor a los seis (6) meses desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación. Los datos primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales digitales propios o compartidos y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a cinco (5) años del momento de su recolección, de acuerdo a las políticas establecidas por las instituciones, según el artículo 2°.

Art. 6°- En caso que las producciones científico-tecnológicas y los datos primarios estuvieran protegidos por derechos de propiedad industrial y/o acuerdos previos con terceros, los autores deberán proporcionar y autorizar el acceso público a los metadatos de dichas obras intelectuales y/o datos primarios, comprometiéndose a proporcionar acceso a los documentos y datos primarios completos a partir del vencimiento del plazo de protección de los derechos de propiedad industrial o de la extinción de los acuerdos previos antes referidos. Asimismo podrá excluirse la difusión de aquellos datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada que

deban mantenerse en confidencialidad, requiriéndose a tal fin la debida justificación institucional de los motivos que impidan su difusión. Será potestad de la institución responsable en acuerdo con el investigador o equipo de investigación, establecer la pertinencia del momento en que dicha información deberá darse a conocer. A los efectos de la presente ley se entenderá como "metadato" a toda aquella información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o características de un recurso, dato u objeto, que tiene la finalidad de facilitar su búsqueda, recuperación, autenticación, evaluación, preservación y/o interoperabilidad.

Art. 7º- El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva será la autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo las siguientes funciones: a) Promocionar, consolidar, articular y difundir los repositorios digitales institucionales y temáticos de ciencia y tecnología de la República Argentina; b) Establecer los estándares de interoperabilidad que deberán adoptar los distintos repositorios institucionales digitales de ciencia y tecnología, en el marco del Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología que funciona en el ámbito de la biblioteca electrónica, creada mediante resolución 253/2002 de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; c) Promover y brindar asistencia técnica integral a las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la generación y gestión de sus repositorios digitales; d) Implementar las medidas necesarias para la correcta aplicación de la presente ley.

Art. 8º- El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte de las instituciones y organismos referidos en los artículos 1º y 2º, y por parte de las personas enumeradas en el artículo 5º, los tornará no elegibles para obtener ayuda financiera pública para soporte de sus investigaciones....

## Plazo de protección de las obras

### Plazos legales

Convenio de Berna

[...]

Artículo 7 - Vigencia de la protección:

1) La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

2) Sin embargo, para las obras cinematográficas, los países de la Unión tienen la facultad de establecer que el plazo de protección expire cincuenta años después que la obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor, o que si tal hecho no ocurre durante los cincuenta años siguientes a la realización de la obra, la protección expire al término de esos cincuenta años.

3) Para las obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección concedido por el presente Convenio expirará cincuenta años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje dudas sobre su identidad, el plazo de protección será el previsto en el párrafo 1). Si el autor de una obra anónima o seudónima revela su identidad durante el expresado periodo, el plazo de protección aplicable será el previsto en el párrafo 1). Los países de la Unión no están obligados a proteger las obras anónimas o seudónimas cuando haya motivos para suponer que su autor está muerto desde hace cincuenta años.

4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el **plazo de protección para las obras fotográficas** y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo **no podrá ser inferior a un periodo de veinticinco años contados desde la realización de tales obras.**

5) El periodo de protección posterior a la muerte del autor y los plazos previstos en los párrafos 2), 3) y 4) anteriores comenzarán a correr desde la muerte o del hecho previsto en aquellos párrafos, pero la duración de tales plazos se calculará a partir del primero de enero del año que siga a la muerte o al referido hecho.

**6) Los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más extensos que los previstos en los párrafos precedentes.**

7) Los países de la Unión vinculados por el Acta de Roma del presente Convenio y que conceden en su legislación nacional en vigor en el momento de suscribir la presente Acta plazos de duración menos extensos que los previstos en los párrafos precedentes, podrán mantenerlos al adherirse a la presente Acta o al ratificarla.

8) En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra.

## Ley 11723

[...]

Art. 5°. — La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta **setenta años** contados a partir del 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del autor.

En los casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse desde el 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador. Para las obras póstumas, el término de setenta años empezará a correr a partir del 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del autor.

En caso de que un autor falleciere sin dejar herederos, y se declarase vacante su herencia, los derechos que a aquél correspondiesen sobre sus obras pasarán al Estado por todo el término de Ley, sin perjuicio de los derechos de terceros.

Reforma Ley N° 24.870 B.O. 16/9/1997

Art. 5° bis. — La propiedad intelectual sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas corresponde a los artistas intérpretes por el **plazo de SETENTA (70) años** contados a partir del 1° de enero del año siguiente al de su publicación. Asimismo, la propiedad intelectual sobre los fonogramas corresponde a los productores de los fonogramas o sus derechohabientes por el plazo de SETENTA (70) años contados a partir del 1° de enero del año siguiente al de su publicación. Los fonogramas e interpretaciones que se encontraren en el dominio público sin que hubieran transcurrido los plazos de protección previstos en esta ley, volverán automáticamente al dominio privado por el plazo que reste, y los terceros deberán cesar cualquier forma de utilización que hubieran realizado durante el lapso en que estuvieron en el dominio público.

Reforma N° 26.570 B.O. 14/12/2009)

[...]

Art. 34. — Para las obras fotográficas la duración del derecho de propiedad es de **VEINTE (20) años** a partir de la fecha de la primera publicación.

### **Caso Elred v. Ashcroft (constitucionalidad de la extensión de plazos)**

#### **Corte Suprema de Estados Unidos**

**Elred v. Ashcroft**

**15 de enero de 2003**

Justice Ginsburg delivered the opinion of the Court.

This case concerns the authority the Constitution assigns to Congress to prescribe the duration of copyrights. The Copyright and Patent Clause of the Constitution, Art. I, §8, cl. 8, provides as to copyrights: “Congress shall have Power ... [t]o promote the Progress of Science ... by securing [to Authors] for limited Times ... the exclusive Right to their ... Writings.” In 1998, in the measure here under inspection, Congress enlarged the duration of copyrights by 20 years. Copyright Term Extension Act (CTEA), Pub. L. 105—298, §102(b) and (d), 112 Stat. 2827—2828 (amending 17 U.S.C. § 302 304). As in the case of prior extensions, principally in 1831, 1909, and 1976, Congress provided for application of the enlarged terms to existing and future copyrights alike.

Petitioners are individuals and businesses whose products or services build on copyrighted works that have gone into the public domain. They seek a determination that the CTEA fails constitutional review under both the Copyright Clause’s “limited Times” prescription and the First Amendment’s free speech guarantee. Under the 1976 Copyright Act, copyright protection generally lasted from the work’s creation until 50 years after the author’s death.... Under the CTEA, most copyrights now run from creation until 70 years after the author’s death. 17 U.S.C. § 302(a). Petitioners do not challenge the “life-plus-70-years” time span itself. “Whether 50 years is enough, or 70 years too much,” they acknowledge, “is not a judgment meet for this Court.” Brief for Petitioners 14.1 Congress went awry, petitioners maintain, not with respect to newly created works, but in enlarging the term for published works with existing copyrights. The “limited Tim[e]” in effect when a copyright is secured, petitioners urge, becomes the constitutional boundary, a clear line beyond the power of Congress to extend. See *ibid.* As to the First Amendment, petitioners contend that the CTEA is a content-neutral regulation of speech that fails inspection under the heightened judicial scrutiny appropriate for such regulations.

In accord with the District Court and the Court of Appeals, we reject petitioners’ challenges to the CTEA. In that 1998 legislation, as in all previous copyright term extensions, Congress placed existing and future copyrights in parity. In prescribing that alignment, we hold, Congress acted within its authority and did not transgress constitutional limitations.

[...]

Petitioners’ suit challenges the CTEA’s constitutionality under both the Copyright Clause and the First Amendment. ... the District Court entered judgment for the Attorney General (respondent here). 74 F. Supp. 2d 1 (DC 1999). The court held that the CTEA does not violate the “limited Times” restriction of the Copyright Clause because the CTEA’s terms, though longer than the 1976 Act’s terms, are still limited, not perpetual, and therefore fit within Congress’ discretion. *Id.*, at 3. The court also held that “there are no First Amendment rights to use the copyrighted works of others.”...

The Court of Appeals for the District of Columbia Circuit affirmed. 239 F.3d 372 (2001). In that court's unanimous view, *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985), foreclosed petitioners' First Amendment challenge to the CTEA.

...Copyright, the court reasoned, does not impermissibly restrict free speech, for it grants the author an exclusive right only to the specific form of expression; it does not shield any idea or fact contained in the copyrighted work, and it allows for "fair use" even of the expression itself.

A majority of the Court of Appeals also upheld the CTEA against petitioners' contention that the measure exceeds Congress' power under the Copyright Clause. Specifically, the court rejected petitioners' plea for interpretation of the "limited Times" prescription not discretely but with a view to the "preambular statement of purpose" contained in the Copyright Clause: "To promote the Progress of Science." *Id.*, at 377—378. Circuit precedent, *Schnapper v. Foley*, 667 F.2d 102 (CA DC 1981), the court determined, precluded that plea. In this regard, the court took into account petitioners' acknowledgment that the preamble itself places no substantive limit on Congress' legislative power.

The appeals court found nothing in the constitutional text or its history to suggest that "a term of years for a copyright is not a 'limited Time' if it may later be extended for another 'limited Time.'" The court recounted that "the First Congress made the Copyright Act of 1790 applicable to subsisting copyrights arising under the copyright laws of the several states." *Ibid.* That construction of Congress' authority under the Copyright Clause "by [those] contemporary with [the Constitution's] formation," the court said, merited "very great" and in this case "almost conclusive" weight. *Ibid.* (quoting *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53, 57 (1884)). As early as *McClurg v. Kingsland*, 1 How. 202 (1843), the Court of Appeals added, this Court had made it "plain" that the same Clause permits Congress to "amplify the terms of an existing patent." 239 F.3d, at 380. The appeals court recognized that this Court has been similarly deferential to the judgment of Congress in the realm of copyright. ...

Concerning petitioners' assertion that Congress might evade the limitation on its authority by stringing together "an unlimited number of 'limited Times,'" the Court of Appeals stated that such legislative misbehavior "clearly is not the situation before us." 239 F.3d, at 379. Rather, the court noted, the CTEA "matches" the baseline term for "United States copyrights [with] the terms of copyrights granted by the European Union." *Ibid.* "[I]n an era of multinational publishers and instantaneous electronic transmission," the court said, "harmonization in this regard has obvious practical benefits" and is "a 'necessary and proper' measure to meet contemporary circumstances rather than a step on the way to making copyrights perpetual." *Ibid.*

Judge Sentelle dissented in part. He concluded that Congress lacks power under the Copyright Clause to expand the copyright terms of existing works. *Id.*, at 380—384. The

Court of Appeals subsequently denied rehearing and rehearing en banc. 255 F.3d 849 (2001).

...

We granted certiorari to address two questions: whether the CTEA’s extension of existing copyrights exceeds Congress’ power under the Copyright Clause; and whether the CTEA’s extension of existing and future copyrights violates the First Amendment. 534 U.S. 1126 and 1160 (2002). We now answer those two questions in the negative and affirm.

[...]

We address first the determination of the courts below that Congress has authority under the Copyright Clause to extend the terms of existing copyrights. Text, history, and precedent, we conclude, confirm that the Copyright Clause empowers Congress to prescribe “limited Times” for copyright protection and to secure the same level and duration of protection for all copyright holders, present and future.

[...]

The CTEA’s baseline term of life plus 70 years, petitioners concede, qualifies as a “limited Tim[e]” as applied to future copyrights. Petitioners contend, however, that existing copyrights extended to endure for that same term are not “limited.” Petitioners’ argument essentially reads into the text of the Copyright Clause the command that a time prescription, once set, becomes forever “fixed” or “inalterable.” The word “limited,” however, does not convey a meaning so constricted. At the time of the Framing, that word meant what it means today: “confine[d] within certain bounds,” “restrain[ed],” or “circumscribe[d].” S. Johnson, *A Dictionary of the English Language* (7th ed. 1785); see T. Sheridan, *A Complete Dictionary of the English Language* (6th ed. 1796) (“confine[d] within certain bounds”); Webster’s *Third New International Dictionary* 1312 (1976) (“confined within limits”; “restricted in extent, number, or duration”). Thus understood, a time span appropriately “limited” as applied to future copyrights does not automatically cease to be “limited” when applied to existing copyrights. And as we observe, *infra*, at 18, there is no cause to suspect that a purpose to evade the “limited Times” prescription prompted Congress to adopt the CTEA.

Because the Clause empowering Congress to confer copyrights also authorizes patents, congressional practice with respect to patents informs our inquiry. We count it significant that early Congresses extended the duration of numerous individual patents as well as copyrights. See, e.g., Act of Jan. 7, 1808, ch. 6, 6 Stat. 70 (patent); Act of Mar. 3, 1809, ch. 35, 6 Stat. 80 (patent); Act of Feb. 7, 1815, ch. 36, 6 Stat. 147 (patent); Act of May 24, 1828, ch. 145, 6 Stat. 389 (copyright); Act of Feb. 11, 1830, ch. 13, 6 Stat. 403 (copyright); see generally Ochoa, *Patent and Copyright Term Extension and the Constitution: A*

Historical Perspective, 49 *J. Copyright Society* 19 (2001). The courts saw no “limited Times” impediment to such extensions; renewed or extended terms were upheld in the early days, for example, by Chief Justice Marshall and Justice Story sitting as circuit justices. See *Evans v. Jordan*, 8 F. Cas. 872, 874 (No. 4,564) (CC Va. 1813) (Marshall, J.) (“Th[e] construction of the constitution which admits the renewal of a patent is not controverted. A renewed patent ... confers the same rights, with an original.”), *aff’d*, 9 Cranch 199 (1815); *Blanchard v. Sprague*, 3 F. Cas. 648, 650 (No. 1,518) (CC Mass. 1839) (Story, J.) (“I never have entertained any doubt of the constitutional authority of congress” to enact a 14-year patent extension that “operates retrospectively”); see also *Evans v. Robinson*, 8 F. Cas. 886, 888 (No. 4,571) (CC Md. 1813) (Congresses “have the exclusive right ... to limit the times for which a patent right shall be granted, and are not restrained from renewing a patent or prolonging” it.).

Further, although prior to the instant case this Court did not have occasion to decide whether extending the duration of existing copyrights complies with the “limited Times” prescription, **the Court has found no constitutional barrier to the legislative expansion of existing patents.** *McClurg v. Kingsland*, 1 How. 202 (1843), is the pathsetting precedent. The patentee in that case was unprotected under the law in force when the patent issued because he had allowed his employer briefly to practice the invention before he obtained the patent. Only upon enactment, two years later, of an exemption for such allowances did the patent become valid, retroactive to the time it issued. *McClurg* upheld retroactive application of the new law. The Court explained that the legal regime governing a particular patent “depend[s] on the law as it stood at the emanation of the patent, together with such changes as have been since made; for though they may be retrospective in their operation, that is not a sound objection to their validity.”...

Congress’ consistent historical practice of applying newly enacted copyright terms to future and existing copyrights reflects a judgment stated concisely by Representative Huntington at the time of the 1831 Act: “[J]ustice, policy, and equity alike forb[id]” that an “author who had sold his [work] a week ago, be placed in a worse situation than the author who should sell his work the day after the passing of [the] act.” 7 Cong. Deb. 424 (1831); accord Symposium, *The Constitutionality of Copyright Term Extension*, 18 *Cardozo Arts & Ent. L. J.* 651, 694 (2000) (Prof. Miller) (“[S]ince 1790, it has indeed been Congress’s policy that the author of yesterday’s work should not get a lesser reward than the author of tomorrow’s work just because Congress passed a statute lengthening the term today.”). The CTEA follows this historical practice by keeping the duration provisions of the 1976 Act largely in place and simply adding 20 years to each of them. Guided by text, history, and precedent, we cannot agree with petitioners’ submission that extending the duration of existing copyrights is categorically beyond Congress’ authority under the Copyright Clause.



Satisfied that the CTEA complies with the “limited Times” prescription, we turn now to whether it is a rational exercise of the legislative authority conferred by the Copyright Clause. On that point, we defer substantially to Congress. *Sony*, 464 U.S., at 429 (“[I]t is Congress that has been assigned the task of defining the scope of the limited monopoly that should be granted to authors ... in order to give the public appropriate access to their work product.”).

The CTEA reflects judgments of a kind Congress typically makes, judgments we cannot dismiss as outside the Legislature’s domain. As respondent describes, see Brief for Respondent 37—38, a key factor in the CTEA’s passage was a 1993 European Union (EU) directive instructing EU members to establish a copyright term of life plus 70 years. EU Council Directive 93/98, p. 4; see 144 Cong. Rec. S12377—S12378 (daily ed. Oct. 12, 1998) (statement of Sen. Hatch). Consistent with the Berne Convention, the EU directed its members to deny this longer term to the works of any non-EU country whose laws did not secure the same extended term. See Berne Conv. Art. 7(8); P. Goldstein, *International Copyright* §5.3, p. 239 (2001). By extending the baseline United States copyright term to life plus 70 years, Congress sought to ensure that American authors would receive the same copyright protection in Europe as their European counterparts.<sup>11</sup> The CTEA may also provide greater incentive for American and other authors to create and disseminate their work in the United States. See Perlmutter, *Participation in the International Copyright System as a Means to Promote the Progress of Science and Useful Arts*, 36 *Loyola (LA) L. Rev.* 323, 330 (2002) (“[M]atching th[e] level of [copyright] protection in the United States [to that in the EU] can ensure stronger protection for U.S. works abroad and avoid competitive disadvantages vis-à-vis foreign rightholders.”); see also *id.*, at 332 (the United States could not “play a leadership role” in the give-and-take evolution of the international copyright system, indeed it would “lose all flexibility,” “if the only way to promote the progress of science were to provide incentives to create new works”).

In addition to international concerns,<sup>13</sup> Congress passed the CTEA in light of demographic, economic, and technological changes, Brief for Respondent 25—26, 33, and nn. 23 and 24,<sup>14</sup> and rationally credited projections that longer terms would encourage copyright holders to invest in the restoration and public distribution of their works, *id.*, at 34—37; see H. R. Rep. No. 105—452, p. 4 (1998) (term extension “provide[s] copyright owners generally with the incentive to restore older works and further disseminate them to the public”).

In sum, we find that the CTEA is a rational enactment; we are not at liberty to second-guess congressional determinations and policy judgments of this order, however debatable or arguably unwise they may be. Accordingly, we cannot conclude that the CTEA—which continues the unbroken congressional practice of treating future and existing copyrights in

parity for term extension purposes—is an impermissible exercise of Congress’ power under the Copyright Clause.

[...]

### III

Petitioners separately argue that the CTEA is a content-neutral regulation of speech that fails heightened judicial review under the First Amendment. We reject petitioners’ plea for imposition of uncommonly strict scrutiny on a copyright scheme that incorporates its own speech-protective purposes and safeguards. The Copyright Clause and First Amendment were adopted close in time. This proximity indicates that, in the Framers’ view, copyright’s limited monopolies are compatible with free speech principles. Indeed, copyright’s purpose is to promote the creation and publication of free expression. As Harper & Row observed: “[T]he Framers intended copyright itself to be the engine of free expression. By establishing a marketable right to the use of one’s expression, copyright supplies the economic incentive to create and disseminate ideas.” 471 U.S., at 558.

In addition to spurring the creation and publication of new expression, copyright law contains built-in First Amendment accommodations. See *id.*, at 560. First, it distinguishes between ideas and expression and makes only the latter eligible for copyright protection. Specifically, 17 U.S.C. § 102(b) provides: “In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.” As we said in Harper & Row, this “idea/expression dichotomy strike[s] a definitional balance between the First Amendment and the Copyright Act by permitting free communication of facts while still protecting an author’s expression.” 471 U.S., at 556 (internal quotation marks omitted). Due to this distinction, every idea, theory, and fact in a copyrighted work becomes instantly available for public exploitation at the moment of publication. See Feist, 499 U.S., at 349—350.

Second, the “fair use” defense allows the public to use not only facts and ideas contained in a copyrighted work, but also expression itself in certain circumstances. Codified at 17 U.S.C. § 107 the defense provides: “[T]he fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies . . . , for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.” The fair use defense affords considerable “latitude for scholarship and comment,” Harper & Row, 471 U.S., at 560, and even for parody, see *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994) (rap group’s musical parody of Roy Orbison’s “Oh, Pretty Woman” may be fair use).

The CTEA itself supplements these traditional First Amendment safeguards. First, it allows libraries, archives, and similar institutions to “reproduce” and “distribute, display, or perform in facsimile or digital form” copies of certain published works “during the last 20 years of any term of copyright . . . for purposes of preservation, scholarship, or research” if the work is not already being exploited commercially and further copies are unavailable at a reasonable price. 17 U.S.C. § 108(h); see Brief for Respondent 36. Second, Title II of the CTEA, known as the Fairness in Music Licensing Act of 1998, exempts small businesses, restaurants, and like entities from having to pay performance royalties on music played from licensed radio, television, and similar facilities. 17 U.S.C. § 110(5)(B); see Brief for Representative F. James Sensenbrenner, Jr., et al. as Amici Curiae 5—6, n. 3.

Finally, the case petitioners principally rely upon for their First Amendment argument, *Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC*, 512 U.S. 622 (1994), bears little on copyright. The statute at issue in *Turner* required cable operators to carry and transmit broadcast stations through their proprietary cable systems. Those “must-carry” provisions, we explained, implicated “the heart of the First Amendment,” namely, “the principle that each person should decide for himself or herself the ideas and beliefs deserving of expression, consideration, and adherence.” *Id.*, at 641.

The CTEA, in contrast, does not oblige anyone to reproduce another’s speech against the carrier’s will. Instead, it protects authors’ original expression from unrestricted exploitation. Protection of that order does not raise the free speech concerns present when the government compels or burdens the communication of particular facts or ideas. The First Amendment securely protects the freedom to make—or decline to make—one’s own speech; it bears less heavily when speakers assert the right to make other people’s speeches. To the extent such assertions raise First Amendment concerns, copyright’s built-in free speech safeguards are generally adequate to address them. We recognize that the D. C. Circuit spoke too broadly when it declared copyrights “categorically immune from challenges under the First Amendment.” 239 F.3d, at 375. But when, as in this case, Congress has not altered the traditional contours of copyright protection, further First Amendment scrutiny is unnecessary. See *Harper & Row*, 471 U.S., at 560; cf. *San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Comm.*, 483 U.S. 522 (1987).<sup>24</sup>

#### IV

If petitioners’ vision of the Copyright Clause held sway, it would do more than render the CTEA’s duration extensions unconstitutional as to existing works. Indeed, petitioners’ assertion that the provisions of the CTEA are not severable would make the CTEA’s enlarged terms invalid even as to tomorrow’s work. The 1976 Act’s time extensions, which set the pattern that the CTEA followed, would be vulnerable as well.

As we read the Framers’ instruction, the Copyright Clause empowers Congress to determine the intellectual property regimes that, overall, in that body’s judgment, will serve the ends of the Clause. See *Graham*, 383 U.S., at 6 (Congress may “implement the stated purpose of the Framers by selecting the policy which in its judgment best effectuates the constitutional aim.” (emphasis added)). Beneath the facade of their inventive constitutional interpretation, petitioners forcefully urge that Congress pursued very bad policy in prescribing the CTEA’s long terms. The wisdom of Congress’ action, however, is not within our province to second guess. Satisfied that the legislation before us remains inside the domain the Constitution assigns to the First Branch, we affirm the judgment of the Court of Appeals.

It is so ordered.

#### Notas

1. ¿Se puede extender el plazo de protección de autor en forma eterna? Porque las obras solo se ampararon por un plazo específico y luego caen en el dominio público?
2. ¿Afecta el derecho fundamental a la libertad de expresión un plazo muy extenso sobre una obra?
3. Si la ley cambia y se incrementa el plazo de protección de las obras intelectuales, ¿debe extenderse el plazo también para las obras que estaban por entrar en el dominio público?
4. En la Argentina, la Ley 24.870 (B.O. 16/9/1997) incrementó el plazo vigente entonces de 50 a 70 años para la protección del Derecho de Autor en consonancia con los cambios que tuvieron lugar en el derecho comparado. La ley además modificó el Artículo 84 de la ley 11723 por el siguiente texto: “Las obras que se encontraren bajo el dominio público, sin que hubiesen transcurrido los términos de protección previstos en esta ley, **volverán automáticamente al dominio privado**, sin perjuicio de los derechos que hubieran adquirido terceros sobre las reproducciones de esas obras hechas durante el lapso en que las mismas estuvieron bajo el dominio público”. Sin perjuicio de parte final de esta norma que parece querer tutelar los derechos adquiridos, que sucedería si una persona ha armado un modelo de negocio basado en obras en el dominio público?
5. ¿Cómo impacta en la recaudación del Derecho de Autor estos cambios? ¿A quien se beneficia? ¿Al autor? ¿Genera mas incentivos para crear nuevas obras este cambio legislativo?
6. Para un caso que se refiere a aumento del plazo de protección de patentes ver el fallo de la Corte Suprema de Argentina en el caso “Karl Thomae v INPI” (Fallos 324:204, en LL 2001-D, 647-657). La ley 111 otorgaba protección por el plazo de

quince años y la entrada en vigencia del art. 33 del ADPIC dispuso que el plazo de las patentes era de 20 años.

### **El Dominio público**

[...]

Trabajo práctico:

1. Buscar si alguna norma de la ley 11723 trata sobre el dominio público.
2. ¿Para qué sirve el dominio público?

### **El Dominio público pagante**

El dominio público pagante o dominio público oneroso es un gravamen establecido sobre la reproducción de las obras literarias y artísticas que, pasados los plazos correspondientes de protección del derecho de autor, caen en dominio público. Dicho plazo en artes visuales dura en vida del artista y hasta 70 años contados a partir del 1° de enero posterior a la fecha de su fallecimiento.

En Argentina, el dominio público pagante se adoptó por Decreto/Ley en 1958. Administrado a través del Fondo Nacional de las Artes (FNA), su fin es la recaudación de fondos destinados a la promoción de las artes. De esta manera, lo recaudado por este impuesto se utiliza para becas, subsidios, concursos, exposiciones, ediciones de libros y catálogos, etc.

El Fondo Nacional de las Artes es un Organismo Autárquico de la Administración Pública Nacional, cuyo objetivo es fomentar la actividad cultural dentro de todo el territorio nacional. Entre las disciplinas que abarca se encuentran la arquitectura, la danza, el teatro, la literatura, las artes visuales, la radiofonía, la música, el diseño, etc.

A partir de un convenio firmado con el Fondo Nacional de las Artes (FNA) el 27 de agosto de 2012, SAVA es actualmente la entidad encargada de las tareas de recaudación de dicho gravamen en casos de reproducción de obras de artes visuales en dominio público, y de su consecuente distribución al mismo.

Fuente:

[http://www.sava.org.ar/noticia\\_detalle.php?noticia\\_id=86](http://www.sava.org.ar/noticia_detalle.php?noticia_id=86)

[...]

## Las obras huérfanas

Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.

Leer los arts. 1, 2, 3, 5 y 6 de la [Directiva Europea](#) así como el anexo de la Directiva.

Como relaciona el régimen legal de las obras huérfanas con el dominio público pagante.

[...]

Ampliar en:

Maximiliano Marzetti. "Análisis Económico de usos permitidos de obras protegidas, obras huérfanas y dominio público pagante - Propuestas de reforma a la vigente ley argentina de propiedad intelectual" SEMINARIO INTERNACIONAL Propiedad Intelectual y Acceso al Conocimiento. UBA - Buenos Aires, Argentina. Jun. 2012.

[http://works.bepress.com/maximiliano\\_marzetti/35](http://works.bepress.com/maximiliano_marzetti/35)

## Responsabilidad civil y penal de intermediarios en Internet

### Caso Youtube (película “Un cuento chino”)

#### **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V**

#### **28/10/2013, P., L. y otros s/ sobreseimiento (LA LEY2013-F, 452)**

Considerando: I. La jueza de la instancia de origen sobreseyó a L. P., E. S., L. J. D., D. B. G., J. L. H., A. M., P. S. O., K. R. S., S. M. T. y S. K., artículo 336, inciso 3° del código adjetivo y dispuso el archivo de las actuaciones ...

La representante fiscal apeló la disposición de archivo ... y el apoderado de la querellante impugnó los sobreseimientos decretados y el mencionado archivo.

Realizada la audiencia prevista en el artículo 454 del código procesal, expusieron agravios el Dr. N. A., por el Ministerio Público Fiscal y el Dr. R. D. C., por la querrela. Por la defensa de los imputados replicó la Dra. G. B. de la Defensoría General de la Nación.

El Dr. C. solicitó la revocatoria del archivo decretado, así también la de los sobreseimientos y que se convocara a indagatoria a los imputados. Calificó la resolución de arbitraria y contradictoria y, por tanto, desprovista de la debida fundamentación. En cuanto a la acción de los usuarios que subieron la película, resaltó que el propio Ministerio Público ha sostenido que serían pasibles de responsabilidad penal en los términos de la ley 11.723, ante lo cual el archivo dispuesto resultaría injustificado, por lo que propició la prosecución de la investigación y su individualización. Con apoyo en lo resuelto en la causa “www.taringa.net y otros” de la Sala VI de esta Cámara (c. 41.181, rta. el 29/4/2011) sostuvo, contrariamente al criterio expuesto por la fiscalía y la magistrada, que la conducta de los administradores de youtube.com resultaría típica y antijurídica, por cuanto a través de su sitio permitieron que se publicitaran obras que finalmente eran reproducidas sin el consentimiento de sus titulares, por lo que los consideró conocedores de la ilicitud de ese obrar, sin que, a su criterio, la posibilidad de denunciar el uso ilícito por parte de los titulares autorales resulte suficiente para exonerarlos.

En ese sentido, indicó que en la causa no hay evidencia alguna de medidas por parte de los imputados tendientes a controlar y evitar hechos como los denunciados; que el sistema de bajas es ex post a la concreción de los hechos; que, incluso luego de informados sobre la propiedad intelectual de “Un Cuento Chino”, volvieron a permitir la ocurrencia de sucesos iguales a los denunciados en la primera ocasión; y que los nombrados no pueden unilateralmente exigir a quien no es parte del acuerdo privado entre usuarios del sitio imponerle una carga para evitar un perjuicio que sólo les produce a ellos un lucro.

Contrariamente a lo expuesto por el juez, estimó que “las bajas a requerimiento” demostrarían que tienen un conocimiento cierto de la ocurrencia de esos ilícitos y, en base a ello, afirmó que correspondía considerarlos autores materiales de los hechos —por cuanto les atribuyó la posición de garantes— o, en su defecto, partícipes necesarios de esos actos, sea con dolo directo o eventual.

También cuestionó que, probada la materialidad de lo denunciado, se concluyera su inocencia o desconocimiento, cuando ni siquiera ellos la adujeron porque no fueron escuchados en autos. Resaltó que los nombrados resultan “celosos” de sus derechos autorales en todo el mundo; en sus propias páginas aluden haber alcanzado acuerdos sobre derechos de autor con varias empresas —Disney, etc.— y pregonan explícitamente una política, a su criterio arbitraria y unilateral, sobre tales derechos. Así, expresó que, toda vez que su mandante no es usuario, ni ha firmado ningún convenio, no tiene por qué seguir el procedimiento que esa firma solicita para el caso de infracciones.

Considera que éste es demostrativo del efectivo conocimiento de los imputados en cuanto a que en su plataforma ocurren infracciones al derecho de autor y de que la empresa posee capacidad efectiva para admitir y remover el material que exhibe, lo que estima revelador del total y absoluto dominio del hecho de su parte, al punto que eliminaron a su voluntad los links que estaban incluidos en la denuncia primigenia. Manifestó que entendía inverosímil que una empresa que vale millones de dólares, que crea un riesgo enorme y concreto a la violación de la propiedad intelectual, al punto que poseer un sitio web para abordar ese asunto, que lucra con eso a través de la venta de publicidad y que tiene el dominio de lo que ocurre en su sitio, desconozca que por más de nueve meses fue exhibida la obra de su mandante unas 196.966 al 18 de abril de 2012 y que, posteriormente, se volviera a reiterar esa situación, máxime cuando se trata de una película que dura más de una hora y media y fue subida con su título original, que ha ganado títulos internacionales y que, incluso, se podía ubicar con ese nombre a través del buscador de la página.

En suma, adujo que el hecho de que youtube.com hubiera suscripto acuerdos para la exhibición de obras audiovisuales con diferentes sellos resultaba indicativo de que conocía los valores de la propiedad intelectual, las normas que tutelan la actividad y las consecuencias de las infracciones. Agregó que al brindar una plataforma que permite la exhibición a través de Internet, con acceso libre, gratuito y sin solución de continuidad a una película cuyos derechos están en cabeza de su mandante, se le ocasionó a éste un perjuicio patrimonial y, proporcionalmente, un beneficio económico directo a ellos, por vía de ampliación de su mercado de publicidad y/o aumentando el valor comercial del sitio por la cantidad de visitantes, conducta que entiende encuadrada en el artículo 71 de la ley 11.723.

El Dr. A. afirmó, en consonancia con los escritos de la fiscalía de primera instancia glosados a fs. 221/224 y 249/250, que existe interés del Ministerio Público Fiscal de continuar la investigación contra los usuarios que subieron a youtube.com la película “Un Cuento Chino”, cuyos derechos de propiedad intelectual se encuentran en cabeza de “P. F. S.A.”, por cuanto los considera responsables de una conducta positiva que vulnera la ley 11.723. En ese sentido, propició la continuación de la investigación y, como primer paso, la individualización de los nombrados “.....”, “.....”, “.....”, “.....”, “.....”, “.....”, “.....”, “.....” y “.....”.

La Dra. B., por su parte, circunscribió su intervención a la defensa de los responsables de “Google” sobreseídos. En primer término, propició la aplicación de la doctrina del precedente de esta sala “Tavolaro Ortiz”, porque afirmó que en este legajo no habrían existido actos de instrucción, por cuanto la única medida que se habría cumplido fue la declaración de un técnico de la División Delitos en Tecnología de la Policía Federal. Sin perjuicio de ello y para el caso de no admitirse esa postura, objetó la posibilidad de la querrela de recurrir los sobreseimientos dictados, coincidentes con una petición fiscal en el



mismo sentido, por cuanto no habría sido acompañada por el representante del Ministerio Público Fiscal, presente en la audiencia. Así también, dejó planteada las vías recursivas subsiguientes, de no ser admitidos sus planteos.

En otro orden, propició la confirmatoria de los sobreseimientos por razones coincidentes con la jueza de la instancia anterior, fundadas en la ausencia de dolo de los imputados, en su imposibilidad de conocer anticipadamente los contenidos y en la falta de capacidad para prever acciones delictivas subsiguientes. Para ello señaló, entre otros, datos provenientes de la propia querrela, como el objetivo de creación del sitio —para subir videos caseros—, la cantidad de usuarios que registra —alrededor de ochocientos millones—, la “herramienta de denuncia” que se puso a disposición y los convenios celebrados y publicitados con empresas y canales, a partir de los cuales desechó el “dominio del hecho” aducido y los presupuestos de conocimiento y capacidad que la querrela trajo a colación para imputar una actuación dolosa, a su criterio, no claramente definida.

Por otra parte, rechazó la invocación del fallo “Taringa”, porque existiría una clara disimilitud fáctica entre ambos casos. Dijo que en “Taringa” se evaluó la conducta de los administradores de una página que habilitaba una biblioteca de “hipervínculos”, es decir, estrictamente concebida para el intercambio de contenidos que infringían la ley de propiedad intelectual. Señaló que a diferencia de ello, youtube.com presta una diversidad de servicios legales —el acceso a videos caseros, a transmisiones de canales de televisión, etc.— y resaltó además que la “herramienta de denuncia” revelaría claramente que su actividad no incluye infringir el copyright sino que pretende evitarlo, habiendo funcionado en el caso concreto, incluso antes de la denuncia de los interesados. También mencionó precedentes extranjeros e indicó que en todos ellos la responsabilidad penal se vinculó a sitios creados específica y exclusivamente para vulnerar los derechos de autor.

El doctor Bruzzone dijo:

1. Comparto el criterio desincriminatorio adoptado en base a la atipicidad de la conducta y las razones expuestas como fundamento por el magistrado instructor y por la defensa durante la audiencia.

No obstante ser de público y notorio, conforme surge de las constancias documentadas que tengo a la vista y de los términos de la declaración de M. A. J., de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, [www.youtube.com](http://www.youtube.com) es una página de reproducción de los archivos en formato de video que son subidos a esa plataforma por usuarios registrados, desde la cual, quienes no lo son pueden verlos gratuitamente y sin cumplir ningún requisito. Según explicó, para incorporar un archivo de esas características al sitio se requiere estar registrado como usuario; agregó que, de hecho, al ejecutar la acción la plataforma asigna a esa persona —que puede estar en cualquier parte del mundo— una identificación única, que sirve para encontrar el video en cuestión (enlace). Es decir, que se trata, en principio, de

una plataforma sin contenidos, en la que básicamente es el usuario quien lo provee (fs. 191/192). Sin perjuicio de la forma en que se los clasifica para ayudar en la búsqueda del material.

La característica esencial es que los contenidos que se suben a YouTube no son conocidos anticipadamente por los que administran el sitio y, de hecho, en la mayoría de los casos provienen de filmaciones de particulares, ediciones privadas, o de medios periodísticos, o de la decisión positiva de difusión gratuita por parte de quienes tienen derechos reconocidos sobre una obra, etc.

En ese contexto, entiendo que no tiene cabida la pretensión de la querrela de considerar ex ante a los explotadores del sitio como garantes de los contenidos de esa página y/o partícipes necesarios de las acciones delictivas o ilegales que se puedan realizar a través de la incorporación de los videos que se suban. La eventual acción dolosa o negligente de estos usuarios (por ejemplo, en casos de difusión de pornografía infantil, defraudaciones, acoso, difamación, etc.) no puede regresar convirtiendo en delictivo el tramo común objeto del contrato —la puesta a disposición de la plataforma y el uso que realiza el que se registra— porque la prestación del servicio consiste en facilitar una herramienta cuyo uso ilegal no puede, como se dice, alcanzar al que la facilita.

El sitio web cuya responsabilidad la querrela pretende criminalizar, que reproduce videos online, esto es, presta un servicio de intermediación para subir contenidos y su característica esencial para socializar información cultural a nivel mundial le otorgan una condición destacada. Esto pone en evidencia que, si bien nos encontramos frente a una actividad riesgosa, por los beneficios mencionados precedentemente en la difusión y promoción de contenidos culturales, es aceptada como un riesgo permitido (1).

En consecuencia, los efectos que pueda tener la utilización ilegal o ilícita del sitio sólo podrán generar alguna responsabilidad posterior, una vez que los titulares del sitio tengan conocimiento de ello.

Como vengo diciendo, si bien no tiene la obligación de controlar la ilegalidad de los contenidos, salvo supuestos expresamente establecidos por políticas de la empresa o por acuerdos que haya suscripto, deben colaborar con posterioridad con los titulares de los derechos para que, identificada la infracción, se proceda a retirarlos del sitio. La responsabilidad del sitio recién se hará presente, ex post, cuando el que invoca el carácter de titular de un derecho lo puso efectivamente en conocimiento, individualizando en concreto los contenidos que pueden lesionar o restringir sus derechos. Así ocurrió en este caso, conforme se informó a fs. 165 y 242/248.

No podemos olvidar que nos encontramos en el contexto de una causa penal. Si la cuestión es polémica en sede civil (2), resulta claro que la responsabilidad objetiva por el peligro de

la cosa, que podría, eventualmente, acarrear responsabilidades civiles conforme al art. 1113 del Cód. Civil, no puede ser importada al derecho penal.

En virtud de lo señalado, considero sustancialmente acertados los sobreseimientos decretados respecto de L. P., E. S., L. J. D., D. B. G., J. L. H., A. M., P. S. O., K. R. S., S. M. T. y S. K. (artículo 336, inciso 3° del código adjetivo).

2. Por otra parte, estimo que —en la situación denunciada en autos— tampoco resulta delictiva la acción de los diversos usuarios que pusieron a disposición gratuita e indeterminada la película tutelada.

La querella reiteró durante la audiencia que “Un Cuento Chino” fue subida en todos los casos sin alteración alguna ni de su nombre, ni de su autor, ni de su texto, al punto que podía ser encontrada por su título original en el “buscador” de youtube.com. Subsumió la conducta de los responsables de “Google” en el artículo 71 de la ley 11.723, que prevé la acción de quien “...de cualquier manera y en cualquier forma de fraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley”.

Hay que tener en cuenta que la descripción genérica de lo que se prohíbe se encuentra relacionada con el tipo penal de la estafa (artículo 172 del Cód. Penal), lo que necesariamente —más allá de la amplitud e indeterminación del mencionado artículo 71— requiere un desplazamiento económico en favor del autor o de terceros, generado mediante ardid o engaño, y en perjuicio de la víctima.

Ni ese medio comisivo, ni ese desplazamiento fueron argüidos por la querella, ni la prueba colectada da cuenta de una actividad que reúna esas características. El representante de la querella dijo que el sitio se habría visto beneficiado por el prestigio derivado de un mayor número de consultas y, económicamente, por el acceso de esas personas a sus contenidos publicitarios, que son su fuente de ingreso.

En realidad de lo que se está hablando es de supuestos beneficios indirectos y eventuales de “Google”, pero en ningún caso de un desplazamiento patrimonial de “P. F. S.A.”, provocado deliberadamente bajo los términos del artículo 172 del Cód. Penal. El perjuicio que se ha traído a consideración no es una afectación por un desplazamiento económico como exige la figura, sino, en todo caso un lucro cesante por las sumas que, en base al derecho de autor, se habrían dejado de percibir por el acceso gratuito habilitado.

Dicha cuestión encontrará eventualmente amparo por otra vía, pero de ningún modo satisface las exigencias del tipo penal para dar por configurada una acción delictiva por parte de los usuarios que “subieron” la película. En razón de ello, entiendo que corresponde reconvertir el fundamento del archivo oportunamente dispuesto porque, conforme lo expuesto, tiene base en que la hipótesis traída a consideración no constituye delito (artículo 180, última parte, del código adjetivo). Así voto.

3. Por último, y circunscripto a la impugnación de los sobreseimientos, entiendo que existe también una cuestión de índole formal que me llevará a votar por su confirmatoria.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia guardó silencio al ser notificado de la celebración de la audiencia oral con motivo de la apelación interpuesta por la querrela sobre el punto I de la decisión —artículo 453 del código adjetivo— y así también lo hizo durante la audiencia el Dr. A. —sin perjuicio de su recurso por el Archivo—, por lo que, a mi modo de ver, consintió la desvinculación dictada por el juez de instrucción en favor de los imputados L. P., E. S., L. J. D., D. B. G., J. L. H., A. M., P. S. O., K. R. S., S. M. T. y S. K., demostrando de esta manera su desinterés en continuar ejerciendo la acción penal pública en relación a ellos, de la cual resulta titular exclusivo.

De esta manera, y tal como lo vengo sosteniendo a partir de los fallos “Puente” (causa nro. 36.397, rta. 8/09/09) y “Abdelnabe” (causa nro. 36.269, rta. 21/08/09) del registro de la Sala I de la Cámara y causa nro. 2236/12 “Torres” rta. 27/02/13 de esta Sala, entiendo que el querellante no goza de legitimidad, en esta etapa del procedimiento, para impulsar la acción penal autónomamente.

En base a todo lo expuesto, entiendo que el fallo debe ser homologado. Así voto.

Los doctores López González y Pociello Argerich dijeron:

1. No entendemos aplicable al caso la doctrina “Tavolaro”, porque consideramos que medió actividad instructoria.

En cuanto a la objeción subsidiaria —fundada en la falta de acompañamiento del Fiscal de Cámara a la impugnación que la querrela dirigió a los sobreseimientos decretados en coincidencia con una petición en el mismo sentido del fiscal de la instancia precedente— consideramos que, en este tramo de la instrucción, el acusador particular puede actuar en solitario.

2. En cuanto al fondo del asunto, compartimos plenamente la conclusión de atipicidad de la conducta de los responsables de “Google” y de los usuarios no individualizados que subieron a la plataforma youtube.com la película “Un Cuento Chino” en las oportunidades denunciadas y, así también, los fundamentos expuestos en sustento, tanto por el juez de la instancia anterior, cuanto por el vocal que opinó en primer término, razón por la cual votamos por la confirmatoria de los sobreseimientos decretados y del archivo dispuesto, con la reconversión de su fundamento por el de inexistencia de delito.

En virtud del acuerdo al que se arribó, el tribunal resuelve: I. Confirmar el punto 1 del auto de fs. 249/253, en todo cuanto fue materia de recurso. II. Confirmar el último párrafo del auto de fs. 249/253, en cuando dispuso el Archivo de las actuaciones, reconvirtiendo su fundamento por el de inexistencia de delito (artículo 180, último párrafo, del código

adjetivo). Devuélvase y sirva lo dispuesto de atenta nota de envío.— Mirta L. López González.— Gustavo A. Bruzzone.— Rodolfo Pociello Argerich.

(1) JAKOBS, Günther, La imputación objetiva en derecho penal, trad. de Cancio Meliá, 1996, Ad Hoc, Buenos Aires, ps. 43 y siguientes.

(2) No sólo en nuestro país sino a nivel internacional. Cfr. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario: Derecho Informático, Director: MOLINA QUIROGA, Eduardo, T. I, v. 1, LA LEY, 2011, p. 163 y sgtes., en part. p. 165 y sgts., apartado F) “Responsabilidad de los ISP y de los buscadores”.

### Obligación de evitar infracciones (caso *Scarlet v. Sabam*)

#### SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de la UNION EUROPEA

24 de noviembre de 2011

**Scarlet Extended SA v. SABAM**

[SABAM](#) es una sociedad de gestión que representa a los autores, compositores y editores de obras musicales, autorizando el uso por terceros de sus obras protegidas. Scarlet (Tiscali) es un proveedor de acceso a Internet (en lo sucesivo, «PAI») que proporciona a sus clientes acceso a Internet, sin ofrecer otros servicios como la descarga o el intercambio de archivos.

17 En el año 2004, SABAM llegó a la conclusión de que los internautas que utilizan los servicios de Scarlet descargan en Internet, sin autorización y sin pagar derechos, obras que figuran en su catálogo mediante redes «peer to peer», que constituyen un medio transparente para compartir contenidos, independiente, descentralizado y dotado de funciones de búsqueda y descarga avanzadas.

18 Mediante diligencia de 24 de junio de 2004, Scarlet fue citada ante el Presidente del tribunal de première instance de Bruxelles a petición de SABAM, que alegó que Scarlet, en su condición de PAI, está en la mejor situación para adoptar medidas dirigidas al cese de las infracciones de derechos de autor cometidas por sus clientes.

19 SABAM solicitó, en primer lugar, que se declarase la existencia de infracciones de los derechos de autor sobre las obras musicales pertenecientes a su repertorio, en particular

del derecho de reproducción y del derecho de comunicación al público, como consecuencia del intercambio no autorizado de archivos electrónicos musicales realizado gracias a programas «peer to peer», infracciones cometidas a través de la utilización de los servicios de Scarlet.

20 Seguidamente, SABAM solicitó que se condenara a Scarlet a poner fin a dichas infracciones, impidiendo o bloqueando cualquier forma de envío o de recepción por sus clientes de archivos que reproduzcan una obra musical sin autorización de sus titulares mediante un programa «peer to peer», con apercibimiento de multa coercitiva. Por último, SABAM solicitó que Scarlet le comunicara, bajo pena de multa coercitiva, la descripción de las medidas que fuera a adoptar en cumplimiento de la sentencia que se dictase.

21 Mediante resolución de 26 de noviembre de 2004, el Presidente del tribunal de première instance de Bruxelles declaró la existencia de la infracción de los derechos de autor denunciada por SABAM, si bien, antes de pronunciarse sobre la solicitud de cese, designó a un perito para que examinara si las soluciones técnicas propuestas por SABAM son técnicamente viables, si permiten filtrar exclusivamente los intercambios ilícitos de archivos electrónicos y si existen otros dispositivos que puedan controlar el uso de programas «peer to peer», así como para que determinara el coste de los dispositivos previstos.

22 En su dictamen, el perito designado llegó a la conclusión de que, a pesar de que existen numerosos obstáculos técnicos, no se excluye completamente que sea posible proceder a un filtrado y bloqueo de los intercambios ilícitos de archivos electrónicos.

23 Mediante resolución de 29 de junio de 2007, el Presidente del tribunal de première instance de Bruxelles condenó a Scarlet a poner fin a las infracciones de los derechos de autor declaradas en la resolución de 26 de noviembre de 2004, impidiendo cualquier forma de envío o de recepción por sus clientes, mediante un programa «peer-to-peer», de archivos electrónicos que reproduzcan una obra musical del repertorio de SABAM [...]

24 Scarlet recurrió dicha resolución en apelación ante el órgano jurisdiccional remitente, alegando, en primer lugar, **que le resultaba imposible dar cumplimiento al citado requerimiento judicial porque no están demostradas la eficacia ni la perennidad de los sistemas de bloqueo o filtrado y porque el establecimiento de tales dispositivos tropieza con numerosos obstáculos prácticos, como por ejemplo problemas relativos a la capacidad de la red o al impacto en ésta. Además, afirmó que cualquier intento de bloquear los archivos en cuestión está abocado al fracaso a muy corto plazo, dado que actualmente existen varios programas «peer-to-peer» que no permiten la verificación de su contenido por terceros.**

25 Seguidamente, Scarlet alegó que el citado requerimiento judicial no es conforme con el artículo 21 de la Ley de 11 de marzo de 2003 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, que transpone al Derecho nacional el artículo 15 de la Directiva 2000/31, puesto que le impone de hecho una obligación general de supervisar las comunicaciones en su red, ya que cualquier dispositivo de bloqueo o de filtrado del tráfico «peer-to-peer» requiere necesariamente una supervisión generalizada de todas las comunicaciones que pasan por esa red.

26 Finalmente, Scarlet adujo que el establecimiento de un sistema de filtrado vulnera las disposiciones del Derecho de la Unión sobre la protección de datos de carácter personal y la confidencialidad de las comunicaciones, ya que implica el tratamiento de las direcciones IP, que son datos personales.

27 En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente consideró que, antes de verificar si existe un mecanismo de filtrado y bloqueo de los archivos «peer to peer» y si tal mecanismo puede ser efectivo, ha de comprobarse que las obligaciones que podrían imponerse a Scarlet son conformes con el Derecho de la Unión.

[...]

30 A este respecto, debe recordarse primeramente que, según los artículos 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29 y 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48, los titulares de derechos de propiedad intelectual podrán solicitar medidas cautelares contra los intermediarios, como los PAI, cuyos servicios se utilicen por terceros para infringir sus derechos.

34 Así pues, con arreglo al decimosexto considerando de la Directiva 2001/29 y al artículo 2, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/48, dichas normas reguladas por los Estados miembros no podrán afectar a lo dispuesto en la Directiva 2000/31, concretamente en los artículos 12 a 15 de ésta.

35 Por consiguiente, las citadas normas deben respetar, en particular, el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31, que prohíbe a las autoridades nacionales adoptar medidas que obliguen a un PAI a proceder a una supervisión general de los datos que transmita en su red.

36 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que dicha prohibición se extiende, concretamente, a las medidas nacionales que obliguen a un prestador de servicios intermediarios, como un PAI, a proceder a una supervisión activa del conjunto de datos de cada uno de sus clientes con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, tal obligación de supervisión general sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2004/48, según el cual, las medidas contempladas por esta Directiva deben ser equitativas y proporcionadas y no

deben resultar excesivamente gravosas (véase la sentencia L'Oréal y otros, antes citada, apartado 139).

37 Dadas las circunstancias, ha de examinarse si el requerimiento judicial controvertido en el litigio principal, que ordenaría al PAI establecer el sistema de filtrado litigioso, le obligaría con ello a proceder a una supervisión activa del conjunto de datos de cada uno de sus clientes con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual.

38 A este respecto, consta en autos que el establecimiento de dicho sistema de filtrado implicaría

- que el PAI identifique, en primer lugar, de entre el conjunto de las comunicaciones electrónicas de todos sus clientes, los archivos correspondientes al tráfico «peer-to-peer»;
- que identifique, en segundo lugar, en el ámbito de dicho tráfico, los archivos que contengan obras sobre las que los titulares de derechos de propiedad intelectual tengan supuestamente derechos;
- que determine, en tercer lugar, cuáles de esos archivos se intercambian de un modo ilícito y
- que proceda, en cuarto lugar, a bloquear los intercambios de archivos que considere ilícitos.

39 Por lo tanto, dicha supervisión preventiva exigiría una vigilancia activa de la totalidad de las comunicaciones electrónicas efectuadas en la red del PAI afectado y, por lo tanto, comprendería todos los datos que se vayan a transmitir y todos los clientes que utilicen dicha red.

40 Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que el requerimiento judicial por el que se ordena al PAI afectado establecer el sistema de filtrado litigioso le obligaría a proceder a una supervisión activa del conjunto de datos respecto de todos sus clientes con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual. De ello se desprende que el citado requerimiento judicial impondría a dicho PAI una supervisión general prohibida por el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31.

41 A efectos de valorar la conformidad de dicho requerimiento judicial con el Derecho de la Unión, han de tenerse en cuenta asimismo los requisitos derivados de la protección de los derechos fundamentales aplicables, como los citados por el órgano jurisdiccional remitente.

42 A este respecto, debe recordarse que el requerimiento judicial controvertido en el litigio principal tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de autor, que



forman parte del derecho de propiedad intelectual y que pueden ser vulnerados por la naturaleza y el contenido de determinadas comunicaciones electrónicas efectuadas por intermediación de la red del PAI afectado.

43 Ciertamente, la protección del derecho de propiedad intelectual está consagrada en el artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Ahora bien, ni de dicho precepto ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende en modo alguno que ese derecho sea intangible o que su protección deba garantizarse en términos absolutos.

44 En efecto, tal y como se desprende de los apartados 62 a 68 de la sentencia de 29 de enero de 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protección del derecho fundamental de propiedad, del que forman parte los derechos vinculados a la propiedad intelectual, debe ponderarse con respecto a la protección de otros derechos fundamentales.

45 Concretamente, del apartado 68 de dicha sentencia se deduce que, en el marco de las medidas adoptadas para proteger a los titulares de derechos de autor, corresponde a las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales garantizar un justo equilibrio entre la protección de ese derecho y la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por tales medidas.

46 Por lo tanto, en las circunstancias del litigio principal, las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar, en particular, un justo equilibrio entre la protección del derecho de propiedad intelectual que ampara a los titulares de derechos de autor y la protección de la libertad de empresa que ampara a los operadores, como los PAI, en virtud del artículo 16 de la Carta.

47 Pues bien, en el caso de autos, el requerimiento judicial por el que se ordena establecer el sistema de filtrado litigioso implica supervisar, en interés de dichos titulares, la totalidad de las comunicaciones electrónicas efectuadas en la red del PAI afectado, supervisión que, además, es ilimitada en el tiempo, comprende toda lesión futura y se supone que debe proteger no sólo las obras existentes, sino también las obras futuras que aún no se hayan creado cuando se establezca ese sistema.

48 Por lo tanto, **dicho requerimiento judicial implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa del PAI afectado, dado que le obligaría a establecer un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas, que además sería contrario a los requisitos recogidos en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, el cual exige que las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual no sean inútilmente complejas o gravosas.**

49 Dadas las circunstancias, procede considerar que el requerimiento judicial por el que se ordena establecer el sistema de filtrado litigioso no respeta el requisito de garantizar un

justo equilibrio entre, por un lado, la protección del derecho de propiedad intelectual que ampara a los titulares de derechos de autor y, por otro, la protección de la libertad de empresa que ampara a los operadores, como los PAI.

50 Por otro lado, los efectos de dicho requerimiento judicial no se limitarían al PAI afectado, ya que el sistema de filtrado litigioso también puede vulnerar los derechos fundamentales de los clientes de ese PAI, a saber, su derecho a la protección de datos de carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones, derechos que se encuentran protegidos por los artículos 8 y 11 de la Carta.

51 En efecto, **consta en autos, por un lado, que el requerimiento judicial por el que se ordena establecer el sistema de filtrado litigioso implicaría un análisis sistemático de todos los contenidos y la recopilación e identificación de las direcciones IP de los usuarios que hayan originado el envío de contenidos ilícitos en la red, dándose la circunstancia de que dichas direcciones son datos protegidos de carácter personal, ya que permiten identificar concretamente a tales usuarios.**

52 Por otro lado, dicho requerimiento judicial podría vulnerar la libertad de información, dado que se corre el riesgo de que el citado sistema no distinga suficientemente entre contenidos lícitos e ilícitos, por lo que su establecimiento podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito. En efecto, es incontrovertido que el carácter lícito de una transmisión depende igualmente de la aplicación de excepciones legales a los derechos de autor que varían de un Estado miembro a otro. Además, en determinados Estados, ciertas obras pueden pertenecer al dominio público o los autores afectados pueden ponerlas gratuitamente a disposición pública en Internet.

53 Por consiguiente, procede declarar que, si adoptara el requerimiento judicial por el que se obliga al PAI a establecer el sistema de filtrado litigioso, el órgano jurisdiccional nacional en cuestión no respetaría el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual y, por otro, la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

54 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que las Directivas 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 y 2002/58, leídas conjuntamente e interpretadas a la luz de los requisitos derivados de la protección de los derechos fundamentales aplicables, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un requerimiento judicial por el que se ordena a un PAI establecer el sistema de filtrado litigioso.

[...]

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver

sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

Las Directivas:

- 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico);
- 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información;
- 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual;
- 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
- 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas),

leídas conjuntamente e interpretadas a la luz de los requisitos derivados de la protección de los derechos fundamentales aplicables, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un requerimiento judicial por el que se ordena a un proveedor de acceso a Internet establecer un sistema de filtrado

- de todas las comunicaciones electrónicas que circulen a través de sus servicios, en particular mediante la utilización de programas «peer-to-peer»;
- que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela;
- con carácter preventivo;
- exclusivamente a sus expensas y
- sin limitación en el tiempo,

capaz de identificar en la red de dicho proveedor la circulación de archivos electrónicos que contengan una obra musical, cinematográfica o audiovisual sobre la que el solicitante del requerimiento alegue ser titular de derechos de propiedad intelectual, con el fin de bloquear la transmisión de archivos cuyo intercambio vulnere los derechos de autor.

### *Notas y preguntas*

1. ¿Que derechos estaban en conflicto en este caso?
2. ¿Cómo se resuelve el conflicto en este caso y cuál es el fundamento de dicha decisión?
3. ¿Cómo resolvería esta caso bajo las normas argentinas?
4. ¿Se podría pedir este filtrado a un buscador de internet? ¿Y a un proveedor de acceso a Internet?
4. ¿Para evitar la infracción al derecho de autor en un sitio como Cuevana, podría solicitarse al registrador del dominio que lo cancele?
5. La Corte Suprema de Alemania (BGH) en el año 2012 en el caso Rapidshare ordenó el filtrado de una obra intelectual concreta, el juego de Atari llamado Alone in the Dark (ver <http://germanitlaw.com/?p=683>). Este fallo, ¿contradice la doctrina del caso Sabam y del caso Netlog?
6. En el caso de primera instancia en SABAM v. Tiscali (ver [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1027954](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1027954)) el tribunal belga había llegado a las mismas conclusiones. ¿Cuales fueron los argumentos?

### **Caso “Cuevana” (bloqueo de obras audiovisuales)**

#### **Juzgado Nacional de 1a Instancia en lo Civil Nro. 1**

#### **Imagen Satelital S.A. c. Quien resulte titular del sitio**

#### **Web Cuevana s/medidas precautorias**

**29 de septiembre de 2011**

I. La parte actora solicitó que se decrete una medida cautelar consistente en ordenar a los proveedores de servicios de valor agregado en Internet (ISP) de Argentina, que tomen las medidas tendientes para detectar cualquier pedido que un usuario realice a través del sitio Web Cuevana T.V. requiriendo "acceso a" o "recepción" de los contenidos de la propiedad

intelectual de la actora correspondientes a las series "Bric", "Falling Skies" y "26 personas para salvar al mundo", e impedir que aquellos pedidos lleguen a sus destinatarios.

Fundó la verosimilitud del derecho en su carácter de titular de los derechos de autor de las series individualizadas precedentemente, conforme surge la documentación acompañada con el escrito de inicio y en el art. 9° de la ley 11.723 que establece que "... nadie tiene derecho a publicar, sin permiso de sus autores o de sus derechohabientes, una producción científica, literaria, artística o musical que se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición públicas o privadas...".

Destacó que el peligro en la demora radica en el uso ilícito verificado, lo que provoca un daño actual, ya que cada vez que un usuario accede a las series de su propiedad, se constituye un daño que se continúa e incrementa en la medida en que las series sigan siendo accesibles a los usuarios de Cuevana T.V.

Adjuntó informe técnico expedido por un ingeniero en informática.

Ofreció como contracautela caución juratoria.

II. 1) El art. 17 de la Constitución Nacional establece que "todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley", por lo que corresponde para la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual arbitrar las medidas cautelares pertinentes.

Según lo dispone el art. 79 de la ley 11.7123 los jueces podrán dictar toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos que ampara dicha ley. Así, con carácter anticipatorio al texto del art. 232 del CPCC, se consagran verdaderas providencias cautelares genéricas o innominadas en que "prima facie" aparezca vulnerada la propiedad intelectual (cfr. De Lázzari, Eduardo Néstor, "Medidas Cautelares", Editorial Platense, La Plata 2000, T° 2, pág. 272).

Con relación a las obras extranjeras, el art. 13 declara aplicables a las mismas todas las disposiciones de la ley 11.723, con excepción de las obligaciones de registración, siempre que pertenezcan a naciones que reconozcan el derecho de propiedad intelectual (cfr. De Lázzari, Eduardo Néstor, "Medidas Cautelares", Editorial Platense, La Plata 2000, T° 2, pág. 268).

II.2) Tratándose de una medida cautelar genérica prevista en el art. 232 del CPCC, resultan exigibles los presupuestos básicos: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y prestación de contracautela.

Resulta criterio admitido que todo lo relacionado con las medidas precautorias debe ser interpretado con amplitud y no con restricción, dado que es necesario tutelar las pretensiones articuladas, de tal suerte que los resultados de la sentencia no se tornen ilusorios. Es que las medidas cautelares no requieren la prueba terminante y plena del derecho invocado, sino algo menos en la escala cualitativa y cuantitativa de los valores lógicos: que lo que se dice sea verosímil (conf. Morello y otros, "Códigos Procesales...", t. II-C, p. 494). Desde esta perspectiva el art. 232 Ver Texto CPCC habilita a las partes a solicitar al juez las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar el cumplimiento de la sentencia, cuando hubiere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiese sufrir un perjuicio inminente o irreparable (cfr. CNCiv., Sala L, 21-6-05, Lexis N° 35002393).

La parte final del artículo 79 de la ley 11.723 establece -en estos casos- que "Ninguna formalidad se ordena para aclarar los derechos del autor o de sus causahabientes". Así el órgano jurisdiccional, con flexibilidad puede tomar convicción sobre la apariencia del derecho, basado en cualquier medio probatorio, sin sujeción a formalidad alguna, con excepción de la obligatoriedad de la obra ...

La verosimilitud del derecho se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontrastable realidad, que sólo se logrará con el dictado de la sentencia de mérito. La naturaleza de las medidas precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud, y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad .... No puede pretenderse un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el principal, sino sólo como periférico o superficial, encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, de modo tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso principal puede llegar a declararse la certeza de ese derecho (cfr. C. Nac. Civ., sala A, 9-4-97, "Di Paolo, Edgardo E. c/ Bursztyn, Natalio J.", JA, 2000-I-síntesis)

En cuanto al peligro en la demora, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.79 de la ley 11.723, se encuentra presumido o dispensado de acreditación. Ello así porque la ejecución de obra, su edición o utilización de cualquier manera que fuere, importa una afectación actual que excede el mero riesgo o estado de peligro del derecho que se intenta preservar...

II. 3) A fs.23/34 (en copia certificada) obra el contrato de licencia **celebrado entre la licenciante "Imagen Satelital S.A. y la licenciataria "Turner Internacional, Inc. S.A." de la cual surge que la licenciataria es un programador de televisión interesada en la distribución, subdistribución y comercialización de los productos de propiedad de la Licenciante**, desarrollados o producidos por la mismas, y/o adquiridos a terceros como

películas, documentales, programas audiovisuales, producciones y otros trabajos audiovisuales que pudieran ser seleccionados por las partes (ver fs.24, primer párrafo).

La licenciataria aparece como el mayor productor de canales de televisión y distribuidor en América Latina y dueño de los canales de televisión conocidos como "CNN en español", "CNNI", "TNT", "TCM", "Cartoon Networks LA", "Boomerang", "HTV", y "FTV" (ver fs.24, segundo párrafo).

También surge de dicha documentación que los derechos otorgados incluyen el de usar o transmitir cualquiera de los productos suministrados por la Licenciante en Internet (ver fs.25, punto iii).

La solicitud de inscripción de la obra publicada "Bric" por parte de la actora -Imagen Satelital S.A.- se encuentra acreditada con las copias certificadas obrantes a fs.147/161.

De la copia extraída por Internet a fs.346 surge la programación de la serie Falling Skies en el Canal y según resulta del contrato de fs.24/34, Turner es el dueño de dicha señal de televisión.

Con toda la documentación antes mencionada, considero que se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho, mientras que el peligro en la demora se entiende presumido o dispensado de acreditarlo de conformidad con lo dispuesto por el art. 79 de la ley 11.723,

Por último, con la consulta realizada por Internet y que obra a fs.343/345 y los adjuntados por el accionante a fs.291/294 se encuentra corroborado el acceso a la página de Cuevana de la Series "Bric", "Falling Skies" y "26 personas para salvar al mundo".

En consecuencia, corresponde acceder a la medida cautelar solicitada, dejando constancia que sólo se notificará a la Secretaría de Comunicaciones y a la Comisión Nacional de Comunicaciones y no a la Cámara Argentina de Internet y a Global Crossing Argentina, por tratarse éstas de entidades privadas a las que no cabe imponer la labor de anociamiento que se encuentra cubierta por la intervención de los entes oficiales con competencia administrativa en el área, antes mencionadas.

En mérito de lo expuesto y citas legales efectuadas, resuelvo: 1) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada en los términos del art. 232 del CPCC y art. 79 de la ley 11.723; 2) **Ordenar a las empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet (ISP), identificadas en la lista aportada por la actora, que, en forma inmediata, procedan a bloquear el acceso de cualquier usuario de Internet a los recursos del sitio Web conocido como Cuevana**, en tanto lo por ellos requerido sea la reproducción o comunicación de las obras audiovisuales "Falling Skies", "Bric" y "26 personas para salvar el mundo", ello bajo apercibimiento de imponerles una multa de pesos un mil (\$1000)

diarios, en caso de incumplimiento, así como de considerar a sus responsables incurso en delito de desobediencia, formulando la denuncia pertinente (art. 177 del Código Procesal Penal de la Nación). Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles; 3) Ordenar que se comunique lo aquí decidido al Sr. Secretario a cargo de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación Arquitecto Carlos Lisandro Salas y al Sr. Interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones Ingeniero Ceferino Namuncurá para que presten la debida colaboración a los fines de su comunicación a las empresas proveedoras de Internet (ISP) en Argentina mencionadas en el punto anterior. A tal fin, líbrense oficios; 4) Ordenar que, oportunamente, se cumpla con la notificación prevista en el art. 198 del CPCC, haciendo saber a la demandada que, sin perjuicio de lo dispuesto, deberá abstenerse de divulgar sin autorización previa de las accionantes, los contenidos por los que se demanda en autos; 5) Hacer saber que consideraré a la actora notificada de esta decisión en los términos del artículo 133 del CPCCN, en razón de tratarse de un pronunciamiento que provee una petición suya. — Gustavo Caramelo. Juez.

### **Caso Piratebay en la Argentina (bloqueo de sitio web)**

[VER PDF APARTE]



## **CAPITULO II: Derecho de Marcas (Registro de marcas)**

### **1. Textos legales**

#### **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**

##### Artículo 4. - derecho de prioridad

A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

##### Artículo 6bis - Marcas: marcas notoriamente conocidas

1) Los países de la Unión se comprometen, 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 constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya 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 tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

...

#### Artículo 8 - Nombres comerciales

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

...

#### Artículo 10bis - Competencia desleal

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

## **ADPIC**

### Artículo 15 - Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).
3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.
4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.
5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

### Artículo 16 - Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis 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 sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

### **Ley de marcas**

#### Ley 22.362

ARTICULO 1° — Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

ARTICULO 2° — No se consideran marcas y no son registrables:

- a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;
- b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro;
- c) la forma que se dé a los productos;
- d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

ARTICULO 3° — No pueden ser registrados:

- a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;

b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;

c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras.

Se entiende por denominación de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o área geográfica determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos.

d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;

e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;

f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;

g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;

h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive;

i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos, con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;

j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

ARTICULO 4° — La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.

ARTICULO 5° — El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.

ARTICULO 6° — La transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 7° — La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario.

ARTICULO 8° — El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales aprobados por la República Argentina.

ARTICULO 9° — Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.

## SECCION 2ª

### Formalidades y trámites de registro

ARTICULO 10 — Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir.

ARTICULO 11. — El domicilio especial a que se refiere el Artículo 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, y reivindicación o caducidad de esta marca, y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro.

Sin embargo, cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y oponer excepciones en atención al domicilio real del demandado.

ARTICULO 12. — Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.

Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad.

ARTICULO 13. — Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) días corridos de la publicación prevista en el Artículo 12.

ARTICULO 14. — Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición,

los que podrían ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. — En dicho escrito debe constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante

ARTICULO 15. — Se notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezcan la solicitud.

ARTICULO 16. — Cumplido un (1) año contado a partir de la notificación prevista en el artículo 15, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos:

- a) si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado;
- b) si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención.

ARTICULO 17. — La acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. — Dentro de los diez (10) días de recibida la demanda la Dirección, remitirá la misma y los elementos agregados a ella, al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta.

El proceso judicial respectivo tramitará según las normas del juicio ordinario.

ARTICULO 18. — El juez interviniente informará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposición a los fines que correspondiere.

ARTICULO 19. — Mediando oposición el solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y, dentro del plazo de un (1) año establecido en el artículo 10, comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. — En tal caso deberá dictarse resolución que será inapelable, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes. La reglamentación determinará el procedimiento aplicable.

ARTICULO 20. — Cuando se solicite la renovación del registro, se actuará conforme con lo establecido en el Artículo 10 y se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el plazo establecido en el Artículo 5º, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad.

Dictada la resolución aprobatoria del registro o de la renovación se entregará al solicitante el certificado respectivo.

ARTICULO 21. — La resolución denegatoria del registro puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. La acción se tramitará según las normas del juicio

ordinario y debe interponerse, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la resolución denegatoria por ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que actuará conforme a lo establecido en el Artículo 17.

En el caso de no promoverse la acción en el plazo establecido se declarará el abandono de la solicitud.

ARTICULO 22. — Los expedientes de marcas registradas o en trámite son públicos. — Cualquier interesado puede pedir, a su costa, copia total o parcial de un expediente en el que se ha dictado resolución definitiva.

### SECCION 3ª - Extinción del derecho

ARTICULO 23. — El derecho de propiedad de una marca se extingue:

- a) por renuncia de su titular;
- b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;
- c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.

ARTICULO 24. — Son nulas las marcas registradas:

- a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;
- b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
- c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

ARTICULO 25. — La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.

ARTICULO 26. — A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiere sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si ella forma parte de la designación de una actividad.

## CAPITULO II – De las designaciones

ARTICULO 27. — El nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.



ARTICULO 28. — La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo.

ARTICULO 29. — Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación.

La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensiblemente o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso.

ARTICULO 30. — El derecho a la designación se extingue con el cese de la actividad designada.

[...]

## **Casos**

### **Combinaciones de colores (caso de la camiseta de Boca)**

**Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, 4 de julio de 1996**

#### **Club Atletico Boca Juniors Asociacion Civil c/Dirección de Propiedad Industrial**

1.- El Club Atlético Boca Juniors, que desde 1908 utiliza en la identificación de su indumentaria deportiva la combinación de los colores azul y amarillo..., solicitó el registro como marca de esa combinación de colores para camisetas, pantalones y medias (actas No 1.713.226, 1.713.229 y 1.713.230) petición que, formulada con referencia a la clase 25, fue denegada por el [INPI].

Traída la cuestión a sede judicial, el señor Magistrado de primera instancia -en el pronunciamiento de fs. 264/268- hizo lugar a la demanda e impuso las costas por su orden. Apelaron ambas partes y expresaron agravios: a) a fs. 285/288 la actora -no contestados-; y b) a fs. 289/293 el organismo administrativo [...].

Anoto, por lo pronto, que si bien en el diseño marcario luce la forma de las camisetas, pantalones y medias, es harto evidente que la actora no pretende registrar la forma de esos productos y que sus solicitudes marcarías están referidas, exclusivamente, a la combinación de colores [...].

III.- El tema sustancial es determinar si la combinación de colores azul y oro, aplicada de un modo peculiar a la indumentaria deportiva, constituye o no un signo registrable en los términos de la ley de marcas.

IV.- Establecido lo que antecede, cuadra recordar que el principio general en la materia es que todo signo -no expresamente prohibido- es registrable como marca de productos o servicios en la medida de su idoneidad (capacidad intrínseca y extrínseca) para identificar y diferenciar los productos y servicio. Porque si el signo posee el poder distintivo señalado, no concurre fundamento razonable para vedar el registro, en tanto la marca -al cumplir sus funciones propias- sería concorde con los fines perseguidos por el legislador: la tutela del público consumidor y el amparo de las sanas prácticas del comercio...

A lo expuesto cabe añadir que, en la respuesta jurídica a la cuestión, el juzgador no debe prescindir de las circunstancias particulares de la causa, pues de otro modo su fallo respondería a una consideración puramente teórica, desentendida de la realidad concreta en que se ambienta la contienda. El resultado de no atender a las llamadas circunstancias "adjetivas" del proceso es susceptible de conducir a la consagración de un resultado injusto.

V.- Bien; es indudable que la combinación de los colores azul y amarillo (en la singular forma solicitada), aplicada a indumentaria deportiva (camisetas, pantalones y medias), identifica y diferencia, desde antiguo, a los colores utilizados por Boca Juniors. Hasta mi suegra lo sabe. Y resulta que se trata de un hecho absolutamente público y notorio.

Critica la apelante que la sentencia responda a un "hálito emocional". No se cuales son las preferencias deportivas del señor juez a quo, más si se que, personalmente, la combinación oro-azul me es totalmente indiferente: hace 50 años que el Club de "mis amores" no es otro que el de los Diablos Rojos. No habrá de jugar en mi voto, en consecuencia, proyección emocional de ningún tipo [...].

Cierto es que el art. 1º de la Ley menciona como signos registrables (recuérdese que la enunciación de esta norma no tiene carácter taxativo) "las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos", mas esta formulación no exige una interpretación literal, ceñida al prurito semántico. Por el contrario, la doctrina se ha pronunciado en el sentido de que la ley no excluye una determinada combinación aunque ella abarque toda la caja o envoltorio (confr. J. OTAMENDI, "Derecho de Marcas", 2a. ed., Bs. As. 1995, p. 43; CABANELLAS y BERTONE, "Comentarios a la nueva Ley de Marcas", en Rev. de Derecho Industrial, nota 1).

Lo fundamental, lo que interesa marcariamente, es que la combinación de colores - aunque se extienda a todo el producto o a su envoltorio- esté dotada de capacidad distintiva, es decir, sea original y cumpla el papel de un elemento individualizador y, por eso mismo, que sirva para diferenciar y seleccionar el producto.

Cumple esas funciones la combinación cromática pretendida por el Club Atlético Boca Juniors? A mi juicio, la respuesta afirmativa se impone.

Desde antaño, aquella institución deportiva ha distinguido la indumentaria de sus jugadores con la combinación de colores que hoy requiere como marca. Y nadie, a no ser que viva en la estratosfera, se llama a engaño al respecto. Ver la indumentaria con los colores azul y oro es saber, de inmediato, de quien se trata.

Así ha sido, en los hechos, desde 1908. Así lo es actualmente. Que razón podría existir para que esa situación de hecho, vigente desde hace tantos años, no pueda obtener la protección de la ley marcaría siendo que: a) la combinación de colores en cuestión, ubicada de forma especial en cada prenda, es un signo claro, que inmediatamente evoca al Club deportivo; b) que, a través de dicha combinación, el público consumidor identifica sin esfuerzo su origen y pertenencia; y c) que es notorio que la especial combinación de los colores, en su peculiar disposición, es insusceptible de provocar confusión alguna o inducir a engaño.

Es importante precisar, a esta altura, que aunque la combinación de colores de que se trata se extienda sobre todo al producto, ello se da en un contexto peculiar, inconfundible con "la forma misma del producto". Y esto el público consumidor, desde cuyo ángulo debe ser enfocado el tema, lo capta inmediatamente, tenga el artículo añadidos nominativos o carezca de ellos.

No se trata, como dice la Dirección Nacional, de otorgar monopolio sobre los colores. Se trata de aceptar que una cierta combinación -dispuesta de un modo especial: véase como se distribuye en cuello, mangas y pechera, con en el pantalón y medias-, ya existente, de antigua data y calificada además por su notoriedad, satisface razonablemente los requisitos de la ley de marcas. ...

La "ambigüedad engañosa" que acusa la demandada es un argumento que choca con la realidad (y nada hay más tozudo que la realidad misma). Porque es un hecho de experiencia, al alcance de todos, que si algo no provoca la combinación de colores solicitada es ambigüedad o duda alguna. Quien percibe un jugador con camiseta que combina -de un modo singular- los colores amarillo y azul sabe a ciencia cierta, de inmediato, que está ante un jugador de Boca Juniors. Lo diferencia e identifica casi naturalmente, salvo que sea un zombi de otras latitudes.

No empecé a lo dicho la circunstancia que apunta la demandada acerca de que ningún otro equipo -por las reglamentaciones de AFA- podría utilizar el mismo signo distintivo. Porque ello, como es obvio, no forma obstáculo para que terceros aprovechen el prestigio del signo requerido para fabricar y comercializar, al margen del Club Atlético Boca Juniors, productos en infracción a sus marcas o solicitudes marcarias.

En síntesis, toda vez que no es de buena hermenéutica interpretar la Ley de Marcas con sujeción estricta a sus palabras y con prescindencia de sus fines, y considerando que la combinación de colores azul y oro (dispuestos de un modo particular) satisfacen el objetivo

propio de un signo marcario al servir como medio de identificación y diferenciación del producto, juzgo correcta la decisión del a quo.

[...]

la doctora Marina Mariani de Vidal dijo:

Por razones análogas a las expuestas por mi estimado colega, comparto las conclusiones de su voto. Sólo me importa señalar que no tengo simpatía especial por ningún equipo de fútbol, es más, ni siquiera me interesa nada de lo relacionado con ese deporte; a pesar de lo cual los argumentos que desgrana el Dr. Vocos Conesa en su voto me parecen incommovibles.

### **Nombre de las personas y pseudónimo (caso Pelé)**

**Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2 de septiembre de 1981**

**Edson Arantes Do Nascimento c/ Roberto Antonio Pistorale**

**Fallos 303:1266 (marca PELE)**

Considerando:

1º) Que contra el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró la nulidad de la marca (PELE) registrada por los accionados, éstos dedujeron el recurso extraordinario en el que sostienen que la sentencia incurre en una errónea interpretación de los arts. 4º y 6º de la ley 3975 y que aplicó retroactivamente la ley 18.248, como así también que el a quo suplió de oficio la falta de demostración del interés que intentaba proteger el actor...

2º) Que la protección que la referida ley 3975 consagra 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. Tal acción, que es la articulada en la especie, 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. Como consecuencia de lo dicho, pues, 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 las marcas, por lo que debe desestimarse el agravio que el apelante formula en ese sentido.

3º) Que tampoco existe en el fallo apelado la omisión que el recurrente señala respecto del art. 6º de la ley 3975 pues, como se dijo, en la especie se trata de la hipótesis contenida en

el art. 4º, y no del supuesto de oposición por confundibilidad que prevé aquella norma. En cuanto a la errónea apreciación de las circunstancias del caso que se imputa a lo resuelto sobre la base de no haberse considerado adecuadamente los hechos con relación al momento en que se registró la marca, por remitir tal planteo al análisis de cuestiones fácticas [...]

4º) Que respecto de la asimilación del seudónimo al nombre de las personas a los efectos del art. 4º de la ley 3975, cabe recordar que esta Corte ya tiene admitida esa posibilidad cuando, como lo tuvo por acreditado el a quo en el sub lite, aquél tiene adquirida notoriedad suficiente para merecer la protección legal (Fallos: 295:265). Ello es así, en el caso, pues el seudónimo del actor constituye un verdadero sustituto de su nombre auténtico, en torno del cual ha desarrollado la actividad por la que adquirió fama, habiéndose extendido de tal modo esa identificación que es sólo a través del seudónimo como se lo individualiza en el conocimiento del público, de manera 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 el referido art. 4º. Estas consideraciones, y las que en el mismo sentido sustentan el fallo apelado, bastan como fundamento de la solución con independencia de las disposiciones que sobre el particular contiene la ley 18.248, circunstancia que obsta a la admisión del agravio que se formula en punto a su aplicación retroactiva.

5º) Que el interés del actor en obtener la nulidad, extremo que el apelante considera no haberse invocado ni demostrado en la especie, 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 puede efectuar un tercero para comercializar sus productos (doctrina de Fallos: 292:296), máxime cuando, como lo señala el pronunciamiento apelado, existe en el caso una estrecha relación entre los que ofrece la demandada y la actividad que hizo famoso al accionante [...]

### **Indicación geográfica de origen nacional (caso Tupungato)**

**Cámara Civil y Comercial Federal, Sala I, 21 de mayo de 2013**

#### **Finca Flichman S.A. c/INPI s/denegatoria de registro**

1. La sentencia [...] hizo lugar a la demanda promovida por FINCA FLICHMAN S.A. y revocó la resolución denegatoria dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual había rechazado el registro como marca en clase 33, del signo "PAISAJE DE TUPUNGATO", solicitada por Acta nº 2.371.668 para distinguir "un vino elaborado con uvas procedentes de Tupungato".

Para así resolver, el señor juez de primera instancia ponderó que el Instituto Nacional de Vitivinicultura había autorizado a la firma actora al uso de "TUPUNGATO" como indicación geográfica tanto para "viñedo" como para "bodega". Por tanto, el magistrado estimó que no se producía confusión o engaño en los consumidores, puesto que la actora identificaba con su signo un vino elaborado con uvas procedentes de Tupungato. Por lo demás, no encontró transgresión alguna al artículo 34 de la ley 25.163 ni a los artículos 22 y 23 del tratado ADPIC, concluyendo que la solicitud por Acta n° 2.371.668 no vulneraba el artículo 3, inciso 'c', de la ley 22.362. Consecuentemente, revocó el acto administrativo denegatorio dictado por el I.N.P.I...

...

4. Finca Flichman S.A. presentó ... para registrar el signo "PAISAJE DE TUPUNGATO" (marca denominativa), en toda la clase 33 del nomenclador... con fecha 24/6/2002, el Instituto Nacional de Vitivinicultura -que tiene participación obligatoria en el trámite de información sobre antecedentes (art. 12, segundo párrafo de la ley 22.362), y cuyo dictamen tiene carácter vinculante para la autoridad que debe resolver sobre la marca (art. 54, inciso 'b', del decreto 57/04, reglamentario de la ley 25.163)- objetó la solicitud requerida por Acta n° 2.371.668 "PAISAJE DE TUPUNGATO", por tratarse de una "indicación geográfica de origen nacional", que constituye un área vitivinícola y cuyo registro está prohibido por el artículo 3, inciso 'c', de la ley 22.362.

El Director de Marcas emitió la disposición M-458-04, denegando la solicitud [...]

5. Al tiempo del dictado de la ley 22.362, no existía una regulación interna en la República Argentina específica para las denominaciones de origen o indicaciones de procedencia, pero, no obstante, la protección se brindaba y desarrollaba desde la óptica de las leyes de competencia desleal (ley 22.802, artículo 7°). Esta última norma -de 1983, un poco posterior a la ley marcaria- definía qué debía entenderse por la materia a proteger, que era "la denominación geográfica de un país, de una región o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades características se deban exclusivamente o esencialmente al medio geográfico". En esa época, un nombre geográfico determinado podía ser registrable en nuestro país, en las condiciones generales de registrabilidad para el tipo de rubro de renglón que se tratase, compatibilizando la ley marcaria con las finalidades de la ley de lealtad comercial (confr. Sala 1, causa 266/05 del 12/8/2010).

Con posterioridad a la vigencia para el país del Acuerdo ADPIC, el legislador debió adecuar la legislación nacional a los estándares de dicho tratado, que se refieren a la protección de indicaciones geográficas concernientes a vinos o bebidas espirituosas (artículos 22 y 23, ADPIC). En esas normas, el acento está puesto en la protección - mediante denegatoria o invalidación de una marca- de la confianza del público, evitando o

eliminando marcas que consistan en una indicación geográfica que induzca a error al consumidor.

En lo atinente a la relación entre protección marcaria e indicaciones geográficas, las reglas contenidas en el Acuerdo ADPIC no sustituyen la prohibición del artículo 3, inciso 'c', de la ley 22.362, sino que elevan el nivel de protección pues admiten que la legislación de un Estado parte contemple la invalidación -incluso de oficio- de una marca registrada con anterioridad si consistiere o contuviere una indicación de origen o de procedencia que resultare engañosa para el consumidor. Según el artículo 24, inciso 5, del ADPIC, cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, en tanto este hecho haya ocurrido "antes de la fecha de aplicación" de las normas del ADPIC para ese Estado miembro, o "antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen", nada de lo dispuesto en el tratado prejuzgará sobre la posibilidad de registro ni sobre la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio. Ello significa que en el supuesto contemplado en el art. 24, inciso 5, del tratado, los Estados tienen la facultad de regular el punto en sus legislaciones internas.

6. En el particular contexto de este litigio, es importante señalar que Finca Flichman S.A. no era titular de la marca registrada "TUPUNGATO" con anterioridad a la ley 22.362 y tampoco antes de 1996. En autos consta que el Acta N° 2.371.668 "PAISAJES DE TUPUNGATO" fue solicitada el 11/4/2002. Tampoco hay prueba producida sobre el uso por la actora de ese signo como marca de hecho con anterioridad a la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC para la República Argentina [...]

7. Los estándares internacionales mínimos de protección en vigor para la República Argentina llevaron a nuestro país a sancionar la ley 25.163 [...] define el concepto de "indicación geográfica" y establece como restricción lo siguiente (en lo que se vincula con el conflicto en examen): "Artículo 32. No podrán registrarse como Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen Controladas: ... c) Las marcas registradas que identifiquen productos de origen vitivinícola". Ahora bien: el decreto reglamentario N° 57/2004 dispuso en lo pertinente: "Cuando la IP, IG o DOC que se intente registrar resulte idéntica o similar a la de una marca registrada con anterioridad, para distinguir productos de naturaleza u origen vitivinícola, la Autoridad de Aplicación sólo podrá admitir su registro siempre que exista autorización expresa del titular de la marca" (artículo 32 del Capítulo V, decreto citado).

Destaco que Finca Flichman S.A. solicitó el registro del Acta N° 2.371.668 el 11/4/2002, es decir, en vigencia de la ley 22.362 -con la prohibición contenida en el artículo 3°, inciso 'c'- y en vigencia de la ley 25.163, que establecía una limitación al registro de indicaciones geográficas que establece una preeminencia a las "marcas ya registradas" (salvo que se contase con la autorización del titular de la marca). Ahora bien, como he afirmado precedentemente, la actora no probó ser titular de una marca registrada "TUPUNGATO"

con anterioridad a la vigencia del Acuerdo ADPIC (1996) o a la sanción de la ley 25.163 (1999). Tampoco puede inferirse ninguna conclusión del informe de fs. 200/202 pues se desconoce si en el trámite administrativo de la única marca que aparece concedida (marca "mixta" concedida por resolución N° 1.936.820), se obtuvo la autorización pertinente en los términos de la ley 25.163.

8. Finca Flichman S.A. tramitó y obtuvo -de conformidad con la ley 25.163- la autorización de uso como indicación geográfica de "MENDOZA" (Resolución A-103-GF del 5/4/05) y también la autorización de uso de la indicación geográfica "TUPUNGATO" para la elaboración de vino en su bodega inscripta bajo el N° A70916, ubicada en el departamento de Maipú, Mendoza, con uvas procedentes de su viñedo N° C-15058, de conformidad con la ley 25.163 y el decreto reglamentario N° 57/2004.

Ello significa que la actora tiene el derecho de uso de "TUPUNGATO" como indicación geográfica pero no como derecho de propiedad industrial. La diferencia no es menor pues, por una parte, una vez concedida la marca, el derecho del titular es autónomo respecto de la sujeción al régimen de la ley 25.163 y es prescindente de las verificaciones que controlan y pueden poner fin a la autorización de uso de una indicación geográfica. Por otra parte, lo típico del derecho marcario es el derecho de prohibir u oponerse al empleo por otro de un signo idéntico o similar, derecho que no tiene sentido en el supuesto de uso de una indicación geográfica por otro titular de un derecho semejante. Ambas razones tornan inadecuado otorgar protección marcaria a una indicación geográfica o, como es el caso, a un signo que contiene la indicación geográfica como palabra "vedette".

En suma, considero que los agravios del I.N.P.I. están justificados pues el signo pretendido por la actora en el año 2002, en vigencia de la ley 22.362, debe ser denegado por la previsión legal contenida en el artículo 3, inciso 'c', de la ley marcaria, sin que ninguna otra disposición de igual o superior jerarquía permitiese una solución prescindente de la ley. Obviamente, la parte actora tiene derecho al uso de "TUPUNGATO" con valor de indicación geográfica y bajo el régimen particular de este tipo de institutos.

[...]

#### Notas

1. ¿Qué significa derecho al uso de "TUPUNGATO" con valor de indicación geográfica? Cual es la diferencia entre usar ese signo como marca y usarlo como Denominación de Origen o Indicación Geográfica?
2. ¿Qué relación existen entre las DO, las IG y las marcas?

#### **Marcas no tradicionales**



### Forma de un envase (caso Voligoma)

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, 19/04/1988**

**Akapol, S. A. c. Dos Mil, S. R. L.**

**LA LEY 1988-E , 312, con nota de Ernesto O'Farrell; DJ1988-2, 371**

Sumarios

1. La ley 22.362 admite el registro como marcas de fábrica de formas tales como envoltorios y envases, requiriendo únicamente que posean capacidad distintiva.
2. Pese al sistema atributivo adoptado por nuestra ley de marcas, la jurisprudencia ha extendido la protección, en ciertas condiciones, a las marcas de hecho.
3. Tratándose de un artículo de bajo precio y que es adquirido en gran parte por niños, la gran semejanza de los envases obviamente perjudica la clientela y crea confusión en el público consumidor, males que la legislación marcaría procura desterrar.

I. La sentencia de fs. 258/62 hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Akapol S. A. C.I.F.I.A., contra Dos Mil S.R.L. y, en consecuencia, condenó a ésta a cesar, en el plazo de 10 días hábiles, en el uso del envase que emplea para la comercialización del producto "Tryky", consistente en un pegamento o adhesivo, y rechazó la reparación de daños y perjuicios, distribuyendo las costas en un 80 % a cargo de la demandada y en un 20% de la accionante.

[...]

II. La firma Dos Mil, S.R.L. sostiene, básicamente, que el envase en sí del producto de la actora (el adhesivo "Voligoma") no puede constituir una marca, que en todo caso se trata de un modelo o diseño industrial. Que, además en el comercio hay muchísimos recipientes similares y que si el envase de la reclamante se compara con el suyo sin prescindir de los dibujos y demás elementos nominales que ostenta, no hay riesgo alguno de confusión.

Pienso que, en abstracto, esto puede ser así, pero en materia de marcas, como ha destacado el juzgador, los principios generales deben amoldarse a las particularidades del caso. Lo cierto es que la ley 22.362 (art. 1º) admite el registro como marcas de formas tales como envoltorios y envases, requiriendo únicamente que posean capacidad distinta. Desde el año 1983 (antes que la demandada) Akapol fabrica y vende un pegamento que ya ha adquirido bastante notoriedad denominado "Voligoma". Desde esa fecha el producto se expende envasado en un recipiente de forma cilíndrica de unos 9 cms. de altura. El cuerpo del mismo es de plástico traslúcido, en tanto el capuchón que cubre una tercera parte,

aproximadamente de su altura, es de plástico opaco, color amarillo. Esta tapa tiene acanaduras o estrías verticales regulares y sendos aros o anillos en los extremos.

**Salvo el capuchón -que es de color verde claro-, la designación del producto ("Tryky") y algunos elementos nominales secundarios, las formas y proporciones antes descriptas son idénticas, no estoy de acuerdo con la recurrente de que en el caso, tales recipientes cumplan la función de un modelo o diseño industrial.** No se trata de darle un carácter ornamental al producto, para hacerlo más vistoso o sea, atraer al consumidor impresionando su sentido de la vista. Aquí el recipiente otorga capacidad distintiva al producto. Por más que es cierto lo aduce la demandada de que existen otros productos con envases parecidos, no hay ninguno igual al de "Voligoma" en el rubro "adhesivos o pegamentos"; el único es el de aquélla, no sólo creo -como ya he dicho- que el producto de la actora ha adquirido bastante notoriedad, sino que, como el a quo ha señalado, la firma Akapol lleva varios años fabricándolo con ese envase y ha hecho importantes inversiones en publicidad, principalmente televisiva. Como se trata de un artículo de bajo precio y que es adquirido en gran parte por niños, la gran semejanza de los envases obviamente perjudica la clientela de la actora y crea confusión en el público consumidor, males que la legislación marcaría procura desterrar.

La sola observación sucesiva de los recipientes de ambas litigantes, que tengo a la vista (acompañados al juicio por las partes; caja reservada en secretaría), me lleva a concluir que la firma Dos Mil S.R.L., ha emitido la marca de hecho constituida por el envase de Akapol S. A. Y es sabido que pese al sistema atributivo adoptado por nuestra ley de marcas, la jurisprudencia ha extendido la protección, en ciertas condiciones -que aquí están dadas- a las marcas de hecho.

III. Akapol S. A. se agravia por cuanto el a quo no hizo lugar **a su solicitud de daños por desvío de clientela.** Sostiene que debido a la actitud obstruyente de la demandada es que el perito contador no pudo informar acerca del monto de las ventas del adhesivo "Tryky" de dicha parte.

Pienso que asiste razón parcial a la recurrente. La demandada ha admitido que, por lo menos desde el año 1985, vende el mencionado pegamento. Los informes del perito contador [...] dan cuenta de la falta de colaboración de la firma Dos Mundos S.R.L. para que aquél pudiera cumplir su labor. Pero, si bien considero que el perjuicio está acreditado, no es posible calcular con certeza su alcance. Por tanto, debe apelar a la facultad que acuerda su art. 165, apart. 3º de Cód. Procesal y proceder a estimarlo prudencialmente. Teniendo en cuenta el peritaje antes mencionado y el período durante el cual la demandada ha expandido su producto, sugiero establecer en A 8.000 la indemnización reclamada. ...

V. Por las razones precedentes -y las concordantes del Juez de Primera Instancia-, voto porque se confirme su sentencia [...]

**Relieve como marca (caso Louis Vuitton v. INPI)**

**Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III, 14 de septiembre de 2010**

**Louis Vuitton Malletier c/INPI s/denegatoria de registro**

**Fallo de primera instancia**



*Resumen del caso: la actora solicitó como marca el relieve y diseño para una cartera, y fue rechazada por el INPI con fundamento en el art. 2 inc. b de la ley de marcas. La actora apeló a la justicia para revocar esa resolución del INPI, la que fue confirmada en primera instancia. El fallo de cámara solo trató el tema de los honorarios de las partes y no se pronunció sobre el fondo del asunto.*

[...]

II. El argumento básico de la demandada para denegar el registro reconoce como fundamento que concurren en el caso los presupuestos de la prohibición de registro establecido en el artículo 2° inciso b) de la ley 22.362, pues la designación solicitada ha pasado al uso general en relación con los servicios enumerados comprendidos en la clase requerida, por lo que para los consumidores y empresarios en el lenguaje común y en las costumbres constantes y leales del comercio carece de distintividad, circunstancia que impide su registro como marca ...

Creo que asiste razón en este aspecto a la actora, pues el dictamen que aconseja la denegatoria no resulta nada claro, habida cuenta que destaca que la designación solicitada ha pasado al uso general, encuadrando la cuestión en el artículo 2, inc. b) de la ley 22.362, pero entiendo que admitir el planteo de nulidad articulado, implicaría una sanción demasiado grave, debiéndose observar un criterio severo y corresponde al nulidicente producir todas las probanzas que sean necesarias para demostrar que la resolución que aconsejaba la denegatoria de la solicitud, tuvo lugar en infracción de la ley en la materia y además debe ser valorado con un criterio estricto.

En las condiciones reseñadas, no parece justo adoptar un temperamento tan riguroso como la nulidad, que no se presume y requiere la producción de prueba clara y contundente, máxime cuando del propio dictamen surge que se ha tenido en cuenta que “carece de distintividad”, lo cual me legitima a analizar si se encuentra cumplido el requisito establecido por el artículo 1° de la ley de marcas, que establece que puede registrarse como marca para distinguir productos o servicios, los relieves con capacidad distintiva, con la que cuenta –a juicio de la actora- el relieve característico y peculiar que pretende registrar [...]

III. Sentado lo expuesto, lo medular de la cuestión consiste en determinar si éste encuadra en la prohibición legal, para lo cual conviene recordar, primeramente, que según la explicación que brinda la exposición de motivos de la ley 22.362, responde a la circunstancia de haberse admitido con frecuencia el registro marcario de relieves que conformaban un nuevo producto. Lo cierto es, como lo destaca la jurisprudencia, que el principio general determina la admisibilidad de los relieves como marcas y de lo que se trata, finalmente, **es de establecer en cada caso particular que se examina, si en la conformación de los relieves concurren los requisitos de novedad, especialidad y singularidad que hacen precisamente a su “capacidad distintiva”, de acuerdo a la expresa exigencia el ordenamiento vigente** (CNF Civ. y Com. Sala I, causan. 152 del 26.2.82 y “Alpargatas S.A. c/Dirección Nacional de la Propiedad Industrial” del 27.12.83, E.D. 108-332).

Continúa diciendo este precedente que en el mismo orden de ideas y atendiendo particularmente a que los relieves **tienden a asimilarse en la forma que habitualmente adopta el producto que se pretende designar**, tal circunstancia no comporta, de suyo, un impedimento que aniquile inicialmente toda capacidad distintiva y consecuentemente la posibilidad de obtener el registro, ya que lo que importa es verificar en forma circunstanciada y de conformidad con las pautas que especifican el caso, si en las solicitudes el relieve que se pretende registrar posee características tales que permitan aceptar **la novedad relativa exigida por el ordenamiento** que disciplina la materia o si, por el contrario, los signos propuestos no resultan idóneos por su imprecisión, vulgaridad o generalidad para identificar o diferenciar un producto.

IV. En base a las pautas expuestas, estimo que la marca solicitada mediante acta N° 2.334.806 **no satisface el requisito exigido por el artículo 1° de la ley 22.362 por cuanto carece –a mi modo de ver- de capacidad distintiva.**

Habida cuenta de la función que es propia de una marca de productos –identificarlos y diferenciarlos de otros- su conformación o naturaleza exige, como condición primordial, que ella esté dotada de aptitud distintiva. Y, además, que por sus características sea capaz de cumplir su finalidad y no ser un signo registrado de proyección social, como lo ha señalado la jurisprudencia, circunstancias que, a mi modo de ver, no se verifican en la especie.

Ello así, por cuanto considero que resulta imposible distinguir en la marca el relieve especial y novedoso bajo el cual la accionante pretende distinguir el producto, toda vez que, por el contrario, se confunde con aquel otro que se impone como una necesidad de la industria y viene a convertirse en la forma que habitualmente adopta el producto (causa de la Sala I del 27.12.83 cit.) conforme surge de la prueba informativa producida en el proceso.

En efecto, lo informado a fs. 377, fs. 394/465, 467 y 526/7, permite razonablemente concluir que el relieve que se pretende registrar como marca representa un signo que por su vulgaridad y generalidad es incapaz por si solo de identificar y diferenciar productos, no reuniendo, por lo tanto, las condiciones exigidas por la ley.

En las condiciones reseñadas, la acción debe ser desestimada, con costas por su orden, en atención a la índole de la cuestión debatida y las circunstancias del caso, que pudieron persuadir, fundadamente, a la actora de su derecho a deducir la pretensión [...]

### **Forma tridimensional de un producto (caso Toblerone)**

**Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, 18 de noviembre de 2003**

**Jacob Suchard SA v. Alberto Fehrmann SA s/cese de uso de marca**

I.- Jacob Suchard S.A. promovió este juicio contra Alberto Fehrmann S.A. y/o el o los titulares de la firma que gira con el nombre de Uhilitsch, para que se los condene a cesar en la puesta en venta y en la venta de productos con la marca que ella tiene registrada, bajo el n° 1.193.485 y para toda la clase 30 del Nomenclator Oficial, falsificada o fraudulentamente imitada; al comiso y destrucción de las marcas en infracción y de todos los elementos que las lleven si no se pueden separar de éstos; a la publicación de la

sentencia a su costa y al pago de los daños y perjuicios y restitución de los frutos ilícitamente percibidos; con costas.

[...] la sentencia [...] lugar a la demanda y condenó a Alberto Fehrmann S.A. a cesar en el uso y comercialización de los productos en infracción al registro de la actora, entendiéndose por tales los que tienen la forma del acompañado en el responde; ordenó el comiso y destrucción de los productos en infracción y mandó que la demandada publicara la sentencia en un diario de circulación nacional; asimismo, hizo lugar a la acción por daños y perjuicios conforme a lo que se determine incidentalmente en la etapa de ejecución.... Para decidir como lo hizo el Juez se apoyó en las siguientes circunstancias: a) el título de la actora protege tanto la denominación TOBLERONE como la forma característica del chocolate tal como se describe en el título agregado al expediente sobre medidas cautelares que corre por separado [...]; b) la marca TOBLERONE, y la forma que tienen los chocolates así denominados es claramente una marca notoria, no siendo esa forma la necesaria del producto; c) que, a los efectos del cotejo con la marca de la actora, debía atenderse tanto a las fotografías tomadas en ocasión de llevarse a cabo la respectiva diligencia en la medida cautelar aludida -especialmente la rotulada con el n° 1 (se hallan en uno de los sobres de documentos reservados)- cuanto al ejemplar de chocolate acompañado por la demandada en su responde; d) que el producto ULITURRON de la demandada tenía una forma claramente diferente de la registrada por la actora, pero que la forma utilizada por ella no es la misma sino que varió acercándose al diseño de la actora y provocando confusión.

[...]

III.- Sostiene Alberto Fehrmann S.A. que la marca esgrimida por la actora, según el título acompañado al trámite de medidas cautelares, es solo denominativa y no protege la forma del producto.

[...]

Mas aunque, en el mejor de los supuestos para la demandada, se considerara que el título marcario de la actora no cubre la forma del producto que fabrica y comercializa, no cabría derivar de ello que se encuentra huérfana de toda protección. En efecto, la jurisprudencia del Tribunal tiene establecido que el carácter atributivo que consagra la ley de marcas no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que conduzca a negar a los signos no registrados la protección que puedan merecer según los principios generales del derecho. Y así, ha considerado que cuando un signo sin registro ha sido intensamente explotado y a su sombra se ha formado una clientela, los principios que salvaguardan la buena fe, la moral y las buenas costumbres, la lealtad comercial y el ejercicio regular de las prerrogativas propias (arg. arts. 21, 953, 1071, 1198 y 2514 del Código Civil), la hacen acreedora de tutela, en su carácter de marca de hecho ....

Justamente tal es el supuesto de autos, ya que la forma del chocolate que se designa como TOBLERONE es característica y vastamente difundida entre el público consumidor, al punto de que el a quo ha considerado que dicha denominación y forma constituyen una marca notoria, conclusión que la demandada no controvierte.

En cuanto a la debilidad que se enrostra a la marca de la actora y que no habría sido ponderada por el Magistrado, debilidad que surgiría de que "la parte base del chocolate de la que nacen las porciones triangulares de la golosina es inapropiable por vía marcaria, por total carencia de fantasía", prescinde del hecho de que la forma que la actora registró -o utiliza- es un conjunto (base y porciones triangulares del chocolate constituyendo un todo inescindible) y de que aún las marcas débiles -si se coincidiera en así calificar a la de la accionante- gozan de amparo en el régimen de la ley 22.362, no encontrándose sus titulares obligados a tolerar otras marcas similares al conjunto que tienen reivindicado -incluyendo la porción presuntamente irregistrable como integrante del conjunto-, susceptibles de producir confusiones con la propia ...

Advierto, a esta altura, que la demandada ya no insiste en el argumento que enarbolará en la contestación relativo a la irregistrabilidad de la forma de los productos, irregistrabilidad que -bueno es señalarlo- solo cabe predicarla respecto de la **forma necesaria** de éstos ...

IV.- Ambas partes coinciden en que el objeto del juicio es el cese de uso de la forma del chocolate que se secuestró en el local de la empresa "Sweet House", al llevarse a cabo la diligencia dispuesta en el expediente sobre medidas cautelares ...; en otras palabras, si los chocolates secuestrados en la medida previa -elaborados y comercializados por la demandada-, configuran una infracción a los derechos invocados por la actora [...]

Reitero que, como lo expliqué más arriba, el Juez resolvió -sin agravio de las contendientes- que a los efectos del cotejo debía ponderarse las fotografías obtenidas al concretarse aquella medida y la golosina acompañada con el responde. Añado que la demandada reconoció que los chocolates secuestrados en la diligencia realizada con motivo de las medidas previas solicitadas fueron fabricados por ella y vendidos al comercio donde se los obtuvo [...]

Y también decidió el Magistrado -luego de sopesar la documental y los testimonios producidos en la causa- que la forma utilizada por la demandada para su golosina ULITURRON (forma que ella admite nunca registró como marca: conf. fs.98) no es la misma que la originaria que surge de esas probanzas y que varió, acercándose al diseño de la actora, provocando la confusión en la que incurriera el comerciante que adquirió de la demandada los chocolates secuestrados, confusión que lo llevó a colocar el cartel que los publicitaba como TOBLERONE (observo que el Juez no achacó a Alberto Fehrmann S.A. tal acción -"no pudiéndose atribuirle la autoría o, en todo caso, atribuible al comerciante

Bianchi", dijo el Magistrado-) . Y aquella decisión no ha sido materia de crítica alguna por parte de la quejosa .

El acierto de esa decisión, por lo demás, surge de la comparación de los dibujos de fs.34, 41 y 42 vta. con el ejemplar de chocolate traído por la demandada y las fotografías tomadas en oportunidad de la medida cautelar. Especialmente en estas últimas -sobre todo en la identificada al dorso con el n° 1- es posible advertir que las porciones o "dientes" que emergen de la base de la golosina presentan una forma semejante al triángulo que caracteriza al TOBLERONE de la actora y se alejan de la que se presenta en los dibujos antes individualizados, circunstancia que se observa con mayor nitidez respecto de los chocolates blancos, por el modo en que aparecen dispuestos. Y en ese sentido declara la testigo Isabel Saladino ("antes los dientes no eran tan finitos, eran más cuadraditos arriba").

[...]

Porque, repito, lo que configura la materia de este pleito es si los chocolates secuestrados -y no los que respondan a la forma adoptada originariamente por el chocolate vendido bajo la denominación ULITURRON y que se compadecía con el diseño originario presentado en los dibujos de fs.34, 41 y 42 vta., que no es objeto de impugnaciones- infringían o no los derechos marcarios de Jacobs Suchard S.A.

Es por ese motivo que resulta pertinente la condena de la demandada a cesar en la fabricación y venta de productos en infracción, o sea, de productos que tengan la forma de los secuestrados, pudiendo la demandada seguir fabricando y comercializando el chocolate ULITURRON con la forma presentada en fs...., pues éstos no han sido objeto de controversia, ni de objeciones [...]

### **Forma necesaria de producto utilitario (Philips v. Rayovac)**

#### **Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III**

**Sentencia del 28 de febrero de 2006**

**Koninklijke Philips Electronics c/Rayovac Argentina S.R.L. s/ medidas cautelares**

La doctora Medina y el Doctor Recondo dicen:

I. Que la parte actora Koninklijke Philips Electronics NV (en adelante "Philips"), solicitó que, de conformidad con lo dispuesto en art. 50 del Adpic-Trips, se dictara una medida cautelar consistente en que la empresa Rayovac Argentina SRL (en adelante "Rayovac")



cese provisionalmente en la explotación ya sea por fabricación y/o importación y/o distribución y/o comercialización y/o venta, de una afeitadora cuya disposición de los cabezales rotativos insertos armónicamente dentro de la forma de un triángulo equilátero invertido, toda vez que infringe el derecho de propiedad de su mandante.

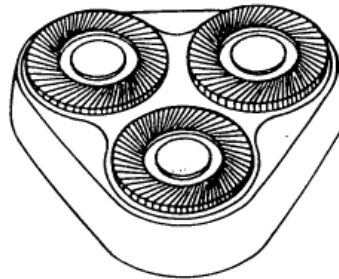
A tal efecto, invoca ser titular registral de los registros marcarios nros. 2.012.397 (renovación de los registros de marca nros. 1.537.003 y 1.049.799); nro. 1.948.731 (renovación del registro nro. 1.453.277) y nro. 1.599.780, que reivindican marcariamente dicha forma novedosa y arbitraria de disposición de los cabezales...

1.537.003 - 31-06-94  
Acta 1.854.190 - Clase: 8 DECRETO 558/81  
Renovación de la marca nro.: 1.049.799  
PARA PROTEGER SOLAMENTE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DE LA CLASE: APARATOS PARA AFEITAR, MAQUINAS PARA CORTAR EL PELO, PARTES Y ACCESORIOS DE LOS CITADOS ARTICULOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES  
PHILIPS ELECTRONICS N.V.  
Agente: 416



**(21) Acta 1.990.026 - (51) Clase 8**

(40) F (54)



(22) 12/07/1995 - (73) PHILIPS ELECTRONICS N.V. - NL  
(57) SOLAMENTE APARATOS AFEITADORES ELECTRICOS, ACCESORIOS Y PARTES PARA LOS MISMOS, INCLUYENDO UNIDADES AFEITADORAS, CONSISTENTES DE UNA CARCASA CON CABEZAS AFEITADORAS.  
(30) 841846 - 03/02/1995 - BX  
(74) Ag 416 - (44) 06/09/1995

Sostiene que su mandante tomó conocimiento que la empresa Rayovac Argentina SRL previó para el mes de agosto de 2005, el lanzamiento al mercado argentino de una afeitadora que infringe sus derechos de propiedad, ya que los tres cabezales rotativos de dicha afeitadora están dispuestos armónicamente dentro de la forma de un triángulo equilátero invertido al igual que lo hacen sus marcas registradas.

II. El señor Juez de Primera Instancia, con sustento en las constancias adjuntadas a la causa, consideró que las marcas invocadas por la accionante como de su propiedad conferían suficiente verosimilitud como para la procedencia de la medida solicitada, como así también que se encontraba acreditado el peligro en la demora.

En consecuencia, hizo lugar a la medida peticionada y ordenó que "Rayovac" cese provisionalmente en la explotación ya sea por fabricación y/o importación y/o distribución y/o comercialización y/o venta de una afeitadora cuya disposición de los cabezales rotativos insertos armónicamente dentro de la forma de un triángulo equilátero invertido. Asimismo, fijó una caución real de \$200.000.-

III La decisión originó el recurso de apelación interpuesto en subsidio por la demandada... destaca que su mandante inició un juicio, con fecha 25 de julio de 2005, contra "Philips" a fin de que se declare la nulidad de los registros de las marcas figurativas (o anexas) nros. 1.948.731; 1.599.780 y 2.012.397, que invocó el accionante al petionar la cautelar, extremo que fue omitido en su presentación en autos.

Por otra parte, expresa que "Rayovac" adquirió Remington Products Company LLC y como es de público conocimiento es fabricante y comercializador, a nivel mundial de la línea de productos de dicha empresa, entre los que se encuentra la afeitadora "Remington" de tres cabezales rotativos insertados en forma de un triángulo equilátero.-

Se agravia de la decisión en cuanto: a) la resolución no reparó en el objeto de la medida cautelar con relación al tipo de título de propiedad industrial que agregó la peticionaria. En ese sentido, alega que no se impone el cese de uso de una marca, sino que se impide la comercialización de un producto con una especial característica técnico-funcional, como si se hubiese acreditado un derecho sobre un elemento técnico; b) "Philips" no usa en función marcaria la figura compuesta por el diseño de los tres cabezales rotativos dispuestos en forma de triángulo equilátero invertido, ya que los tres cabezales de la afeitadora "Philishave" no constituyen un distintivo propio; c) no se configura la verosimilitud del derecho, por cuanto los registros marcarios invocados por la actora fueron objeto de nulidad, aun antes del inicio de la presente medida cautelar, y frente al mismo conflicto ya se han expedido diversos tribunales extranjeros,-en los que se decretó la nulidad de los registros marcarios; d) Tampoco se configura el peligro en la demora, ya que a la actora no se le causa ningún perjuicio, perjuicios que -por otra parte- no fueron acreditados; y e) por último, se agravia de la contracautela fijada, la que juzga insuficiente...

IV. En los términos en que ha quedado planteada la cuestión sobre la que este Tribunal debe decidir en el acotado marco cognoscitivo propio del contexto cautelar, se debe proceder con una máxima cautela en la apreciación de los presupuestos que hacen a su admisión... Y si bien esa particularidad no determina por si misma la improcedencia de la medida cuando existen circunstancias de hecho que, en el supuesto de no dictarse, sean

susceptibles de producir perjuicios de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva, en su examen no se debe prescindir de una evaluación del referido peligro que concilie los intereses del peticionario con los demás derechos constitucionales implicados...

Desde esa perspectiva, corresponde recordar que el art. 50 de Adpic faculta a disponer la medida allí prevista, aún sin ser oída la parte contra la cual se pretende impedir la explotación, siempre que el peticionario presente las pruebas que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario...

El requisito de la verosimilitud del derecho -común a todas las medidas cautelares (art. 195 del Código Procesal) no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial... mas un examen dirigido a determinar su concurrencia no puede soslayar que - como se señaló precedentemente- la medida del art. 50 del Adpic permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o el uso.

Es decir, la cautelar solicitada tiene las particularidades de una respecto de las que se ha señalado que, en el análisis de los presupuestos de admisibilidad, se debe observar un criterio estricto, toda vez que su dictado importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y se requiere algo más que un *fumus bonis iuris*"...

De otro lado, corresponde considerar que aun cuando el recaudo de la verosimilitud del derecho está influido por la índole del reclamo principal, del que no puede ser desvinculada la medida, no es procedente un análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes cuya índole y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad ...una vez establecido el contradictorio.-

V. Sobre la base de estas pautas cabe señalar que la titularidad de las marcas Nros. 2.012.397; 1.948.731 y 1:599.780, que ampara la forma de disponer tres cabezales rotativos armónicamente dentro de la forma de un triángulo equilátero invertido, utilizado por la accionante en su línea de afeitadoras "PHILISHAVE" ...constituye sustento suficiente para obtener, en este estado liminar del proceso, la tutela prevista en el art. 50 del Adpic-Trips, frente a la identidad de disposición de tres cabezales rotativos dentro de la forma de un triángulo equilátero invertido de la línea de afeitadoras que con la marca "REMINGTON", comercializa la empresa Rayovac Argentina SRL ...

Ello es así, pues la titularidad de la marca confiere el derecho de propiedad y de exclusividad de su uso (art. 4 de la ley 22.362), por lo que los planteos que la recurrente realiza sobre su validez no afectan, en principio, el derecho de la accionante a la protección

solicitada, pues recién se extinguiría, eventualmente, con la declaración judicial de nulidad (art. 23, inc. c, de la ley 22.362).-

Por otro lado, no es ésta la oportunidad procesal para examinarlas objeciones que formula la accionada relacionadas con la nulidad de los registros marcarios de la actora, o con la comercialización de un producto con una especial característica técnico-funcional, o si el dispositivo se encuentra en el dominio público.-

**Por el momento, basta -ante tales planteos y a los efectos cautelares que aquí se consideran- con la verosimilitud que otorga la titularidad del registro de las marcas, máxime cuando fije concedida por un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad (art. 12 de la ley 19.549).**

VI. Tampoco es atendible el agravio relacionado con la ausencia de peligro en la demora y con la inexistencia de un perjuicio irreparable, puesto que la medida prevista en el art. 50 de Adpic-Trips se encuentra destinada a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual (inc. 1 a), cuando exista la probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular de los derechos (inc. 2), el que no puede descartarse frente al uso que la accionada efectuara de su producto.-

Es que, si se admitiese la postura de la recurrente, la medida del art. 50 del Adpic-Trips se tomaría prácticamente inaplicable, quedando a opción del accionado de continuar en el uso de la marca en los términos del art. 35 de la ley 22.362 que confiere una protección menor a la otorgada en el Acuerdo Trips-Gatt, que está dirigida a prevenir la infracción y el consiguiente daño y no su reparación posterior.-

Por lo tanto, concurriendo en la especie las circunstancias previstas en el art. 50 del Adpic-Trips, el recurso interpuesto por la demandada no es atendible...

En consecuencia, corresponde confirmar el monto de la contracautela fijado en la resolución apelada.

El doctor Antelo dice:

I. La empresa Koninklijke Philips Electronics N.y. ("Philips") -con domicilio en Groenewoudseweg 1, 5621 EA Eindhoven, Holanda- promovió el presente incidente de medidas cautelares a fin de que Rayovac Argentina S.R.L. ("Rayovac") cesara provisoriamente en la explotación comercial de una afeitadora cuyos cabezales rotativos se encontraban insertos armónicamente dentro de una forma de un triángulo equilátero, por entender la peticionante que la forma geométrica y la orientación en que se habían dispuesto dichos cabezales infringía su derecho marcario.-

La medida solicitada involucra la prohibición para Rayovac de fabricar, importar, distribuir, comercializar y vender la afeitadora en tela de juicio (fs. 127/135).-

La incidentista probó ser titular de las marcas figurativas amparadas por los registros nros. 2.012.397 -renovación de los nros. 1.537.003 y 1.049.799-, n° 1.948731 -renovación del n° 1.453.277- y n° 1.599.780, todas ellas vigentes al tiempo de resolver (fs. 147/162); fundó su pretensión en el art. 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio -aprobado como Anexo 1C por el art. 11 de la ley 24.425 y cuyo acrónimo en español es "ADPIC" y en inglés "TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)"- y en los arts. 17 de la Constitución nacional, 953 del Código Civil y 232 del Código Procesal, en la ley 22.362 y en el decreto 558/81...

II. Después de enunciar algunos de los principios generales que rigen el otorgamiento de las medidas precautorias, el señor Juez de primera instancia admitió la pedida en autos fijando la caución real de \$ 200.000 a efectivizar mediante depósito en dinero a la orden del tribunal o entrega de títulos públicos, o bien, por contrato de fianza bancaria o de seguro de caución en aseguradora de reconocida solvencia ...

Para resolver así, el a quo entendió -en lo sustancial- que puede sostenerse que las marcas invocadas por la accionante como de su propiedad confieren suficiente verosimilitud como para la procedencia de la medida solicitada, y dicha condición surge de manera manifiesta de las constancias de la causa. Ello así, y teniendo en consideración que la no adopción de medidas conducentes podría ocasionar un pe irreparable a la aquí actora y encontrándose acreditado el peligro en la demora-estimo prudente hacer lugar a la cautelar peticionada"..

III Contra tal sentencia Rayovac interpuso recurso...

Desestimada la reposición y concedida la apelación ...el expediente fue elevado al Tribunal para el conocimiento y decisión de los siguientes agravios: a) Philips omitió consignar en su presentación inicial que Rayovac la había demandado por la nulidad de las marcas sobre de las cuales aquélla basó su solicitud cautelar; b) el contenido de la medida no es el de impedir el uso de una marca sino la comercialización de un producto con una característica técnico funcional, como si se hubiera acreditado el derecho sobre un elemento técnico; c) no se configura la verosimilitud en el derecho porque los registros marcarios de Philips son objeto de una acción judicial de nulidad cuyo éxito está respaldado por varios fallos emitidos por tribunales extranjeros en casos análogos; d) tampoco se da el peligro en la demora ya que la demandante no probó los perjuicios irreparables que le causa la comercialización del producto en cuestión; y e) la contracautela fijada es insuficiente ...

IV. De los antecedentes enunciados y de las constancias de la causa se desprende que la resolución apelada carece de fundamentación suficiente.

Ello es así, debido a que la verosimilitud en el derecho presupone un conflicto entre dos intereses o derechos, uno de los cuales parece ser -a la vista de un examen superficial- prevaleciente sobre el otro. No basta, entonces, con acreditar la titularidad de uno de tales

derechos para tenerla, automáticamente, por acreditada sino que es preciso, además, demostrar que ese derecho entró en conflicto con el del destinatario de la medida y que, dentro de las limitaciones impuestas por la sumaria cognitio que rige en estos casos, él merece una tutela judicial provisoria que asegure la eficacia práctica de la eventual sentencia favorable ....

Como puede verse, se trata de apreciar -de acuerdo a un cálculo de probabilidades que varía según los supuestos y que se lleva a cabo con los elementos arrimados en una etapa temprana del proceso (Falcón, Enrique M., Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado, Abeledo Perrot, 1994, tomo I pág. 235)- si el interés del peticionante será validado por el pronunciamiento final de la causa. En suma, puede decirse que este tipo de procesos representan una conciliación entre dos exigencias frecuentemente enfrentadas de la justicia: A la de la celeridad y la ponderación entre hacer las cosas pronto pero mal, y hacerlas bien pero tarde, las providencias tienden, ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el problema de bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia, se resuelva más tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formas del proceso ordinario (Calamandrei, "Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares", Librería "El Foro", Buenos Aires, traducción de Marino Ayerra Merín, 1996, pág. 43, último párrafo). Pero si los elementos aportados por el interesado no son suficientes para tener por verificada la verosimilitud de su derecho, la admisión a ultranza de la medida no serviría a ninguna de las exigencias apuntadas, esto es, ni a la celeridad ni a la ponderación (Calamandrei, op. cit., pág. 38).-

Ahora bien, en autos, Philips no probó que Rayovac usa su marca sino, en todo caso, que ésta vende una afeitadora con una disposición de cabezales parecida a la que tiene el dibujo relativo a sus registros ...

En ese aspecto, la documental presentada por Philips (ver fs. Anexos I a VI, ofrecida a fs. 135 vta., punto 6 y su reserva, a fs. 136 y constancia de fs. 590) revela la propaganda comercial de los productos de cada una de las litigantes, mas no que la recurrente publicite los propios con las representaciones figurativas insertas en los títulos a fs. ...

Frente a la falta de pruebas apuntada no es razonable inferir en esta oportunidad que los clientes de Rayovac se inclinaron por el producto de ésta sobre la base del empleo de la marca de la incidentista, incurriendo así en una confusión susceptible de ser conjurada por una medida como la que aquí se debate.-

En lo que concierne a la validez de los registros de Philips, es preciso consignar que ella ha sido cuestionada por Rayovac en el pleito que ésta le promovió en nuestro país sobre la base de que los dibujos protegidos sintetizan la forma necesaria del producto (fs. 390/390 vta.) al reproducir la disposición técnica funcional de una parte de los elementos de la afeitadora en cuestión, por lo que no pueden constituir una marca (ver recurso, fs. 383/383

vta; -documental de la apelante, Anexo II fs.201-; admisión de tal circunstancia por parte de Philips a fs. 412 vta., segundo párrafo; y fs. 10 y ss. de la causa n° 6.059/05, que tramita ante el Juzgado n° 6, Secretaria n° 11 de este fuero que se tiene a la vista,- en razón de la providencia ordenada por el Tribunal a fs. 569). También se aportó documental sobre e dictado de sentencias extranjeras nulificantes de tales registros (ver Anexos VI y VIII de la documental del apelante, fs. 218/231 y fs. 236/306 y la traducción pertinente, legalizada a fs. 307/346) sin que Philips enunciara argumento alguna que la desvirtúe (ver su contestación al recurso, en particular, fs. 412 vta., tercer párrafo).-

Es preciso agregar que las impugnaciones de Rayovac relacionan con aspectos técnicos que -por su naturaleza- deben ser objeto del pertinente debate y la correspondiente prueba, máxime, si se tiene en cuenta lo prescripto en el art. 21, inciso c, de la ley 22.362 y lo dificultoso de definir, en términos generales, lo que debe entenderse por la forma necesaria de un producto (v.gr., causa n° 2893, de 19/4/85).-

En el cuadro de situación descrito no existen elementos que autoricen a tener por configurado el *fumus bonis juris* ya que -por lo visto- no es posible efectuar el cálculo de probabilidades aludido en el tercer párrafo de este considerando, sin dilucidar previamente cuestiones que hacen a la solución final del pleito. Y aunque hubiera dudas sobre este extremo, ellas no pueden sino repercutir negativamente sobre la admisibilidad de la precautoria, sobretodo, ante la restricción a la libertad de ejercer el comercio que acarrea el otorgamiento de la medida (art. 14 de la Constitución Nacional).-

Tal conclusión es suficiente de por sí para desestimar el pedido de providencia cautelar, sea desde la perspectiva del art. 50 del ADPIC (ver los incisos 2 y 3 de esa disposición, y esta Sala, causas nros. 5004/03, del 21/8/03), sea desde los principios procesales que rigen el otorgamiento de medidas precautorias (conf. esta Sala, causa n° 15 85/04, fallada el 07/06/05 y Podetti, Ramiro J., "Tratado de las medidas cautelares"; Ediar, 1956, págs. 52 y sg, y pág.295, número 114 y ss.).-

Por todo lo expuesto, el Tribunal por mayoría RESUELVE: confirmar la resolución apelada, en cuanto fue motivo de agravio, con costas a cargo de la vencida (arts. 68 y 69 del Código Procesal).-

#### Notas

1. El caso que acaba de leer tuvo opiniones encontradas en el tribunal, ¿a que se deben las diferencias?
2. El registro de una marca por el INPI genera un derecho de propiedad sobre la misma. El titular tiene un derecho adquirido sobre el signo distintivo, y la única forma de atacarlo es cuestionando la validez mediante la nulidad de la marca.

¿Cuánto le parece que los jueces deben entrar a analizar la validez del título en una medida cautelar?

3. En Europa se planteó un caso similar en el año 2002. Se trata del caso [Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd](#) (Tribunal Europeo de Justicia, caso C-299/99, del 18 de junio de 2002). En ese caso el Tribunal Europeo de Justicia le fue requerido para interpretar la Directiva 89/104/CEE sobre Marcas, en concreto los artículos 3, apartados 1 y 3, 5, apartado 1, y 6, apartado 1, letra b) que regula los signos que pueden constituir una marca y donde se excluyen de dicho concepto a los signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto. Antes del fallo de la Corte, le tocó dictaminar al [Abogado General ante la Corte europea](#), quien sostuvo en forma tajante: “A mi entender, para la resolución de la presente causa, sólo es pertinente el segundo inciso de la letra e), que excluye del registro “los signos constituidos **exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico**”. Una marca de las características de la que es objeto de impugnación en el procedimiento principal, es decir, constituida por el plano horizontal superior de una máquina de afeitar de tres cabezas rotatorias dispuestas en triángulo *parece el perfecto ejemplo de una forma meramente funcional*. En efecto, al menos en apariencia, sus elementos esenciales cumplen una función y están presentes sólo en tanto realizan esa función. Philips, que califica su diseño de «minimalista», parece aceptar que falta a su marca toda añadidura arbitraria o caprichosa, aunque alega en su defensa que la forma registrada de que se trata sólo refleja una de las diversas posibilidades de alcanzar el mismo resultado técnico. Como explicaré más adelante, no creo que esta circunstancia deba tomarse en consideración...En la resolución de interposición de este incidente, el juez a quo opina que las características esenciales de la marca de Philips son atribuibles a la ejecución de una determinada función..”.
4. Qué dijo el tribunal europeo en este caso (Tribunal Europeo de Justicia, caso C-299/99, del 18 de junio de 2002)? Puede ver también el fallo del juez [del tribunal ingles posterior](#) al seguir las directivas del tribunal de justicia de la Unión Europea.



**Caso de los ladrillos Lego (Lego Juris A/S v OHIM and Mega Brands, Inc.)**

**SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)**

**de 14 de septiembre de 2010**

**Lego Juris A/S, parte recurrente,**

**vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)  
(OAMI),**

**parte demandada en primera instancia,**

**Mega Brands Inc.,**

**parte coadyuvante en primera instancia.**

[...]

Mediante su recurso de casación, Lego Juris A/S solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de noviembre de 2008, Lego Juris/OAMI – Mega Brands (Bloque de Lego rojo) (T-270/06, Rec. p. II-3117; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual éste desestimó su recurso de anulación de la resolución de la Gran Sala de Recurso [Sala de Recurso ampliada] de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 10 de julio de 2006 (asunto R 856/2004-G; en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa a una solicitud de nulidad.

Marco jurídico

2 El artículo 4 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), con la rúbrica «Signos que pueden constituir una marca comunitaria», establece:

«Podrán constituir [marcas] comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.»

3 El artículo 7 del mismo Reglamento, con la rúbrica «Motivos de denegación absolutos», dispone:

«1. Se denegará el registro de:

[...]

e) los signos constituidos exclusivamente por:

i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto;

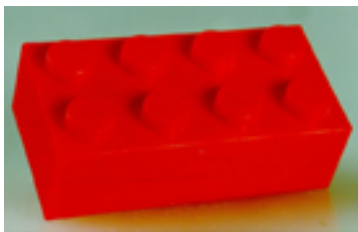
f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres

[...]

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de la misma.»

...

El 1 de abril de 1996, Kirkbi A/S ... presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI, en particular respecto a los productos correspondientes a la descripción «juegos, juguetes», comprendidos en la clase 28 ... La marca cuyo registro se solicitó es el signo tridimensional de color rojo que se reproduce a continuación:



La OAMI informó a Kirkbi de que tenía intención de denegar dicha solicitud por considerar, por una parte, que el signo controvertido sólo representaba una mera forma de bloque de juego y que, por lo tanto, carecía, a su juicio, de carácter distintivo [artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94], y, por otra, que dicho signo estaba compuesto exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico [artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del mismo Reglamento]. No obstante, la OAMI accedió a que se celebrara una comparecencia de Kirkbi y examinó las

observaciones formuladas por ésta y los elementos probatorios adicionales aportados por ella. Sobre la base de tales elementos, llegó a la conclusión de que el signo cuyo registro se solicitaba había adquirido carácter distintivo en la Unión Europea y no estaba constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

9 Al término de dicho procedimiento de examen, se registró la marca controvertida el 19 de octubre de 1999.

10 El 21 de octubre de 1999, Ritvik Holdings Inc. (en lo sucesivo, «Ritvik»), sociedad en cuyos derechos se subrogó Mega Brands Inc. (en lo sucesivo, «Mega Brands»), solicitó que se declarara la nulidad de dicha marca en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, para los «juegos de construcción» comprendidos en la clase 28, según lo previsto en el Arreglo de Niza, por considerar que su registro se halla en contradicción con los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras a), e), incisos ii) y iii), y f), del mismo Reglamento.

11 El 8 de diciembre de 2000 la División de Anulación de la OAMI suspendió el procedimiento a la espera de que el Tribunal de Justicia se pronunciara en el asunto en el que recayó posteriormente la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), precepto cuyo texto se corresponde con el del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94. El procedimiento ante la División de Anulación se reanudó el 31 de julio de 2002.

12 Mediante resolución de 30 de julio de 2004, la mencionada División declaró la nulidad de la marca controvertida para los «juegos de construcción» comprendidos en la clase 28, según lo previsto en el Arreglo de Niza, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, por considerar que dicha marca estaba compuesta exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico.

13 El 20 de septiembre de 2004, la recurrente interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.

[...]

Seguidamente, la Gran Sala de Recurso confirmó, en los apartados 41 a 55 de la resolución controvertida, la apreciación de la División de Anulación según la cual cada uno de los elementos de la forma del bloque Lego y, por lo tanto, dicho bloque en su conjunto, es necesario para la obtención de un resultado técnico. Basó esta apreciación en el análisis

realizado por la División de Anulación de las patentes anteriores de la recurrente. Según la Gran Sala de Recurso, los elementos determinantes de estos análisis eran los siguientes:

«42 [...] El bloque original de juguete interconectable [...], el antepasado del bloque Lego, fue inventado por Harry Fisher Page y fue objeto de varias patentes en Reino Unido: la nº 529.580 concedida el 25 de noviembre de 1940; la nº 587.206 concedida el 17 de abril de 1947; la nº 633.055 concedida el 12 de diciembre de 1949; la nº 673.857 concedida el 19 de julio de 1950 y la nº 866.557 concedida el 26 de abril de 1961. [Estas] patentes [...] se referían a un bloque que poseía las mismas dimensiones y [proyecciones] circulares [...] que el bloque Lego [...]

43 En cuanto a las [proyecciones] de la parte superior del bloque Lego, la [División de Anulación] concluyó lo siguiente:

“[...] la patente nº 866.557 [...] revelaba que [los bloques] contenían [...] proyecciones en la parte superior [...], dispuestas en dos filas paralelas y en pares transversales, de manera que las proyecciones principales están separadas uniformemente en sentido longitudinal y transversal. Así es exactamente como están dispuestas las [proyecciones] en la parte superior del [bloque Lego]: ocho [proyecciones] en dos filas paralelas y en pares transversales, separadas uniformemente [...]. La finalidad de estas [proyecciones] es la conexión con la parte inferior de bloques de juguete similares para permitir el montaje y desmontaje múltiple [...]

44 La [División de Anulación] también estimó que la misma invención provista de [proyecciones] en la parte superior del bloque Lego había sido divulgada también en [...] la patente nº 587.206 [...].

[...]

La Sala advierte que la figura 1 de esta patente muestra dos filas simétricas de cuatro [proyecciones] cilíndricas en la parte superior del bloque patentado, lo que parece coincidir con el bloque Lego controvertido, pero sin el color rojo [...]

45 El propio titular admitió ante la Sala que las patentes antes mencionadas describen los elementos funcionales del bloque Lego y que la existencia de [las proyecciones] es necesaria para que los bloques de juguete [...] apilables cumplan su función.

[...]

47 Las dos filas simétricas de cuatro [proyecciones cilíndricas] situadas en la superficie superior del bloque patentado fue la “forma preferida” de la invención ilustrada en la figura 1 de la patente [...] nº 587.206 [...]. De igual manera, la [División de Anulación] consideró que la patente [...] nº 866.557 [...] “declara que el diseño de las [...] proyecciones de forma cilíndrica [es] la ‘incorporación preferida’ de las proyecciones [...]”. [...]

[...]

51 Además, la [División de Anulación] estimó que la dimensión relativa de la altura de [las proyecciones] respecto a la de las paredes del bloque [...] influye en la “capacidad de agarre”. Si la proporción fuese demasiado pequeña, los bloques se desmontarían más fácilmente [...]. A la inversa, si la proporción fuese demasiado grande [...], la capacidad [...] necesaria para desmontar los bloques sería bastante grande [...] [y] un niño seguramente no podría separar los bloques tan fácilmente al jugar solo.

[...]

53 La Sala observa que la función técnica de las dimensiones y posiciones relativas de [las proyecciones] [...] se describe de la siguiente manera en la patente [...] n° 866.557:

“Las dimensiones y posiciones relativas de las proyecciones [...] deben estar interrelacionadas de una manera específica y, según el aspecto principal que caracteriza la invención, las proyecciones [en la parte superior del bloque] se encuentran separadas uniformemente en sentido longitudinal y transversal [...]”

54 La [División de Anulación] consideró que las distintas características del bloque Lego cumplen funciones técnicas concretas, es decir:

- las [proyecciones en la parte superior del bloque]: su altura y diámetro afectan a la capacidad de agarre; su número afecta a la versatilidad de la fijación; su diseño afecta a la disposición de la fijación;
- las proyecciones [en el interior del bloque]: su capacidad de agarre; su número permite obtener la capacidad de agarre óptima en todas las posiciones; [...]
- lados: se conectan a los lados de otros bloques para formar una pared;
- bordes huecos: se engranan con las [proyecciones en la parte superior del bloque] y proporcionan fijación para la capacidad de agarre;
  - forma general: forma de bloque para construcción; tamaño correcto para la mano de un niño.

[...]

La recurrente aduce que, si bien es cierto que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 prohíbe el registro de formas cuya protección como marca crearía una restricción ilegítima para los competidores, el objeto de dicha disposición no es, en cambio, prohibir el registro de toda forma que responda a una función técnica. Matiza que el registro de una forma sólo debe excluirse en el supuesto de que redunde en la concesión de un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso.

30 Observa que, a este respecto, la expresión «solución técnica» debe distinguirse de los términos «resultado técnico», dado que un resultado técnico puede obtenerse a través de distintas soluciones. La recurrente sostiene que cuando existen varias formas equivalentes desde un punto de vista funcional, la protección, a favor de una empresa, de una forma específica como marca no impide que los competidores apliquen la misma solución técnica.

31 Considera que, por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al afirmar en el apartado 43 de la sentencia recurrida, por los motivos indicados en los apartados 37 a 42 de ésta, que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 impide el registro de una forma aun en el caso de que el resultado técnico pueda alcanzarse de otra forma utilizando la misma solución técnica. Afirma que el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto indebidamente que la existencia de formas alternativas es sumamente pertinente, toda vez que demuestra que no existe riesgo alguno de crear un monopolio. Agrega que, al mismo tiempo, el Tribunal desdeñó el hecho de que a menudo se puede realizar una única y misma invención patentada mediante varias formas. Considera que el presente caso se incardina, por lo demás, en esta hipótesis, por cuanto los competidores de la recurrente pueden perfectamente aplicar la misma solución técnica sin copiar la forma del bloque Lego.

32 La recurrente estima además que, al pronunciarse del modo referido, el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto el criterio seguido en la sentencia Philips, antes citada. Alega, a este respecto, que, en dicha sentencia, en modo alguno el Tribunal de Justicia consideró que careciera de pertinencia la existencia de formas alternativas. Manifiesta que el Tribunal de Justicia únicamente señaló, en los apartados 83 y 84 de dicha sentencia, que, una vez cumplidos los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, deja de tener interés determinar si existen formas alternativas o no.

33 Por su parte, Mega Brands sostiene que el registro del signo controvertido como marca permitiría que la recurrente impidiera que todo competidor utilizara, en el mercado de los bloques de juego, la mejor forma y la más funcional. Afirma que de este modo la recurrente adquiriría nuevamente el monopolio de que gozaba antaño debido a sus patentes.

34 Aunque admite que la mera divulgación de una forma en una patente no constituye, de por sí, un obstáculo para que tal forma sea registrada como marca, Mega Brands manifiesta que, no obstante, tal divulgación es un indicio considerable de que dicha forma es impuesta exclusivamente por su función.

35 Según la OAMI, la argumentación de la recurrente es contraria a la letra y al espíritu del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94. El hecho de que dicha disposición contenga los términos «exclusivamente» y «necesario» no implica, según la OAMI, que únicamente esté prohibido el registro de las formas intrínsecamente

necesarias para cumplir la función deseada. Considera que el motivo de denegación de que se trata se refiere a todas las formas esencialmente funcionales imputables al resultado.

36 LA OAMI observa igualmente que, si se acogiera la argumentación de la recurrente, no estaría asegurada la libertad de acceso de los competidores a las formas alternativas. Matiza que, en efecto, el registro como marca de una forma específica permitiría que posteriormente la recurrente hiciera prohibir no sólo toda forma idéntica, sino también las formas similares. Especifica que ello se refiere, por ejemplo, a los bloques que tienen proyecciones ligeramente más elevadas o más anchas que el bloque Lego.

37 En relación con la distinción entre los diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual, la OAMI manifiesta que, al margen del derecho de las patentes, el derecho a bloquear la competencia sobre una forma se prevé, en particular, respecto a los titulares de un derecho sobre un dibujo o modelo, en virtud del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1). Recuerda, no obstante, que el artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento dispone que «no podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica».

...

Según reiterada jurisprudencia, el Derecho de marcas constituye un elemento esencial del sistema de competencia en la Unión. En este sistema, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, cada empresa debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marcas los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia...

39 La forma de un producto figura entre los signos que pueden constituir una marca. Ello se desprende, en lo tocante a la marca comunitaria, del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, según el cual pueden constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, como las palabras, los dibujos, la forma de un producto y su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas ...

40 En el caso de autos, no se ha discutido que la forma del bloque Lego haya adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de él y que, por lo tanto, constituye un signo apropiado para distinguir los productos de la recurrente de los que tienen otra procedencia.

El aserto de Ritvik, reproducido por su sucesor Mega Brands y confirmado por la División de Anulación y la Gran Sala de Recurso, así como por el Tribunal de Primera Instancia, de que la forma del bloque Lego es, no obstante, impropia para su registro como marca, se basa en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, a tenor del

cual debe denegarse el registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

Según la recurrente, la Gran Sala de Recurso y posteriormente el Tribunal de Primera Instancia interpretaron dicha disposición en un sentido excesivamente amplio y, por lo tanto, indebidamente.

**Las reglas fijadas por el legislador reflejan, a este respecto, la ponderación de dos consideraciones que pueden, cada una de ellas, contribuir a la realización de un sistema de competencia sana y leal.**

45 Por una parte, la incorporación en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 de la prohibición de registrar como marca todo signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico garantiza que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas.

46 En efecto, cuando la forma de un producto no hace sino incorporar la solución técnica desarrollada por el fabricante de ese producto y patentada a petición suya, una protección de esa forma como marca con posterioridad a la expiración de la patente reduciría considerablemente y de manera perpetua la posibilidad de que las demás empresas utilizaran dicha solución técnica. Pues bien, en el sistema de los derechos de propiedad intelectual, tal como se ha desarrollado en la Unión, las soluciones técnicas únicamente pueden ser objeto de una protección de duración limitada, de forma que posteriormente todos los operadores económicos puedan utilizarlas libremente. Como observó la OAMI en su argumentación, resumida en el apartado 37 de la presente sentencia, dicha consideración subyace no sólo a la Directiva 89/104 y al Reglamento nº 40/94, en lo que al Derecho de marcas se refiere, sino también al Reglamento nº 6/2002, relativo a los dibujos y a los modelos.

47 Por otra parte, el legislador estableció de una manera especialmente rigurosa la inaptitud para su registro como marcas de las formas necesarias para obtener un resultado técnico, en la medida en que excluyó los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 40/94 del ámbito de aplicación de la excepción establecida en el apartado 3 del mismo artículo. Por lo tanto, del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento se desprende que, aunque una forma de producto necesaria para obtener un resultado técnico haya adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de ella, estará prohibido registrarla como marca (véanse, por analogía, en relación con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104, disposición sustancialmente idéntica al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, las sentencias Philips, antes citada, apartado 57, y de 20 de septiembre de 2007, Benetton Group, C-371/06, Rec. p. I-7709, apartados 25 a 27).



48 Por otra parte, al limitar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta, en principio, inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos «exclusivamente» y «necesaria», dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas.

Recordados y puntualizados de este modo el objeto y el alcance del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, debe examinarse si, como sostiene la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente dicha disposición.

50 El Tribunal de Primera Instancia resumió su interpretación de dicha disposición en el apartado 43 de la sentencia recurrida al declarar que esta norma «impide el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus características esenciales, por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado técnico que se pretende alcanzar, aunque éste pueda conseguirse mediante otras formas que incorporan la misma, u otra solución técnica».

51 En relación con el requisito según el cual se aplica dicho motivo de denegación a todo signo constituido «exclusivamente» por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que se cumple dicho requisito cuando todas las características esenciales de la forma responden a la función técnica, sin que tenga pertinencia, a estos efectos, la inclusión de características no esenciales sin función técnica.

52 Esta interpretación es conforme al apartado 79 de la sentencia Philips, antes citada. Por otra parte, refleja la idea que subyace a dicha sentencia, tal como manifestó el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el punto 28 de sus conclusiones en el referido asunto y reiteró en el punto 72 de sus conclusiones presentadas en el asunto Koninklijke KPN Nederland (sentencia de 12 de febrero de 2004, C-363/99, Rec. p. I-1619), a saber, que la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo tridimensional cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Además, en la medida en que implica que el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 se aplica únicamente cuando todas las características esenciales del signo son funcionales, dicha interpretación garantiza que el registro de tal signo como marca no puede denegarse sobre la base de la

referida disposición si la forma del producto de que se trate incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel importante en esa forma.

En relación con el requisito de que sólo puede denegarse el registro como marca de una forma de producto en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 si es «necesaria» para obtener el resultado técnico previsto, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que dicho requisito no significa que la forma de que se trate deba ser la única que permita obtener ese resultado.

54 Es cierto que, como señala la recurrente, en algunos casos, un mismo resultado técnico puede obtenerse mediante soluciones distintas. Así, pueden existir formas alternativas, que tengan otras dimensiones u otro diseño, que permitan obtener el mismo resultado técnico.

55 No obstante, contrariamente a lo que afirma la recurrente, de por sí, dicha circunstancia no tiene como consecuencia que un registro como marca de la forma de que se trate deje intacta la disponibilidad de la solución técnica que incorpora para los demás operadores económicos.

56 A este respecto, debe señalarse que, como observa la OAMI, en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, el registro como marca de una forma exclusivamente funcional de un producto puede permitir al titular de esa marca prohibir a las demás empresas no sólo la utilización de la misma forma, sino también la utilización de formas similares. Por lo tanto, una cantidad importante de formas alternativas pueden pasar a ser inutilizables para los competidores de ese titular.

57 Es así especialmente en el supuesto de acumulación de registros de diversas formas exclusivamente funcionales de un producto, acumulación que puede, en su caso, impedir completamente que otras empresas fabriquen y comercialicen determinados productos que tengan una función técnica determinada.

58 Estas consideraciones se reflejan, por lo demás, en los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips, antes citada, según los cuales la existencia de otras formas que permiten obtener el mismo resultado técnico no excluye de por sí, la aplicación del motivo de denegación establecido en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva 89/104, disposición cuyo texto se corresponde con el del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94.

59 En la medida en que la recurrente alega asimismo que para utilizar la misma solución técnica sus competidores no necesitan comercializar bloques de juego cuya forma y dimensiones sean en todos sus aspectos idénticos a las del bloque Lego, alegación no

refutada por la OAMI, baste señalar que esta circunstancia no puede impedir la aplicación de las normas establecidas por el legislador de la Unión e interpretadas más arriba, según las cuales un signo constituido por la forma de un producto que no hace sino expresar una función técnica, sin inclusión de elementos no funcionales significativos, no puede registrarse como marca, habida cuenta de que tal registro reduciría de manera demasiado considerable las posibilidades de los competidores de comercializar formas de producto que incorporaran la misma solución técnica.

60 Ello es pertinente a fortiori en un caso como el de autos, en el que la autoridad competente ha declarado que la solución incorporada en la forma del producto examinada es la técnicamente preferible para la categoría de productos de que se trata. Si el signo tridimensional constituido por tal forma se registrara como marca sería difícil que los competidores del titular de ésta comercializaran formas de producto que fueran verdaderas alternativas, es decir, formas que no fueran similares y que, no obstante, fueran interesantes desde el punto de vista funcional para el consumidor.

**61 En estas circunstancias, la situación de una empresa que haya desarrollado una solución técnica con respecto a competidores que comercializan copias que imitan la forma de producto e incorporan exactamente la misma solución no puede protegerse confiriendo un monopolio a esa empresa mediante el registro como marca del signo tridimensional constituido por dicha forma, sino que, en su caso, puede examinarse a la luz de las normas en materia de competencia desleal. Sin embargo, tal examen no es objeto del presente litigio.**

[...]

Notas.

1. El mismo caso se litigó en Holanda y en Canadá.
2. En [Holanda](#) el resultado de la decisión estuvo influida por la necesidad de los competidores de imitar la forma estaba justificada por la obtención de compatibilidad e intercambio de los bloques.
3. En Canadá sucedió lo mismo (ver [Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.](#), 2002 FCT 585, 2003 FCA 297, 2005 SCC 65). El tribunal canadiense concluyó *“Under the modern law of passing off, a passing-off action by the appellant was bound to fail. It would not have been able to meet the first condition of the action, namely that there be goodwill in respect of the distinctiveness of the product. The alleged distinctiveness of the product consisted precisely of the process and techniques which were now common to the trade. Again, Kirkbi could not overcome another form of the functionality problem. Granting such a claim in these circumstances would amount to recreating a monopoly contrary to basic policies of the laws and legal principles which inform the various forms of intellectual property in our*

*legal system. The appellant is no longer entitled to protection against competition in respect of its product. It must now face the rigours of a free market and its process of creative destruction*..

## **Combinación de la forma tridimensional y color azul (caso de la pastilla VIAGRA)**

**Cámara Civil y Comercial Federal, Sala I, 15/8/2006**

**Pfizer inc. c/ Microsules y Bernabo SA s/cese de uso**

1.- La demanda de autos se instauró a fin de obtener el cese de uso de la marca anexa (y la reparación de los daños y perjuicios) con la que se presentan los comprimidos del medicamento identificado como <VIAGRA> (prescripto para la disfunción eréctil), que es la combinación de la forma tridimensional (similar a un rombo o un diamante) y el color azul.

La accionante afirmó que la demandada la utiliza en el producto al que le aplica la marca <VORST>, para tratar la misma afección, presentando las píldoras con la misma forma y color que las utilizadas por aquélla.

2.- El titular del Juzgado ... hizo lugar a la acción, desestimó la reconvenición por nulidad e indemnización, y ordenó el cese de uso de la marca Anexa registrada bajo el Acta 1.765.604 de la Clase 5, destruir las marcas y elementos que las lleven (para el caso que no se pueden separar de éstos), y el pago de \$ 400.000 en concepto de reparación de los daños.

consideró pertinente que: a) debe proporcionarse a la marca de la actora una protección especial en función del prestigio y difusión de las píldoras con determinada combinación de color y forma; b) considerando el signo del actor con valor distintivo propio, la idéntica forma y color hace presumir el aprovechamiento de la creación ajena; c) la interpretación restrictiva y severa de las nulidades de marca, el registro realizado siguiendo los pasos previstos por la ley, la falta de oposición de la demandada y de observación del INPI al registro de la actora, y, por último, la presunción de validez de los actos administrativos, imponen la desestimación de la reconvenición deducida por nulidad de la marca de la actora; y d) debe tenerse por acreditada la disminución de las ventas de la actora (o en su progresión) y un enriquecimiento correlativo de la demandada.

3.- De esta decisión recurrió la demandada (fs. 799), agraviándose a fs. 816/837 de la metodología empleada en la sentencia, y en particular de: a) la desestimación de la reconvenición acerca de la nulidad del registro del actor, cuando: 1) no se han seguido los

pasos previstos en la ley, habiéndose omitido el requisito de publicidad veraz de la solicitud, dando con precisión el objeto del registro: la combinación de forma y color de un comprimido (entre otras cuestiones argumenta que: no se manifestó que se pretendía registrar una marca tridimensional, ni que el color azul correspondía al de reproducción del objeto, ni que éste consistía en un comprimido; y además sólo aparece "diseño de color azul" como si se tratara de la porción denominativa de una marca mixta, impidiendo el ejercicio oportuno del derecho a oposición); 2) se concedió en contradicción con las prohibiciones estipuladas en la ley (la forma romboidal no es novedosa y la combinación de forma y color no es registrable, el color azul tiene infinidad de tonalidades); 3) carece de contenido marcario porque su expendio en cajas cerradas impide que sea visualizada por el consumidor; b) que tiene mejor derecho que la actora porque comenzó a comercializar el producto el 21/7/1998, es decir, con anterioridad a la publicación de la solicitud de la actora; c) que no es posible confusión alguna si el producto se vende con receta archivada, y resulta imposible su visualización previa a la apertura del envase; d) los perjuicios no fueron probados con el aumento de las ventas de la actora luego de ejecutarse la medida cautelar; y e) la indemnización fijada es arbitraria, mucho más con anterioridad a la concesión de la marca, existiendo probado el perjuicio de la demandada por el dictado de la cautelar que la obligó a modificar el color y forma de su producto...

La reconvencción por nulidad del registro de la actora incluye tres argumentos, a saber: 1) la omisión de publicidad veraz; 2) la concesión de la marca sin respetar las prohibiciones del art. 2, incs. "c" y "d" de la ley 22.362; y 3) la carencia de contenido marcario en el signo controvertido.

En cuanto al primero, tengo para mí que a partir de la observación de la reproducción del diseño publicado en el Boletín de Marcas resulta imposible no concluir que el producto de que se trata sea una píldora. Por ello, juzgo que la publicidad no puede considerarse engañosa o no veraz por el solo hecho de omitir manifestar que se trata de un comprimido, si ello surge manifiesto de la figura reproducida en la publicidad y es la presentación usual de un medicamento. Lo mismo vale para la argüida simple mención de "DISEÑO EN COLOR AZUL" al pie de la reproducción.

Respecto del segundo, olvida el demandado que lo que se registró fue la "combinación" determinada de una forma y un color en una cápsula que, se encuentra probado, ha logrado identificar un medicamento reputado en el mundo para tratar la "disfunción eréctil". Es por ello que la sola alusión a la forma o al color, de modo independiente, no resulta suficiente para cuestionar el registro de marcas, verificándose la originalidad -y la exclusión de la prohibición de la ley- en la combinación de ambos. Por último, el reclamo respecto del color es extemporáneo en los términos del art. 277 del Código Procesal.

Por otra parte, su contenido marcario surge patente de la gran difusión del producto (ampliamente probada en la causa con los recortes periodísticos que aluden a la "pastilla

azul" y sus propiedades terapéuticas...) tornándose pertinente concluir que es inevitable su distinción una vez extraída de la caja y abierto el "blister" que le sirve de envoltorio (no controvertido).

4.b) Frente a la amplia repercusión mundial y la inminente llegada a la Argentina de la "pastilla azul" (v. recortes periodísticos mencionados), la demandada (productora y comercializadora de medicamentos) **no puede aducir mejor derecho que la actora con fundamento en haber comenzado a vender <VORST> en el país desde el 21/7/1998, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro de la actora. En efecto, ello significaría hacer prevalecer una conducta reñida con la lealtad, la buena fe y las sanas prácticas comerciales,** lo que es inadmisibles en nuestro ordenamiento jurídico (art. 10 bis del Convenio de París, aprobado por la ley 17.011).

En tales condiciones, resulta legítimo el pronunciamiento cautelar de este Tribunal y la admisión del cese de uso de marca decidido en la anterior instancia [...]

#### NOTAS

1. ¿Cuál es el principal problema que tienen las formas tridimensionales para ser consideradas marcas?
2. ¿Se puede registrar un solo color como marca? ¿Se puede registrar un sólo color aplicado a cierta forma como marca?
3. ¿Porqué el tribunal menciona el art. 10 bis del Convenio de Paris? ¿En qué consistió la competencia desleal en este caso?

#### Protección del trade dress: el caso *Two Pesos v. Taco Cabana*

##### Corte Suprema de Estados Unidos

##### *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (505 U.S. 763)*

Respondent Taco Cabana, Inc., operates a chain of fast food restaurants in Texas. The restaurants serve Mexican food. The first Taco Cabana restaurant was opened in San Antonio in September 1978, and five more restaurants had been opened in San Antonio by 1985. Taco Cabana describes its Mexican trade dress as:

"a festive eating atmosphere having interior dining and patio areas decorated with artifacts, bright colors, paintings and murals. The patio includes interior and exterior areas with the

interior patio capable of being sealed off from the outside patio by overhead garage doors. The stepped exterior of the building is a festive and vivid color scheme using top border paint and neon stripes. Bright awnings and umbrellas continue the theme." 932 F. 2d 1113, 1117 (CA5 1991).

In December 1985, a Two Pesos, Inc., restaurant was opened in Houston. Two Pesos adopted a motif very similar to the foregoing description of Taco Cabana's trade dress. Two Pesos restaurants expanded rapidly in Houston and other markets, but did not enter San Antonio. In 1986, Taco Cabana entered the Houston and Austin markets and expanded into other Texas cities, including Dallas and El Paso where Two Pesos was also doing business.

[...]

In 1987, Taco Cabana sued Two Pesos in the United States District Court for the Southern District of Texas for trade dress infringement under § 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a) (1982 ed.), and for theft of tradesecrets under Texas common law. The case was tried to a jury, which was instructed to return its verdict in the form of answers to five questions propounded by the trial judge. The jury's answers were: Taco Cabana has a trade dress; taken as a whole, the trade dress is nonfunctional; the trade dress is inherently distinctive; the trade dress has not acquired a secondary meaning in the Texas market; and the alleged infringement creates a likelihood of confusion on the part of ordinary customers as to the source or association of the restaurant's goods or services. Because, as the jury was told, Taco Cabana's trade dress was protected **if it either was inherently distinctive or had acquired a secondary meaning**, judgment was entered awarding damages to Taco Cabana. In the course of calculating damages, the trial court held that Two Pesos had intentionally and deliberately infringed Taco Cabana's trade dress [...]

The Lanham Act [Nota: ley de marcas] was intended to make "actionable the deceptive and misleading use of marks" and "to protect persons engaged in . . . commerce against unfair competition.". Section 43(a) "prohibits a broader range of practices than does § 32," which applies to registered marks . . . but it is common ground that § 43(a) protects qualifying unregistered trademarks and that the general principles qualifying a mark for registration under § 2 of the Lanham Act are for the most part applicable in determining whether an unregistered mark is entitled to protection under § 43(a) [...]

The general rule regarding distinctiveness is clear: an identifying mark is distinctive and capable of being protected if it either (1) is inherently distinctive or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning. Restatement (Third) of Unfair Competition, § 13 ...It is also clear that eligibility for protection under § 43(a) depends on nonfunctionality

It is, of course, also undisputed that liability under § 43(a) requires proof of the likelihood of confusion. ...

The Court of Appeals determined that the District Court's instructions were consistent with the foregoing principles and that the evidence supported the jury's verdict. Both courts thus ruled that **Taco Cabana's trade dress was not descriptive but rather inherently distinctive, and that it was not functional**. None of these rulings is before us in this case, and for present purposes we assume, without deciding, that each of them is correct. In going on to affirm the judgment for respondent, the Court of Appeals, following its prior decision in *Chevron*, held that Taco Cabana's inherently distinctive trade dress was entitled to protection despite the lack of proof of secondary meaning. It is this issue that is before us for decision, and we agree with its resolution by the Court of Appeals. There is no persuasive reason to apply to trade dress a general requirement of secondary meaning which is at odds with the principles generally applicable to infringement suits under § 43(a). Petitioner devotes much of its briefing to arguing issues that are not before us, and we address only its arguments relevant to whether proof of secondary meaning is essential to qualify an inherently distinctive trade dress for protection under § 43(a).

[...]

#### DISCUSION DE FONDO OMITIDA

As noted above, petitioner concedes that protecting an inherently distinctive trade dress from its inception may be critical to new entrants to the market and that withholding protection until secondary meaning has been established would be contrary to the goals of the Lanham Act. Petitioner specifically suggests, however, that the solution is to dispense with the requirement of secondary meaning for a reasonable, but brief period at the outset of the use of a trade dress. Reply Brief for Petitioner 11-12. If § 43(a) does not require secondary meaning at the outset of a business' adoption of trade dress, there is no basis in the statute to support the suggestion that such a requirement comes into being after some unspecified time.

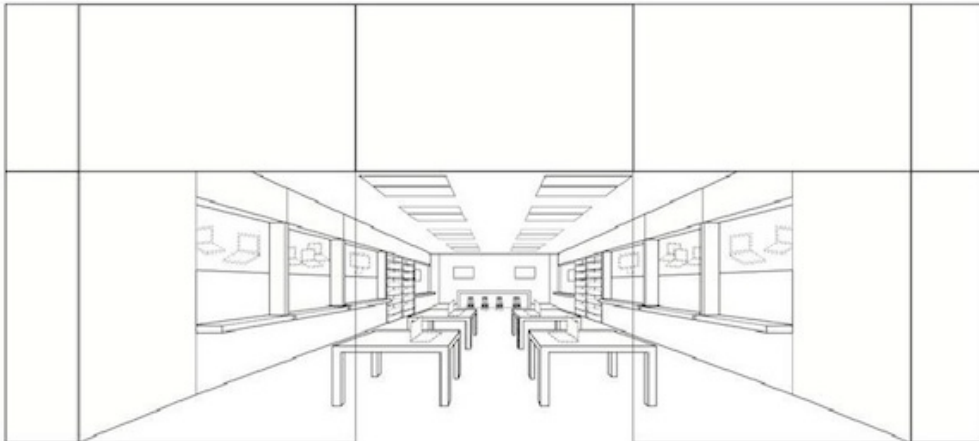
We agree with the Court of Appeals that proof of secondary meaning is not required to prevail on a claim under § 43(a) of the Lanham Act where the trade dress at issue is inherently distinctive, and accordingly the judgment of that court is affirmed.

It is so ordered.

#### **Caso de la tienda de Apple Store (caso UE C-421/2013)**

En Estados Unidos Apple Inc. obtuvo el registro de dos marcas para su tiendas de ordenadores. La marca es la siguiente:





De los dos registros (US Reg. No. 4277914 and US Reg. No. 4277913) uno era en blanco y negro y otro en color y protegían el diseño de la tienda de Apple. Apple también presentó a través del sistema de Madrid para registro internacional de marcas una solicitud para varios países de Europa (IR numbers 1060320 and 1060321). Algunas recibieron objeciones y por ello se realizó una petición de decisión prejudicial planteada por un tribunal de Alemania (el Bundespatentgericht) el 24 de julio de 2013 donde se debate la registrabilidad de este tipo de marcas:

**Caso Apple Inc. / Deutsches Patent- und Markenamt**

**(Asunto C-421/13)**

**SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)**

**de 10 de julio de 2014**

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Apple Inc. (en lo sucesivo, «Apple») y la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas; en lo sucesivo, «DPMA») en relación con la denegación por esta última de una solicitud de registro de marca.

3 El artículo 2 de la Directiva 2008/95 dispone:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

4 A tenor del artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva:

«Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos;
- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
- e) los signos constituidos exclusivamente por:
  - i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,
  - ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
  - iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;

[...].».

El tenor de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95 corresponde al de los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), la cual fue derogada y sustituida por la Directiva 2008/95 a partir del 28 de noviembre de 2008.

Derecho alemán

6 El artículo 3, apartado 1, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Ley alemana sobre protección de marcas y demás signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «MarkenG»),

corresponde en esencia al artículo 2 de la Directiva 2008/95. El apartado 2 del mismo artículo preceptúa:

«No podrán registrarse como marcas los signos constituidos exclusivamente por una forma

1. que venga impuesta por la naturaleza misma del producto
2. que sea necesaria para obtener un resultado técnico, o
3. que dé un valor sustancial al producto.»

7 El artículo 8 de la referida Ley establece lo siguiente:

«(1) No podrán registrarse como marca los signos dignos de protección en el sentido del artículo 3 que no puedan representarse gráficamente.

(2) No podrán registrarse las marcas

1. que carezcan de carácter distintivo para los productos o servicios;
2. que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

8 El 10 de noviembre de 2010, la United States Patent and Trademark Office (Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos) concedió a Apple el registro de una marca tridimensional consistente en la representación mediante un dibujo multicolor (principalmente gris metalizado y marrón claro) de sus tiendas insignias («flagship stores») para servicios de la clase 35 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en la conferencia diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado por última vez en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1154, nº I-18200, p. 89; en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), a saber, para «servicios de comercio al por menor en relación con ordenadores, programas informáticos, periféricos, teléfonos móviles, elementos electrónicos de consumo y sus accesorios, así como la demostración de productos a este respecto».

9 Dicha representación, descrita por Apple como «el diseño y la disposición distintivos de un comercio minorista», es la siguiente: ...

10 A continuación, Apple procedió a una extensión internacional de esta marca de conformidad con el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14

de abril de 1891, revisado y modificado en último lugar el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, n° I-11852, p. 390). Esta extensión fue aceptada en algunos Estados y denegada en otros.

11 El 24 de enero de 2013, la DPMA denegó la extensión al territorio alemán de dicha marca internacional tridimensional (IR 1060321) por considerar que la representación de espacios destinados a la venta de productos de una empresa no es sino una representación de un aspecto esencial del comercio de dicha empresa. A su juicio, si bien es cierto que el consumidor puede interpretar la disposición de tal espacio como un indicio del valor y de la categoría de precio de los productos, dicho consumidor no percibirá tal disposición como una indicación del origen de los mismos. Asimismo, consideró que el espacio de venta representado en el caso de autos no se distinguía suficientemente de las tiendas de otros suministradores de productos electrónicos.

12 Apple interpuso recurso contra dicha resolución denegatoria ante la DPMA.

13 Este órgano jurisdiccional considera que la disposición representada por el signo tridimensional reproducido en el apartado 9 de la presente sentencia presenta particularidades que la diferencian de la disposición habitual de los espacios de venta en dicho sector económico.

14 No obstante, dado que el Bundespatentgericht considera que el litigio de que conoce plantea cuestiones más sustantivas en materia de Derecho de marca, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que la protección que se puede conferir a la “presentación de un producto” también incluye una presentación en la que se materializa un servicio?

2) ¿Deben interpretarse los artículos 2 y 3, apartado 1, de la Directiva [2008/95] en el sentido de que un signo que muestra una presentación en la que se materializa un servicio puede ser registrado como marca?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que el requisito de la representación gráfica se cumple con un mero dibujo, o bien con datos adicionales como una descripción de la presentación o la indicación del tamaño, ya sea en términos absolutos mediante indicaciones métricas o en términos relativos mediante indicaciones proporcionales?

4) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que el ámbito de protección de una marca para servicios de venta al por menor también comprende los productos fabricados por el propio minorista?»

## Sobre las cuestiones prejudiciales

### Sobre las cuestiones prejudiciales primera a tercera

15 Con carácter preliminar ha de precisarse que según se desprende de la resolución de remisión, los términos «presentación en la que se materializa un servicio» empleados en las dos primeras cuestiones prejudiciales se refieren al hecho de que Apple solicita el registro como marca de un signo constituido por la representación de sus tiendas insignia para servicios incluidos, según ésta, en la clase 35 del Arreglo de Niza, consistentes en diversas prestaciones con las que se pretende lograr que el consumidor adquiera sus productos.

16 En consecuencia, mediante sus cuestiones prejudiciales primera a tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que la representación de la disposición de un espacio de venta por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios consistentes en diversas prestaciones con las que se pretende lograr que el consumidor adquiera los productos del autor de la solicitud de registro, y si, en caso de respuesta afirmativa, dicha «presentación en la que se materializa un servicio» puede asimilarse a la «presentación [del producto]».

17 Procede recordar de entrada que, en virtud del artículo 2 de la Directiva 2008/95, para poder constituir una marca, el objeto de la solicitud de registro debe cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe constituir un signo. En segundo lugar, el signo debe poder ser objeto de una representación gráfica. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los «productos» o los «servicios» de una empresa de los de otras (véase, en lo que respecta al artículo 2 de la Directiva 89/104, las sentencias Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 23; Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 22, y Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, apartado 28).

18 Del tenor del artículo 2 de la Directiva 2008/95 se desprende sin ambigüedad alguna que los dibujos figuran entre las categorías de signos que pueden ser objeto de una representación gráfica.

19 De ello resulta que una representación como la controvertida en el litigio principal, que representa visualmente la disposición de un espacio de venta mediante un conjunto continuo de líneas, contornos y formas, puede constituir una marca siempre que sea apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Por consiguiente, tal representación cumple los requisitos primero y segundo mencionados en el apartado 17 de la presente sentencia, y ello sin que sea necesario atribuir trascendencia al hecho de que el dibujo carece de indicaciones en lo que respecta al tamaño y a las proporciones del espacio de venta representado visualmente ni examinar si, dado que se

trata de una «presentación en la que se materializa un servicio», dicho dibujo puede asimilarse a una «presentación» en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2008/95.

20 La representación por medio de un dibujo de la disposición de un espacio de venta también es apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y cumplir, en consecuencia, el tercer requisito que se recuerda en el apartado 17 de la presente sentencia. A este respecto, basta señalar que no puede excluirse que la disposición de un espacio de venta representada visualmente mediante dicho signo permita identificar los productos o los servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada. Como han alegado el Gobierno francés y la Comisión, ello puede suceder cuando la disposición representada visualmente difiera de manera significativa de la norma o de los usos del ramo de que se trate (véanse, por analogía, en lo que respecta a signos constituidos por la apariencia de un producto, las sentencias *Storck/OAMI*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, apartado 28, y *Vuitton Malletier/OAMI*, C-97/12 P, EU:C:2014:324, apartado 52).

21 La capacidad general de un signo para constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva nº 40/94 no implica, sin embargo, que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo, con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado el registro [véanse, en lo que atañe a los artículos 4 y 7 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), cuyo contenido corresponde al de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95, las sentencias *Henkel/OAMI*, C-456/01 P y C-457/01 P, EU:C:2004:258, apartado 32, y *OAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508, apartado 29].

22 Dicho carácter distintivo del signo debe apreciarse in concreto en relación, por una parte, con los productos o servicios designados y, por otra, con la percepción de éstos por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en particular, las sentencias *Linde y otros*, C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, apartado 41; *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, apartado 34, y *OAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, EU:C:2010:508, apartados 32 y 35).

23 La autoridad competente debe determinar, también mediante un examen in concreto, si el signo es o no descriptivo de las características de los productos o servicios de que se trate en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 o si incurre en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas igualmente en dicho artículo 3 (sentencia *Koninklijke KPN Nederland*, EU:C:2004:86, apartados 31 y 32).

24 Salvo el artículo 3, apartado 1, letra e), de la referida Directiva, que se refiere exclusivamente a los signos constituidos por una forma cuyo registro se solicita para un producto y que, en consecuencia, carece de pertinencia para la solución del litigio principal, las disposiciones de dicho artículo 3, apartado 1, que figuran en ese mismo apartado, letras b) y c), no mencionan de manera individual y expresa categorías de signos (véase, en este sentido, la sentencia Linde y otros, EU:C:2003:206, apartados 42 y 43). De ello se desprende que los criterios de apreciación que debe seguir la autoridad competente al aplicar estas últimas disposiciones a los signos consistentes en un dibujo que represente la disposición de un espacio de venta no difieren de los empleados para otro tipo de signos.

25 Por último, en lo que atañe a la cuestión de si prestaciones con las que se pretende lograr que el consumidor adquiera los productos del autor de la solicitud de registro pueden constituir «servicios» en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2008/95 para los que pueda registrarse como marca un signo como el controvertido en el litigio principal, cuestión que también resulta esencial para la solución del litigio principal y que fue debatida en la vista a raíz de una pregunta con solicitud de respuesta oral planteada por el Tribunal de Justicia, Apple sostiene, refiriéndose a la distinción ya realizada por el Tribunal de Justicia entre, por un lado, la venta de productos y, por otro lado, las prestaciones con las que se pretende lograr dicha venta, las cuales están comprendidas en el concepto de «servicios» (sentencia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, apartados 34 y 35), que así es. La Comisión estima, sin embargo, que esta jurisprudencia no puede extrapolarse a una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que tales prestaciones tienen como única finalidad lograr que el consumidor adquiera los productos del propio solicitante.

26 A este respecto procede considerar que, si ninguna de las causas de denegación de registro establecidas en la Directiva 2008/95 se opone a ello, un signo mediante el que se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse válidamente no sólo para tales productos, sino también para prestaciones pertenecientes a una de las clases del Arreglo de Niza relativas a los servicios, siempre que tales prestaciones no formen parte integrante de la comercialización de dichos productos. Algunas prestaciones, como las mencionadas en la solicitud de Apple y clarificadas por ésta en la vista, consistentes en llevar a cabo en las referidas tiendas demostraciones de los productos expuestos en ellas a través de seminarios, pueden constituir en sí mismas prestaciones remuneradas incluidas en el concepto de «servicios».

27 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones primera a tercera que los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que la representación de la disposición de un espacio de venta de productos por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios consistentes en prestaciones

relativas a dichos productos pero que no formen parte integrante de la comercialización de éstos, siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del autor de la solicitud de registro de los de otras empresas y que no se opongan a ello ninguna de las causas de denegación establecidas en la Directiva.

[...]

### **Concepto de significado secundario (“secondary meaning” - USA)**

#### **Trademark Manual of Examining Procedure (April 2013)**

With regard to trademark significance, matter may be categorized along a continuum, ranging from marks that are highly distinctive to matter that is a generic name for the goods or services. The degree of distinctiveness – or, on the other hand, descriptiveness – of a designation can be determined only by considering it in relation to the specific goods or services. *Remington Products, Inc. v. N. Am. Philips Corp.*, 892 F.2d 1576, 1580, 13 USPQ2d 1444, 1448 (Fed. Cir. 1990) (the mark must be considered in context, i.e., in connection with the goods).

At one extreme are marks that, when used in relation to the goods or services, are completely arbitrary or fanciful. Next on the continuum are suggestive marks, followed by merely descriptive matter. Finally, generic terms for the goods or services are at the opposite end of the continuum from arbitrary or fanciful marks. As stated in *H. Marvin Ginn Corp. v. Int'l Ass'n of Fire Chiefs, Inc.*, 782 F.2d 987, 989, 228 USPQ 528, 530 (Fed. Cir. 1986), quoting *Weiss Noodle Co. v. Golden Cracknel & Specialty Co.*, 290 F.2d 845, 847, 129 USPQ 411, 413 (C.C.P.A. 1961), “[t]he name of a thing is in fact the ultimate in descriptiveness.”

Fanciful, arbitrary, and suggestive marks, often referred to as “inherently distinctive” marks, are registrable on the Principal Register without proof of acquired distinctiveness. See TMEP §1209.01(a).

Marks that are merely descriptive of the goods or services may not be registered on the Principal Register absent a showing of acquired distinctiveness under 15 U.S.C. §1052(f). See TMEP §1209.01(b) regarding merely descriptive marks, and TMEP §§1212–1212.10 regarding acquired distinctiveness. Merely descriptive marks may be registrable on the Supplemental Register in applications under §1 or §44 of the Trademark Act. 15 U.S.C. §1091.



Matter that is generic for the goods or services is not registrable on either the Principal or the Supplemental Register under any circumstances. See TMEP §§1209.01(c)–(c)(iii).

#### 1212 Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning

15 U.S.C. §1052(f)

Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before the date of the enactment of the North American Free Trade Agreement Implementation Act.

If a proposed mark is not inherently distinctive, it may be registered on the Principal Register only upon proof of acquired distinctiveness, or "secondary meaning," that is, proof that it has become distinctive as applied to the applicant's goods or services in commerce. If the applicant establishes, to the satisfaction of the examining attorney, that the matter in question has acquired distinctiveness as a mark in relation to the named goods or services, then the mark is registrable on the Principal Register under §2(f) of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1052(f).

FUENTE:

<http://tmep.uspto.gov/RDMS/mashup/html/page/manual/TMEP/Oct2012/TMEP-1200d1e10316.xml>

### **Aptitud distintiva vs. distintividad sobrevvenida o adquirida (caso Unilever v. Cuenca)**

**Cámara Civil y Comercial Federal Sala I, 1/7/2010**

**Unilever NV y otro c/ Laboratorio Cuenca SA s/ cese de uso de marca**

...la doctora María Susana Najurieta dijo:

La sentencia de fs. 585/588 hizo lugar a la reconvención deducida por Laboratorio Cuenca S.A. por nulidad de las solicitudes presentadas por Unilever NV mediante Acta n°

2.389.803 y Acta n° 2.387.999 de la marca "SUAVE", para la clase 3 del nomenclador. Para así resolver el señor juez a-quo consideró que el signo pretendido es de uso común en productos cosméticos y no tiene aptitud distintiva puesto que el titular no ha adicionado elementos diferenciadores y, tal como el signo ha sido solicitado, se trata de una cualidad del producto que no puede generar un derecho monopólico a favor del solicitante. En consecuencia, estimó que la marca "SUAVE" en la clase 3, estaba alcanzada por las prohibiciones de los artículos 2, incisos 'a' y 'b', artículo 3, inciso 'd' y artículo 24, inciso 'a', de la ley 22.362. En razón de la nulidad de las solicitudes de marcas pretendidas por la parte actora, la sentencia rechazó la demanda de cese de uso.

La parte actora pide la revocación total de la sentencia, la admisión de la demanda por cese de uso y el rechazo de la reconvenición por nulidad de las solicitudes de la marca "SUAVE" en la clase 3 del nomenclador.

En forma sucinta, sus agravios pueden expresarse en la siguiente forma: a) la sentencia soslayó que la marca "SUAVE" es usada en la República Argentina desde 1999, con intensa penetración en el mercado, gastos de publicidad y aceptación por el público, en razón de la excelente relación entre calidad y precio; agrega que como "marca de hecho" ha obtenido una posición líder y debe ser respetado su derecho a la clientela; b) es innegable el valor de "SUAVE" como marca, pues se trata de un adjetivo calificativo aplicable a una altísima gama de productos, con lo cual no constituye la designación necesaria y habitual de un producto concreto en especial y no pierde su aptitud marcario, ni queda comprendido en las prohibiciones de la ley 22.362; en tal orden de ideas agrega que se trata de una voz evocativa, que no produce ninguna asociación particular con un shampoo determinado y no es alcanzado por la prohibición del art. 3, inciso 'd', de la legislación marcario; c) la sentencia omitió que la parte actora es titular de la marca "SUAVE" desde 1960 y se halla en vigencia -registro n° 2.044.475-, con lo cual reclama el reconocimiento de la capacidad distintiva que le corresponde conforme al art. 15.1, del Acuerdo ADPIC; y d) finalmente, solicita se haga lugar a la demanda deducida por su parte, en atención a la mala fe evidenciada por la conducta de la parte demandada.

La sentencia de primera instancia ha juzgado que las marcas solicitadas por Actas n° 2.389.803 y n° 2.387.999 son nulas por contravención a lo dispuesto en el ley 22.362 (art. 24, inciso 'a'), por consistir en una palabra que es la expresión descriptiva de la cualidad o característica del producto. Además, les ha negado valor marcario por no haber adicionado otro elemento que otorgue peculiaridad distintiva a los conjuntos.

Sucede que, a diferencia de las marcas informadas a fs. 456/457 o, incluso, del supuesto de la marca "LUX SUAVE" de titularidad de la empresa Unilever N.V. (fs. 455), la peculiaridad de este conflicto es que las marcas de la parte actora sólo tienen la voz "SUAVE" como elemento denominativo. No se ha agregado ningún aditamento, si bien en

el caso de la marca mixta (Acta n° 2.389.803), el registro solicitado comprende las formas y colores de las letras y del fondo (fs. 531), lo cual agrega singularidad al conjunto.

6. El adjetivo "suave" tiene distintas acepciones en el Diccionario de la Real Academia Española, a saber: "1. Liso y blando al tacto, en contraposición a tosco y áspero. 2. Blando, dulce, grato a los sentidos. 3. Tranquilo, quieto, manso. 4. Lento, moderado. 5. Dicho, por lo común, del genio o del natural: Dócil, manejable o apacible".

En cuanto a la aptitud genérica de los adjetivos para constituir marcas, este Tribunal ha afirmado que "debe tratarse de vocablos o de expresiones que se refieran a cualidades aplicables a la generalidad de los productos que están en el comercio de manera tal que pierdan, por la amplitud de sus posibles aplicaciones, todo carácter designativo en relación a un artículo determinado, que es lo que la ley veda" (causa n° 4083 del 9/6/86; causa n° 5706/1998 del 4/12/03). Esta doctrina es la que, precisamente, invoca la parte recurrente pues afirma que "SUAVE" no es la designación habitual ni necesaria de un champú en particular ni de ningún otro producto determinado y que la gran amplitud del concepto le permite conservar su valor marcario.

Coincido en que lo no admisible es la designación que se impone para nombrar o referirse a un producto, pues la atribución de derechos exclusivos a un signo tal significaría una grave perturbación para la presencia de competidores en el mercado.

En el presente conflicto, las marcas solicitadas por la parte actora lo han sido para toda la clase 3 del nomenclador...

El punto central es, a mi juicio, que ninguna de las acepciones del término "SUAVE" según el Diccionario de la Real Academia Española se refiere a la designación descriptiva necesaria y evidente del producto -champú y acondicionador, según se ha sostenido en el expediente-, sino que se trata de un adjetivo que denota una cualidad del cabello tratado con el producto (acepción primera de las citadas precedentemente). Es posible que en el lenguaje oral y corriente, el público consumidor asocie el término con una fórmula o composición ligera o no agresiva, apta para el uso frecuente sin consecuencias. Sin embargo, y aquí está el meollo del conflicto, sucede que la reacción del público frente a la marca de hecho "SUAVE" de titularidad de Unilever N.V., que resulta con toda evidencia del dictamen de la experta contadora designada en autos, y **es claramente favorable a reconocer aptitud marcaria y carácter distintivo a tal signo.**

La parte actora ha demostrado que comercializa los productos identificados con las marcas solicitadas desde 1999 en la República Argentina, y que los canales de llegada al público son las cadenas nacionales de supermercados y mayoristas en todo el país (...). La marca se ha posicionado bien en el segmento de los champús y acondicionadores y es percibida como tal por el público consumidor. La decisión jurídica del litigio no puede soslayar este

dato de la realidad y, a mi juicio, es correcto proteger con preeminencia los signos que han adquirido carácter distintivo mediante el uso (comprobado desde hace más de diez años). El volumen de ventas que informa la perito contadora designada en estos autos tiene fuerza irrefutable sobre la aceptación de la marca "SUAVE" para identificar champúes y, por tanto, me parece evidente que el público no percibe el término como un mero adjetivo calificativo.

No obstante lo dicho, debo agregar que la marca tiene una debilidad intrínseca, pues su titular deberá tolerar la presencia en el mercado de otros conjuntos con valor marcario que incluyan idéntico elemento denominativo -"SUAVE"- con aditamentos que tengan función diferenciadora y en tanto no se produzcan confusiones directas o indirectas o se burle la buena fe que debe primar frente al público consumidor.

Por tales razones, propongo al Acuerdo la revocación de lo resuelto en primera instancia en cuanto al objeto de la reconvención y voto por rechazar la nulidad de las solicitudes pretendidas por Acta n° 2.387.999 (denominativa) y Acta n° 2.389.803 (mixta), ambas en la clase 3 del nomenclador...

#### Notas

1. Porque la actora invoca el art. 15.1 del ADPIC y que dice esta norma?
2. Usa el tribunal esta norma para resolver el caso?
3. ¿Cuál es el fundamento del tribunal para concluir que el signo tiene aptitud marcaria? ¿Que pruebas cita?
4. El art. 15.1 es potestativo u obligatorio para el tribunal? ¿Y para el Congreso?

### **La marca notoriamente conocida**

#### **Art. 6 bis del Convenio de Paris**

Artículo 6bis del Convenio de Paris - Marcas: marcas notoriamente conocidas

1) Los países de la Unión se comprometen, 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 constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya 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 tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

### **Art. 16.3. del Acuerdo de los ADPIC**

#### **Art. 16.3**

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.

Ver los casos “La Vaca que ríe” y All Blacks.

#### **Notas**

1. ¿Qué dispone este artículo y a qué marcas se aplica?
2. ¿En qué artículo de la ley de marcas está transcrita esta norma?
3. ¿Obliga al INPI esta norma?

#### **Dilución de la marca notoria (caso Stanton v. INPI)**

**Cámara Civil y Comercial Federal Sala III, 21 de marzo de 2002**

**Stanton & CIA S.A c/INPI s/ denegatoria de registro**

La firma colombiana "Stanton & Cía. S.A" vinculada en su país de origen a la producción de caucho, pegamentos, plásticos y fundamentalmente calzado -actividades que luego

extendió a otras naciones americanas- se presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial solicitando el registro -en la clase 25- de la marca BRAHMA. Vencido el plazo para efectuar oposiciones, la empresa brasilera "Companhia Cervejaria Brahma" se presentó ante la autoridad administrativa formulando un llamado de atención respecto de aquella solicitud, invocando la titularidad de la misma marca BRAHMA en la Argentina en las categorías 3, 5, 29, 31, 32, 33, 35 y 42 del Nomenclador Internacional, el carácter notorio adquirido por su marca BRAHMA en el rubro "cervezas" y lo dispuesto en el art. 6 del Convenio de París y, además, poniendo de relieve que la peticionaria pretendía aprovecharse del prestigio ajeno.

II. A fs. 11/14 "Stanton & Cía. S.A" produjo su descargo desarrollando la argumentación tendiente a defender su derecho al registro requerido. ...de conformidad con ese dictamen jurídico, la autoridad administrativa emitió la Disposición N° 045/00 por la que resolvió no inscribir el signo peticionado.

III. Stanton & Cía. S.A., de Bogotá, República de Colombia, promovió entonces demanda contra el instituto nacional de la Propiedad Industrial (en adelante, INPI) con el objeto de que se revocara la Disposición N° 045/00 y se autorizara el registro de la marca BRAHMA en la clase 25, tal como lo había solicitado, a cuyo fin destacó que dicho signo se hallaba inscripto para esa fecha en siete países y en la misma clase. Puso de resalto la actora la importancia alcanzada por su parte en la comercialización de calzado; la imposibilidad de que el consumidor incurriera en confusión, por la identidad denominativa de las marcas (siendo que la pedida, además, era mixta), habida cuenta de la diversidad de productos amparados (cerveza por un lado y calzado y botas por el otro); que la Companhia Cervejaria Brahma no había inscripto la marca en la clase 25, de modo que el "principio de especialidad" de las marcas obstaba a la denegatoria de su pretensión; que el INPI carecía de facultades para asumir la defensa de los intereses de un particular como lo era la Cervecería Brasileña; que la coincidencia denominativa BRAHMA de las marcas de ambas partes quedaba diluida por el hecho de que el signo reclamado se integraba con la cabeza de un vacuno y otros elementos gráficos que le conferían originalidad; y, en definitiva, que no formaban óbice a su posición el art. 6 bis del Convenio de París, Acta de Lisboa de 1958 (ley 17.011) como tampoco el art. 16.3 del ADPIC (ley nacional 24.425).

[...]

IV. El INPI replicó extensamente los argumentos expuestos por la contraparte, precisando - ante todo- que los antecedentes relacionados con la importancia de Stanton & Cia. S.A. en Colombia u otros países carecía de toda proyección para decidir la legalidad de su pedido de registro marcario en la Argentina, inclusive el uso que pudiera haber hecho de la marca BRAHMA en el exterior. Y lo propio afirmó relativamente a las facturas sobre publicidad, catálogos, facturas de venta, de compras a proveedores, datos sobre clientes, etc., todos del extranjero ello así, con base en el principio de territorialidad que gobierna el tema marcario.

Sostuvo el INPI que la marca BRAHMA de la compañía cervecera del Brasil tenía carácter notorio y que esta calidad hacía aplicable en el sub. examen la normativa de la Convención de París (art. 6 bis), complementada con el art. 16.3. del ADPIC. Por lo demás, expresó el Instituto que, tratándose de una marca notoria o renombrada, el principio de especialidad de las marcas cedía con la finalidad de hacer prevalecer los fines esenciales de la Ley 22.362. como era uniformemente reconocido por la doctrina y la jurisprudencia. Y, por ultimo, agregó que los aspectos figurativos del signo solicitado (cabeza de vacuno y otros aditamentos) no alcanzaban para disimular la manifiesta relevancia que en el conjunto tenía el elemento designativo -repetido dos veces-, consistente en la expresión BRAHMA puesta en letras de destacado tamaño.

V. El señor Juez de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 255/257, cuestionó la actuación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en cuanto -en su criterio- habría asumido la defensa de los intereses de la compañía cervecera del Brasil mas allá de lo que ésta lo había hecho; ello así, porque dicha empresa sólo formulo un tardío llamado de atención y el instituto terminó resolviendo denegar la marca pretendida por la actora por considerar que el vocablo BRAHMA configuraba una marca notoria de la mencionada compañía del Brasil.

Tras ello, el a quo juzgo que BRAHMA no era una marca notoria para distinguir "cervezas" en nuestro país por lo que no resultaba aplicable la normativa internacional en que se fundó el INPI para denegar el registro requerido, Dijo, además, que sí la Companhia Cervejaria Brahma registró esta palabra en las clases 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 - y no en la 25 - era porque no quiso y si no quiso es porque no le importaba, de manera que estimó inexplicable que el INPI excediera lo obrado por la interesada y vedara el registro en una clase distinta, con prescindencia del principio de especialidad de las marcas.

Por último, el Magistrado resolvió: a) que los Anexos I/XIII, agregados con la presentación de fs. 137/138, demostraban el uso intensivo de la marca BRAHMA realizado por la actora en otros países; b) que nadie podía confundir cervezas con calzado y pensar que tenían un mismo origen; c) que carecía de todo sustento la imputacion de que la solicitante perseguía aprovechar el prestigio de la demandada para introducirse en nuestro mercado; y d) que la demanda había sido mal rechazada, por lo que procedía hacer lugar al registro solicitado e imponer las costas del juicio al Instituto demandado en cuanto su negativa a conceder la marca - en opinion del a quo - carecía de todo Justificativo.

[...] me interesa puntualizar - como lo hice en los autos 8636/94 "Sony Kabushiki Kaisha c/ INPI", del 7-4-98, que rige en la Argentina el principio de territorialidad de las marcas: "ni la marca registrada tiene esa exclusividad mas allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país". Precisamente en dichos autos se resolvió que la difusión que pudiere haber alcanzado la marca denegada, en el extranjero, no constituía un hecho decisivo para autorizar su registro, como tampoco lo

era la circunstancia de que el titular de la marca confundible no hubiese formulado oposiciones en sede administrativa.

Acerca de este último punto, me importa poner de relieve que en la citada causa SONY (8636/94 cit.) el Tribunal estableció expresamente que "la autoridad de aplicación aunque no mediare oposición del titular de la marca base de la denegatoria, tiene facultades para desestimar un registro en razón de ser confundible con una marca preexistente"

Ello así, porque la Ley de Marcas - conforme surge de su art. 3º, inc. b) - tiene por finalidad impedir la confusión no sólo para proteger al titular del signo inscripto sino también en amparo del público consumidor (Fallos: 272:150, entre otros). Y es que, como señala el autor mencionado, "el espíritu de la legislación marcaría, antes y ahora, es el evitar la confusión".

Es claro, y así lo ha admitido la jurisprudencia innumerables veces, que al INPI le incumbe - en esta materia - el ejercicio del poder de policía; concepto éste que no es una entelequia sin razón y sin sentido, sino que está formado por un conjunto de deberes y facultades conferidas a la autoridad administrativa con el objeto de preservar el régimen legal vigente en protección de los intereses de la comunidad, y esos intereses sociales pueden ser sintetizados, aunque son bastantes más amplios, en los que habitualmente se anuncia como los fines esenciales de la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor, al que no se debe llamar a engaño en cuanto a la naturaleza y procedencia de los productos, y el amparo de sanas prácticas mercantiles asegurando la libertad de comercio e industria y proscribiendo las prácticas desleales. Todo lo cual se puede englobar en el moderno concepto de la protección de los derechos de los consumidores, garantizada constitucionalmente (art. 42 de la Ley Fundamental).

[...] señalo que cuanto el óbice a una solicitud marcaria se funda en un titulo o títulos que pertenecen a otras clases del Nomenclador, su admisibilidad es aceptada - como regla - con carácter excepcional, ya que impuesto por el principio de especialidad de las marcas el derecho que esos títulos confieren obran dentro del ámbito para el que fueron solicitados y concedidos [...] Claro es que, si nos apegaremos al prurito semántico - que no es el mejor consejero para la interpretación de la ley - la identidad o semejanza de las marcas sólo estaría vedada para "distinguir los mismos productos o servicios" (art. 3º, incisos "a" y "b", ley 22.362). Mas no es esa la hermenéutica adecuada de la norma, como lo indicaron las Salas I y II (causas 991 del 19-3-82 y 4679 del 11-11-86, respectivamente); criterio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación - intérprete final de las leyes federales - apoyó categóricamente. En efecto, el Supremo Tribunal dijo al respecto: "... no parece razonable 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 de la buena fe del consumidor, justificándose en consecuencia la limitación al registro en razón de la imposibilidad en que se encuentra la autoridad marcaria.



Tengamos presente, por el momento, que en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la frase "los mismos productos" (art. 3º, ley 22.362) no es interpretación restrictiva. Y dejemos anotado que el art. 6 bis, apart. 1, de la Convención de París, Acta de Lisboa de 1958 (ley Argentina 17.011) también menciona, con una finalidad claramente concordante, "productos similares o idénticos".

[...] XI. 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 éste 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, he propiciado que 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, mi voto en la causa 7183 "Chevron U.S.A. Inc. c/ La Fármaco Argentina Industrial y Comercial S. A. S/ cese de oposiciones 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, LL 1975-A-1261).

Ciertamente no es de fácil conceptualización la llamada "marca notoria", aunque por intuición se llega a un conocimiento de ella menos perfecto pero útil como herramienta de trabajo a los fines que estamos considerando. Dentro de las obvias dificultades del tema, y de las distinciones y matices doctrinarios que existen (que ciertamente no ignoro), parece adecuada la opinión de Paul MATHELRY en el sentido de que "una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del público... es decir por el conjunto de la población, confluyendo tres aspectos [...] para que se dé la notoriedad; la antigüedad de la marca, su empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante [...]"

No encuentro ocioso señalar, a esta altura, que la notoriedad de una marca es un hecho de experiencia al alcance de un amplio sector de la población y no requiere, por lo común, de prueba específica [...]"

Veamos ahora si, en el caso, concurre alguna de las causales que permiten - o mejor dicho, exigen - marginar el "principio de especialidad" de las marcas de productos y servicios.

XII. En el fallo apelado se consideró que la marca BRAMA, para distinguir "cervezas" no conformaba un signo notorio en nuestro país (como si ocurría, v. gr., con "QUILMES").

Bien; cabe admitir que el a quo no la conoce o la conoce pero no le asigna que sea generalmente conocida por la población de la Argentina.

Por mi parte - en esto no queda otro remedio que apelar a la experiencia personal y a una encuesta entre amigos y parientes para corroborar o rectificar la primera -, disiento con la apreciación del señor Magistrado. Las marcas super-difundidas de cervezas son mas bien relativamente pocas (me refiero, por supuesto, a nuestro país). Y entre esas marcas, creo que es indudable que actualmente las mas difundidas son QUILMES, BRAHMA, BUDWEISSER y alguna otra. Esto puede ser comprobado en cuanto bar, confitería, restaurante o maxiquiosco existe, al menos en la ciudad de Buenos Aires y en otras capitales del interior. No solamente se puede ver los envases con el producto exhibido en cámaras de frío, sino que es habitual encontrar avisos publicitarios de aquellas cervezas en las más diversas revistas de circulación masiva. Y esta mi experiencia puede verla corroborada a través de preguntar a amigos, mozos de bares y restaurantes, dueños de quioscos y maxiquioscos, visitas a hipermercados, etc., comprobando que si la cerveza Quilmes es archi conocida, la brasileña Brahma - acaso en un grado menor - constituye su principal competidora.

Este hecho, en mi opinión, es público y notorio, y no necesita prueba que lo acredite, de modo que partiré de la premisa de que la marca BRAHMA para "cervezas" configura un signo notorio o de alto renombre, que - además de venderse significativamente en la Argentina - constituye una marca registrada en la clases 3, 5, 29, 30 31, 32, 33, 35 y 42 del Nomenclador internacional (no así en la clase 25, que es en la que la actora ha solicitado su registro como marca mixta).

Siendo ello así ¿puede la firma colombiana Stanton & Cia. registrar la marca BRAHMA (con diseño) en la clase 25? ¿Constituyen elementos que sustenten su pretensión los antecedentes de comercialización de esa firma en Colombia y otros países. Según Anexos I/XII? ¿Pudo el INPI, sin que mediara mas que un llamado de atención de Companhia Cervejaria Brahma, considerar que Brahma era marca notoria y que por tanto, debía ser denegado el registro con base en el art. 6 bis del Convenio de París y en el art. 16.3. del ADPIC (ley 24.425), pese a que con ello prescindía del "principio de especialidad"? ¿Estaba facultado el Instituto para decidir que las marcas enfrentadas -una mixta y la otra designativa, para clases distintas- eran susceptibles de provocar confusiones?.

Trataremos de ir contestando esos interrogantes, recordando que no obran en la causa demasiados elementos de juicio para conformar un panorama acabado, en razón de que la causa - a pedido de la actora en fs. 250 - pasó derechamente a sentencia.

XIII. Reitero que, dado el carácter territorial de las marcas - la difusión alcanzada por alguna en el extranjero- carece de incidencia, como principio, para la obtención de su registro en el país ...lo que significa - como ya se dijo - que el mayor o menor poderío

económico alcanzado por Stanton & Cia. S. A. en la Republica de Colombia y en algunas otras (su cantidad de operarios, progreso económico, monto de ventas, facturación de insumos, inversión publicitaria, etc., realizada en el extranjero) no proyecta influencia alguna para decidir el concreto conflicto sub examen, ni tiene incidencia, tampoco la circunstancia de que la mencionada empresa colombiana hubiese podido registrar la marca mixta BRAHMA en diversas naciones, ni los conflictos que pudieran eventualmente existir o haber existido - con motivo de las marcas que nos ocupan - en países ajenos al nuestro.

Por lo demás, diré por abundar que - en razón de que la empresa cervecera brasileña no es parte en el proceso - no se cuenta con datos sobre su antigüedad, producción nivel de ventas internas y exportaciones, clientela, gastos de propaganda, etc...

Repito, asimismo, que el INPI posee facultades para oponerse al registro de una marca cuando esta es confundible con otras que la precedieron (Art. 8° de la Ley de Marcas). Aun cuando el titular o titulares de estas no hubieran planteado oposición oportuna (Conf. Causa "SONY", Sala II, N° 8636/94 del 7-4-98); ello así, por mas que la denegatoria se refiriese a un signo pedido en una clase y el fundamento de la denegatoria reposara en clase diferente pero existiendo entre ambas superposición o proximidades de los productos. Porque la mención que hace el Art. 3°, incs. "a" y "b", de la ley 22.362 a "los mismos productos o servicios" consiente una interpretación más amplia que engloba a artículos vinculados entre sí por su función, aplicación o destino (Conf. Corte Suprema, causa "El Hogar Obrero", cit., 16-5-85).

Una vez mas, téngase presente que la marca BRAHMA, para "cervezas", reviste carácter notorio, extremo que - como regla - en el ámbito de nuestra jurisprudencia interna autoriza a marginar el principio de especialidad de las marcas.

Examinemos ahora: a) si las marcas solicitadas y la que funda la denegatoria del INPI son confundibles; b) si son aplicables en el sub lite el Art. 6 bis, apart. 1, del Convenio de París (ley 17.011) y el Art. 16.3 del ADPIC (ley 24.425) y si estas normas prestan sustento a la Disposición del INPI N° 045/00.

XIV. La parte designativa de la marca solicitada (BRAHMA) alude en la religión de la India al dios supremo de la trinidad hindú, creador del universo (ver Gran Diccionario Salvat, Barcelona 1992, t. I, Pág. 216; Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española, Real Academia Española, edit. España - Calpe S. A., 2ª. Ed., Madrid 1977, Pág. 237, etc.) y dicha parte nominal es idéntica a la que individualiza la cerveza BRAHMA que elabora Companhia Cervejaria Brahma. En el terreno ideológico, por consiguiente, el elemento preponderante de los signos no presenta diferencia alguna y su confundibilidad es, por tanto evidente.

Ello no obstante, la actora ha afirmado que como su marca es mixta (denominación y diseño), los elementos gráficos que completan la parte nominal le confieren una fisonomía propia, que la distingue fácilmente del signo invocado por el INPI.

En fs. 28 obra la solicitud acta N° 2025869, de la clase 25, por la que "Stanton & Cia. S.A." requiere el registro de la marca mixta cuya facsímil obra al pie de la misma foja. Allí se observa - en la mitad superior de la etiqueta - un doble círculo concéntrico y en el de menor superficie la cabeza de un vacuno medio perfil; cruzando el círculo - por detrás de ese dibujo - una franja o banda. En la parte superior de la figura geométrica léase en caracteres destacados "BRAHMA" y en el cuarto inferior de la etiqueta - libre de todo aderezo gráfico - figura en caracteres de superior tamaño el vocablo BRAHMA (Conf. Fs. 28 y su publicación en el Boletín de Marcas en fs. 29). Companhia Cervejaria Brahma usa sólo la voz BRAHMA. ¿ Se confunden aquella etiqueta compleja y este vocablo simple?.

Es incontrovertible que la respuesta afirmativa se impone: 1°) porque fonéticamente, el único modo de pedir el producto es por medio de su ingrediente designativo (BRAHMA) y es este ingrediente el que solo se puede utilizar en la propaganda oral o radial; 2°) porque, malgrado la cabeza del vacuno, el elemento nominal (sea que se considere de fantasía - ya que no muchos conocerán su significado - o ya fuere que se lo juzgara dotado de sentido conceptual) resulta preponderante, y esto es así porque los hombres se entienden - en general - por el lenguaje, el cual es un ordenador del universo, la identidad que se presenta en este campo del cotejo es un indudable factor de confusión; 3°) porque basta la posibilidad de errores en uno de los campos de la comparación marcaría para que se justifique cohibir la coexistencia de los signos ... porque en el confronto de una marca mixta y una designativa - que coparticipan del mismo elemento nominativo - es la porción verbal la que lleva el mayor peso distintivo, cumpliendo las formas, diseños y colores - salvo supuesto de excepción - un papel secundario...De allí que los agregados gráficos constitutivos de la marca mixta de la actora ... no pueden borrar la comunidad visible del idéntico ingrediente nominal coparticipado: BRAHMA.

XV. El INPI, en el Dictamen N° 045/00 del 13-1-2000, ponderando la notoriedad de la marca BRAHMA de la empresa cervecera del Brasil - registrada en numerosas clases en nuestro país - consideró que el registro reclamado por Stanton & Cia. podía inducir a confusión a los consumidores, por lo que - con fundamento en los arts. 6 bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Conferencia de Lisboa, 1958 (ley 17.011) y 16.3, del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC - (ley 24.425) - denegó su pretensión para distinguir los productos de la clase 25, nomenclador decreto 558/81.

Anotemos, con J. OTAMENDI, que "la autoridad administrativa no tiene impedimentos para denegar el registro aplicando la Convención de París" (véase op. Cit., Pág. 371). En

cuyo supuesto incumbirá a los jueces federales revisar la legalidad y razonabilidad del acto administrativo en caso de serle esta cuestión sometida por el interesado.

En la demanda de fs. 40/47, la peticionaria del registro denegado propone algunas cuestiones enderezadas a demostrar la ilegitimidad del acto administrativo por el que su pretensión fue desestimada. Algunas ya las hemos visto, no obstante lo cual intentare seguir el orden expositivo de la actora por razones metodológicas. Haciendo remisión en cada caso se trate de temas que ya examiné antes.

En el Cap. III (HECHOS), la actora expone con claridad y encomiable síntesis, el origen del conflicto. Nada cabe aquí agregar. En el Cap. IV, que abarca las fs. 40 vta./43 vta., se desarrolla los antecedentes que muestran la actividad e importancia económica del grupo "Cauchosol", del que Stanton & Cia. S.A. forma parte; antecedentes que son ajenos a nuestro país e incomputables - habida cuenta del principio de territorialidad - para decidir la contienda en estudio. Y a continuación, la demandante critica los fundamentos de la Disposición N° 045/00 poniendo de resalto:

A) que el art. 6 bis del Convenio de París requiere como presupuesto para su aplicación: 1°) que la marca BRAHMA de la compañía brasileña fuese notoria, extremo que niega; y 2°) que dicha marca hubiera sido solicitada para productos idénticos o similares, lo que también niega ya que la clase 25 no tiene relación alguna con "cervezas"; y b) que para que el art. 16.3 de ADPIC fuese de aplicación al sub examen sería necesario - además de que la marca BRAHMA fuese notoria - los siguientes requisitos para su denegatoria respecto de productos no identificados ni similares": 1°) que el uso de BRAHMA en calzados y vestimentas (clase 25) indique una conexión con Cervejaria Brahma; y 2°) la condición de que ese uso lesione los intereses de Cervejaria Brahma.

Luego de ese enunciamiento, la accionante se queja porque el INPI no está facultado para suplir la inacción del particular interesado (tema que ya vimos); y que la función del Instituto es, en todo caso, tutelar al consumidor contra eventuales confusiones, y no se ve en autos como podría caerse en error siendo que las marcas identificarían productos tan distintos como calzado y cervezas. Añade que, en otros países, se suscitaron también conflictos en los que se dio razón a su parte; que, por el principio de especialidad, no es admisible que el INPI denegara el registro en la clase 25 invocando títulos pertenecientes a los renglones 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 del Nomenclador. Finalmente, afirma la accionante que los signos son inconfundibles porque el suyo es un conjunto marcario (mixto) "ostensible, distintivo y original".

Descartemos desde ya, aunque tenía pensado otro método expositivo, algunos temas marginales que ya hemos examinado : a) el primer presupuesto del art. 6 bis del Convenio de París esta satisfecho, toda vez que dijimos que BRAHMA de Cervejeria Brahma constituye una marca notoria; b) el INPI está facultado para adoptar medidas como la que

originó estos autos; c) ninguna influencia proyecta en la especie los conflictos marcarios entre actora y la cervecera brasileña en el extranjero, como tampoco las decisiones judiciales emanadas de los tribunales foráneos; y d) aunque "mixta", la marca solicitada es confundible con la que sirvió de base al INPI para denegar el registro.

XVI. 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...

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 sana prácticas mercantiles (Conf. Corte Suprema, Fallos: 272:190; 279:150, entre muchos otros). Para ello, en mi criterio, 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 ajeno por parte de sujetos inescrupulosos.

Si el plexo normativo marcario - leyes internas y tratado 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. 3º 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 Roll Royce; perfumes Lucky Strike; bijouterie Longines; etc.). y todo este movimiento de piratería marcaría, 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 3º 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 provechamiento del esfuerzo y prestigio ganados por un tercero.

En la misma orientación, el art. 24, inc. b), ley 22.362 - trátase de la solicitud de registro o el uso de una marca notoria extranjera o nacional - fulmina con la nulidad las marcas registradas " ... b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero ". Y la tutela de las marcas notorias se refuerza con la conjunción del art. 953 C. C., pues con la asociación de ambas se ha declarado la nulidad de una marca notoria de espurio origen que era aplicada a un producto por completo diferente al que

identificaba su legítimo titular: Mampar S. A. pretendió registrar la marca CHRISTIAN DIOR para mamparas de baño (clase 11), rubro inexplorado por el verdadero titular de esa marca; y la Sala I (23-5-86) y luego la Corte Suprema (31-36-87) resolvieron su nulidad por la intención de inducir a engaño a los consumidores recurriendo a una copia servil de la prestigiosa marca de la contraria.

Reproduciré un breve párrafo del fallo de la Corte; "que el tribunal estima razonable esta interpretación del a quo sobre la base de juzgar que la tutela que confiere la norma marcaría cubre también aquellos casos en que, como en el presente, no se trata de artículos de la misma clase. Que resulta, por lo tanto, correcto desechar 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 marcaría..." (Conf. Causa "Christian Dior S.A. C/ Mampar S.A.", sentencia del 31 de marzo de 1987).

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 aplicara 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, enseñan G. A. MARTINEZ MEDRANO y G. SOUCASSE que el ADPIC deja de lado para el caso de las marcas notorias el principio de especialidad que conserva el Convenio de París, y citan a Ana Maria PACION - en "Implicancias del TRIPS en el Derecho de Marcas", [...] - en cuanto señala "la protección conferida se extiende mas 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". Y, mas 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".

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, aún para productos distintos de los que ella cubre (y cita en Pág. 373, nota 36, a: George H. C. BODENHAUSEN [...]); 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"; 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.

Y bien; hemos visto que la actora resiste la aplicación del art. 16.3 del ADPIC por dos causales: 1º) porque el uso de la marca BRAHMA, por su parte, no indica conexión entre sus bienes (vestimentas y calzados) y la Cervejaria titular de BRAHMA para "cervezas"; y 2º) no se da la condición de que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Partiendo de la base de que el principio de especialidad cae frente a los supuestos de conflictos de marcas notorias (Conf. Mi voto en la causa 7183 "Chevron", del 22-5-90), por lo que para mí no resulta en absoluto inexplicable la conducta asumida por el INPI, juzgo pertinente observar que la actora no ha aportado prueba concreta de que el grupo económico o la empresa aisladamente hayan realizado negocios en la Argentina con alguna asiduidad. Tampoco que tengan instalada en nuestro país, con visos de cierta permanencia, planta fabril o establecimiento comercial u oficinas de relaciones públicas. No he encontrado realmente elementos de juicio al respecto, de manera que - si debo juzgar por mi experiencia común de ciudadano medio - la firma colombiana Stanton & Cia. S.A. es para nuestra población una ilustre desconocida. Y, como consecuencia de ello, es forzoso concluir en que - cualquiera fuese la importancia económica de su actividad en Bogotá, República de Colombia, y en algunos otros pocos países - en la Argentina trátase de una empresa que, al menos hasta la fecha, carece de todo prestigio.

En esas condiciones, el intento de introducir en el territorio nacional los productos que fabricaría (especialmente "calzados" y "botas") e iniciar actividades de comercialización - en un mercado que atraviesa una de las peores etapas recesivas de su historia - habría de requerirle una importante erogación publicitaria para hacer conocer las bondades de sus productos y sus marcas. Y es aquí donde surge claro que existe una conexión entre sus mercancías y el titular de la marca registrada; conexión que, por la fuerza misma de los hechos, está representada por la coincidencia de la marca que Stanton & Cia. quiere usar y la marca notoria y prestigiosa que la compañía brasileña colocó hace años en nuestro mercado. Dicho en otros términos, habiendo adquirido la cerveza BRAHMA difusión y notoriedad, el grupo colombiano se instalaría e iniciaría su producción y ventas empleando la designación que popularizó Cervejaria Brahma, con lo cual - prescindiendo de juzgar lo



atinente a la buena o mala fe - objetivamente, lo quiera o no, Stanton & Cia, incurriría en el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno (Conf. Sala I, Causa 17.147/95 del 31-8-99).

Que en Bogotá, Colombia, el grupo "Cauchosol" que la actora integra sea económicamente de cierta importancia no es cosa que interese aquí discutir. Pero si debe ser meritado que "Cauchosol" y Stanton & Cia. nada representan en la Argentina. Y al adoptar la marca notoria de la cervecera brasileña, que si actúa en nuestro país, el accionar del grupo colombiano - por la identidad denominativa de las marcas BRAHMA - indica conexión entre sus bienes (calzados y vestimentas BRAHMA) y el titular de la marca registrada: Companhia Cervejaria BRAHMA. Con el añadido que la actora se beneficiaría con la difusión alcanzada en nuestra tierra por la marca BRAHMA, fruto obviamente del accionar de la empresa de la República Federativa del Brasil.

En lo tocante a que el uso marcario proscripto pudiese ocasionar daños al titular de la marca registrada, bien se sabe que el aguamiento de la marca o dilución de su poder distintivo - que se produce cuando pierde exclusividad y pasa a integrar un conjunto de marcas semejantes, rompiendo la valiosa asociación marca - producto - constituye un daño, una lesión al interés legítimo de que la marca de alto renombre no sea utilizada por otros en la identificación de artículos diferentes (véase Sala II, causa 7183, "Chevron", del 22-5-90, antes citada).

Es que, a la postre, la dilución o erosión del poder distintivo de la marca - particularmente si esta es notoria - le resta una de sus funciones principales, o cuando menos le deteriora su papel publicitario (Conf. P. MATHELY, op. Cit., Pág. 15) y esto apareja, como natural consecuencia, el debilitamiento de su valor de venta (ver J. OTAMENDI, op. Cit., Pág. 379).

### **Dilución de marca notoria (Caso Botox)**

#### **Cámara Civil y Comercial Federal Sala I, 1/7/ 2010**

##### **Albay v. Allergan Inc.**

...la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. La sentencia de fs. 2023/2024 juzgó que era infundada la oposición deducida por Allergan Inc. contra la solicitud de registro presentada por Albay S.A. por Acta n° 2.549.401 en clase 3, para el signo "AMODIL BOTOACTIV" y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda, con imposición de costas a la parte demandada. El señor juez a-quo arribó a tal decisión con sustento en que la marca oponente "BOTOX", a la que reconoció como marca registrada en clases 3 y 5, que ha alcanzado la cualidad de notoria en el país y

en el extranjero, no era confundible con la marca cuyo registro pretendía la parte actora. Para así resolver, el juez centró su decisión en la no confundibilidad de los signos enfrentados, a los que consideró de fantasía y diferentes tanto en los planos gráfico y fonético, concluyendo que entre las marcas no se producía similitud confusionista de modo que nada impedía su coexistencia en el mercado.

[...]

3. La parte demandada solicita la revocación total de la sentencia, que califica de arbitraria, por haberse ceñido a un examen formal de la confundibilidad de los signos enfrentados, sin dar tratamiento a las numerosas cuestiones planteadas por su parte, las que conforman las circunstancias adjetivas del conflicto marcario. Concretamente, puedo presentar los agravios en el siguiente resumen: a) el magistrado interpreta erróneamente los arts. 14 y 17 de la ley 22.362, descartando el tratamiento de las cuestiones que constituyeron la ampliación de fundamentos de la oposición, en contradicción con la doctrina y la jurisprudencia dominante y en violación a la debida defensa de los derechos de su parte; b) la sentencia incurre en contradicción pues admite que "BOTOX" tiene la cualidad de marca notoria, pero no le otorga la protección debida de conformidad con el art. 6 bis del Convenio de París, con el art. 5° de la ley 22.802 de lealtad comercial y omite la prohibición contenida en el art. 3, inciso 'd', de la ley marcaria; c) el magistrado decidió la no confundibilidad entre los signos sin ponderar las circunstancias adjetivas particulares del conflicto, descartando cuestiones que integraron la litis y fueron materia de prueba, de conformidad con la determinación de los hechos conducentes en la audiencia del 26/2/08; el apelante aduce que el juez ha ignorado la realidad de los intereses económicos en juego y la intención de la parte contraria de aproximarse indebidamente a su famosa marca "BOTOX", con evidente engaño al público consumidor, tal como se desprende de la presentación del producto en Internet; d) la sentencia soslayó la abundante prueba sobre conflictos similares que la parte demandada tuvo que soportar ante tribunales extranjeros, de comerciantes que, en otras jurisdicciones, intentaron aproximarse ilegítimamente y sacar provecho de la notoriedad de la marca "BOTOX"; e) el a-quo equivoca, asimismo, el cotejo entre signos, a los que compara de manera abstracta, sin advertir que la voz "AMODIL" pasa desapercibida y pierde fuerza identificadora, en tanto la expresión "BOTOACTIV" impacta en la memoria del consumidor como una sustancia farmacológica que activa el rejuvenecimiento de la piel; f) finalmente, la parte demandada exige la protección a su marca notoria de conformidad con el artículo 6 bis del Convenio de París, máxime que "BOTOX" está registrada también en toda la clase 3 del nomenclador y que la admisión del registro de la marca solicitada es susceptible de provocar confusión.

Me parece oportuno adelantar que no seguiré rigurosamente al apelante en todas y cada una de sus argumentaciones -que he leído con atención y en forma minuciosa- y me limitaré a expresar en el voto las razones de hecho y derecho que estimo conducentes para la correcta

composición del diferendo, metodología que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha calificado de razonable...

4. La primera cuestión es delimitar el alcance de la jurisdicción en la concreta acción deducida, que sin duda está fundada en el art. 17 de la ley 22.362 (fs. 26vta.). La acción persigue el retiro de la oposición y tal es la pretensión que debe ser resuelta, habida cuenta que la parte demandada no dedujo reconvencción por nulidad de solicitud de registro. Sin exorbitar este marco debo juzgar si la oposición es pertinente (confr. Bertone-Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, tomo 1, editorial Heliasta, pág. 494). Mi razonamiento debe sustentarse en el art. 14 de la ley 22.362, según el cual -en lo pertinente- los fundamentos de la oposición formulados en sede administrativa podrán ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. Este texto recoge una práctica jurisprudencial extendida en vigencia de la anterior ley marcaria, que permitía introducir nuevos argumentos en sede judicial cuando se había reservado esa facultad en ocasión de la oposición. La ley vigente omite la necesidad de reserva, la cual, no obstante, fue efectuada por la parte actora tal como consta en el formulario de fs. 19, in fine.

Respecto de la extensión de esta posibilidad de ampliación, fallos antiguos de esta Sala han admitido sin restricciones -y sobre la base de la razonabilidad- la ampliación de la base normativa y de argumentos ...

Personalmente me inclino por un criterio de razonable amplitud que respete la finalidad de la acción del art. 17 de la ley 22.362, sin incurrir en exceso de rigor formal. Coincido con la doctrina en que difícilmente se ponga en riesgo el derecho de defensa del demandante, puesto que tiene posibilidad de alegar sobre la totalidad de las defensas planteadas por el oponente. Por lo demás, es oportuno recordar que la acción judicial tramita por las normas del juicio ordinario, lo cual supone la voluntad del legislador de que el diferendo se debata con amplitud ....

En el sub-lite, la oposición fue fundada en tres marcas ("BOTOX") de titularidad de la parte demandada registradas previamente en la clase 5 del nomenclador, como también en la marca "BOTOX" solicitada en clase 3 por Acta n° 2.499.794, con anterioridad a la solicitud n° 2.549.401 de la parte actora.

En cuanto al fundamento jurídico, la oponente invocó los arts. 3, inciso 'b' y 4° de la ley 22.362, haciendo expresa reserva "de ampliar los fundamentos de la oposición". En la contestación de la demanda, Allergan Inc. justificó la lesión a sus derechos en los mismos títulos que invocó en el documento que corre a fs. 19 -sus registros "BOTOX" en clase 5 y clase 3-, reclamando la especial tutela que corresponde a la notoriedad de sus marcas y citando como fundamento normativo los artículos 3, incisos 'b' y 'd' de la ley 22.362, el art. 6 bis del Convenio de París y el art. 5 de la ley 22.802 de lealtad comercial. Tal como se advierte, la adición de defensas se refiere al enfoque normativo, que es precisamente la

función del juez, a quien corresponde enderezar el fundamento jurídico del conflicto, siempre sin posibilidad de exceder las pretensiones de las partes ni el *thema decidendum* fijado al tiempo de la traba de la litis.

Con sustento en estas premisas, pasaré a tratar los agravios del apelante, dejando en claro que, a mi juicio, debo dilucidar la procedencia de la oposición -o su improcedencia- teniendo en mira el propósito de las oposiciones en la realidad del mercado argentino y en el espíritu del régimen marcario, esto es, si la solicitud presentada por la parte actora el 22/10/2004 lesiona los legítimos derechos de la parte oponente, los que Allergan Inc. sustenta en sus registros vigentes que identifican productos amparados en la clase 3 y en la clase 5 del nomenclador internacional.

**5. El primer elemento particular y relevante del presente litigio es que la marca oponente, "BOTOX", tiene la cualidad de marca notoria y ello condiciona buena parte de los restantes razonamientos.** El señor juez a-quo ha afirmado esta calificación de la marca oponente y la parte actora no ha intentado destruir esta conclusión que, a mi modo de ver, modifica los términos del cotejo. Ello es así, pues la protección debida a las marcas notorias no sólo desplaza los límites de las clases del nomenclador -efecto que no es relevante en estos autos-, sino que centra el examen en las aproximaciones o interferencias entre signos que pueden comportar un aprovechamiento indebido de la buena reputación ajena o la dilución o aguamiento del signo de alto poder distintivo (doctrina de Sala 1, causa n° 2107/99 "E.I. Du Pont de Nemours and Company c/Topola S.A. s/cese de oposición", del 23/11/04; causa n° 56.694/95 del 6/10/05, entre otras).

Considero que **no debo detenerme en la definición del concepto de "marca notoria" pues juzgo que la marca "BOTOX" supera ampliamente el umbral de reconocimiento por una parte relevante del público en general -y no solamente del público interesado en los productos amparados por el signo-** (confr. esta Sala, causa n° 3956 del 23/5/86; art. 6 bis, párrafo 1, Convenio de París; artículo 16.2 del Acuerdo ADPIC ...). Tan es así que considero que en nuestro país ha sucedido el fenómeno de identificación de la marca con el producto, de modo que si una persona, consumidor potencial, piensa en un tratamiento para aliviar las marcas del paso de los años sobre el rostro, piensa en "BOTOX" mucho antes de que su mente se detenga en la sustancia conocida como toxina botulínica.

Esta identificación también ha sido reconocida por tribunales extranjeros. La parte demandada ha producido abundante prueba documental ... consistente en sentencias dictadas por jurisdicciones extranjeras, en litigios en los cuales Allergan Inc. toma la iniciativa o se defiende frente a conductas de terceros que considera lesivas y perjudiciales a su marca "BOTOX". No se ha pretendido para estas sentencias una verificación incidental de requisitos, pero no se les puede negar su efecto probatorio en estos autos (confr. causa n° 10.378/00 "Harrods Ltd." del 4/10/07, considerando 5° y sus citas). No sólo demuestran la

notoriedad o importante reputación de la marca oponente en otros Estados, sino también la multiplicidad de los intentos de aprovechamiento del prestigio ajeno.

6. Pasaré a tratar otras circunstancias particulares de la causa. La marca solicitada por Albay S.A. por Acta n° 2.549.401 es denominativa, compuesta por el conjunto "AMODIL BOTO ACTIV". Se trata de una marca en uso, que identifica un producto cosmético y que integra la familia de marcas "Amodil". El listado acompañado por la propia actora muestra los numerosos registros que están integrados por la voz "AMODIL" seguida de otros elementos evocativos, descriptivos o neutros (fs. 20/23). La parte actora ha registrado la voz inicial en muchas otras clases y la usa con letra y color diferentes, en forma relativamente independiente del conjunto "BOTOACTIV". La publicidad de fs. 513vta., reconocida por la parte actora a fs. 622, da cuenta del uso de esta marca en el mercado. La publicidad afirma: "BOTOACTIV. El fin de las arrugas gestuales. Hasta hace poco sólo se podía recurrir a las inyecciones de diluciones de toxina botulínica para eliminar las arrugas. Ahora vas a reír con más ganas porque hay una nueva crema que elimina las arrugas gestuales".

El término "AMODIL" utilizado para construir una familia de marcas, tiende a formar en el consumidor una cierta idea sobre el origen común de varios productos. Por lo demás, en este expediente se ha demostrado que la partícula "ACTIV" es de uso común en la clase 3 (anexo acompañado por el I.N.P.I. a fs. 1538), con débil poder identificador. Por tanto, el corazón de la marca solicitada es la partícula "BOTO", la cual, a diferencia de lo que sostiene el juez a-quo, no es de fantasía sino que tiene fuerte poder evocador.

Mi posición es que "BOTO" evoca a "BOTOX", tiene un valor conceptual fundamental - que surge claramente del texto de la publicidad que he transcripto en el párrafo precedente- pues no se trata de similitud gráfica ni confundibilidad sonora, ni tampoco produce confusión indirecta -pues lo impide la presencia del signo que denota una familia de marcas-, sino que el intelecto humano establece un lazo entre la voz "BOTO", que no es un prefijo corriente, y la marca notoria "BOTOX", que se identifica con un tratamiento antiarrugas eficaz.

La partícula "BOTO" -que es la vedette del conjunto solicitado por la parte actora- no se relaciona inmediatamente con la toxina botulínica sino con el producto BOTOX y ello comporta una construcción indebida de prestigio por parte de Albay S.A. sobre la base de la dilución de la marca notoria de propiedad de Allergan Inc.

A diferencia de lo que este Tribunal ha afirmado en otros casos, el renombre de la marca "BOTOX" no constituye en este caso un factor de distinción (ver, por ejemplo, la causa n° 812/97 del 30/5/2000, voto del juez Dr. Francisco de las Carreras). Ello es así pues este litigio no se resuelve por un mero juicio sobre la confundibilidad de los signos enfrentados. Tampoco se produce el peligro de engañar al consumidor sobre el origen común de

productos, que tienen clara diferenciación en su aplicación (por una parte, una crema cosmética y, por la otra, un tratamiento medicinal mediante inyecciones).

**La cuestión es si puede admitirse -y si es compatible con el espíritu de la legislación y las buenas prácticas comerciales- la presencia de una marca (la solicitada por Acta n° 2.549.401) que tiene un grado de similitud suficiente como para provocar un lazo o riesgo de asociación entre el nuevo signo solicitado y la marca notoria presente en el mercado argentino (esta Sala, causa n° 5222/99 del 8/7/04, especialmente considerando 7°).** Destaco que la publicidad que se efectúa para imponer la nueva marca pone el acento en esta asociación, para sacar ventaja del prestigio de la marca notoria y de la eficacia del producto por ella identificado. Aun cuando no existiera duda sobre la buena fe del nuevo signo solicitado, la dispersión de la identidad de la marca oponente se produce de todas maneras y ello debe ser evitado ...

La obligación de tutelar la marca que tiene la cualidad de notoria y de evitar la dilución de su poder distintivo, me convencen de la razonabilidad de la oposición deducida por Allergan Inc. y del fundamento jurídico de su conducta.

En mérito de lo deliberado y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso de la parte demandada, revocar la sentencia ...y declarar procedente la oposición deducida por Allergan Inc. al registro solicitado por Acta n° 2.549.401 y, consecuentemente, rechazar la demanda.

#### Notas

1. ¿Que es una marca notoria y como se prueba que sea notoria? ¿Cual es la diferencia con una marca no notoria?
2. ¿Puede y debe el INPI defender las marcas notorias?
3. ¿Podría decirse que las marcas notorias no requieren prueba de su notoriedad? EN que casos considera que no debe probarse la notoriedad de una marca notoria. Ud. es abogado y tiene que probar la notoriedad de una marca, que le pediría a su cliente?
4. ¿En el caso Brahma, le parece correcto que el juez haya consultado a amigos y parientes para determinar algunos aspectos de la causa?
5. ¿A que se refiere el art. 8 de la ley de marcas cuando habla de tratados internacionales?

6. Que dice el art. 16.3 del ADPIC respecto a las marcas y en que consiste la dilución de la marca? ¿Cuál es la diferencia entre confusión y dilución marcaria?
7. ¿Puede haber dilución sin confusión? ¿Puede haber dilución de una marca no notoria?

**La notoriedad como factor de distinción (caso Apple v. Diarco)**

**Cámara Civil y Comercial Federal, sala II, 30 de diciembre de 2011**

**Apple Computer Inc. C/ Golfarb, Roberto**

[...]

Con el objeto de expandir globalmente sus actividades comerciales, identificando y comercializando sus productos; la empresa "APPLE COMPUTER INC.", en su carácter de titular de la marca "anexa", (diseño de manzana mordida) registrada en varias clases del nomenclador marcario internacional (9, 16, 28, 37, 38, 41, 42)(confr. fs 6), solicitó el registro de esa designación por acta n° 2.369.768 (fs. 1/5), para distinguir todos los productos de la clase 35 del nomenclador vigente. A la concesión de dicho signo se opuso el Sr. Roberto Jaime Golfarb, presidente de "Autoservicio Mayoristas Diarco S.A.", por estimar que provocaría confusiones respecto de la titularidad de su marca anexa (acta n° 2.325.051/2/3/4/5/6/7,) (manzana de frente) que fue concedidas para distinguir productos/servicios de las clases 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 respectivamente, del nomenclador marcario internacional

[...] como el diferendo no pudo ser superado en tratativas amistosas efectuadas en sede administrativa ni en la mediación de la ley 24.573, la peticionaria del signo objetado Apple Computer Inc. promovió la demanda de autos por cese de oposición indebida (confr. fs. 33/40 y ampliación de fs. 46/57), y en esa situación el Sr. Roberto Jaime Golfarb sostuvo que "se opone a la inscripción de la marca anexa en la clase 35 del nomenclador marcario, por resultar inviable la coexistencia de las manzanas en pugna en la misma clase 35 del nomenclador internacional.

II.- El señor Magistrado de primera instancia, en el fallo de fs. 405/408, luego de reconocer el carácter notorio que alcanzó la marca pretendida, y remitiéndose a las constancias de la causa juzgó que existían suficientes diferencias entre los dibujos de las manzanas en conflicto, y arribó a la conclusión que resultaban inconfundibles, y desde esa perspectiva, hizo lugar a la demanda, "declarando infundada la oposición del demandado al registro de la marca...

[...]

Que antes de entrar en el análisis del fondo de la cuestión debatida, me interesa poner de relieve ciertas consideraciones relativas a estos asuntos en los que se ponen en juego la confundibilidad marcaría, que según jurisprudencia constante de este Tribunal, no debe ser resuelta a través de una simple confrontación teórica de las marcas, sino atendiendo a los reales intereses en juego de ambas partes (Fallos: 237:299); extremo que lleva a valorar las circunstancias específicas de este caso a fin de verificar si existe una posibilidad cierta de crear la llamada "similitud confusionista".

A ese efecto, y como primera medida, voy a ponderar las circunstancias particulares de este litigio sin perder de vista que la demandada tiene debidamente registrada en la clase 35 del nomenclador la marca anexa (manzana de frente) -que es la que interesa a la contraria- cuya validez no se halla en tela de juicio. De allí que, como principio la marca ciña su ámbito de protección a aquellos productos o servicios para los que pidió su inscripción. En esa situación, su titular tiene derecho a que se respete su privilegio (art. 3º, inc. "a" y "b", y 4º de la ley 22.362) oponiéndose a la inscripción de marcas idénticas, similares o confundibles, e incluso, esa titularidad le permite formular oposición a la solicitud de una marca para "otros productos" de la misma clase o de una clase distinta si entre dichas mercaderías o servicios se produce superposición o proximidad por tratarse de un mismo género de productos, igual materia prima, finalidad semejante, venta en los mismos negocios.

...una constante jurisprudencia del Tribunal ha declarado que ningún titular puede pretender el monopolio de una figura genérica cualquiera, pues la exclusividad existe con relación al concreto diseño que ha registrado, que no implica autorizar similitudes o aproximaciones que permitan crear verdaderos riesgos de confusión... Para la aplicación de las pautas delineadas, es necesario atender a la naturaleza del objeto que representan los signos, que en presente el caso se refiere al diseño de la figura de la manzanas, a la difusión que estas representaciones hayan alcanzado y a la novedad de su empleo en la individualización de las mercaderías (confr. esta Sala causa 2127 del 12.6.83).

V.- Al practicar el cotejo de los dibujos de las manzanas aludidas y teniendo en cuenta que las figuras no son monopolizables, la aprehensión prerreflexiva de los respectivos signos, originan a mi entender- sensaciones muy diferentes en el sujeto receptor de la imagen sensorial de donde resulta posible afirmar que los gráficos visualizados, si bien evocan y representan una manzana, se distinguen por el diseño o la configuración que luce con apropiadas y suficientes diferencias. Analizo por un lado que la marca anexa solicitada, es una manzana de perfil que presenta una muesca en el lado derecho aludiendo a un mordisco o mordedura con el agregado de una hoja en la parte superior, que establece una importante distinción con el gráfico de "Diarco S.A." que representa una manzana de frente que contiene una suerte de "mancha" o "sombra" de otro tono diferente, del lado



derecho, obteniendo la impresión de que los signos enfrentados no son idénticos ni confundibles de lo que se infiere que es posible la coexistencia de los mismos.

Y en ese orden de ideas puedo afirmar que el dibujo de la manzana -que como ya dije no es monopolizable- no es razón suficiente para cohibir la coexistencia de los signos, cuando los restantes elementos tienen marcadas diferencias y porque además -en general- se usarán asociados a sus respectivas marcas denominativas. Cabe agregar un aspecto decisivo para la adecuada solución del conflicto y es que la manzana de la empresa Apple Computer Inc, que -como está reconocido incluso por la propia apelante- alcanzó el nivel de "notoriedad marcaria", agrega un importante factor de distinción, desempeñando el papel de un elemento de fuerte individualización y precisamente por eso contribuye a que el adquirente del producto o servicio pueda diferenciarlo de otros productos y aleja aun mas la posibilidad de confusión, es decir que la fuerza de atracción proporcionada por la "notoriedad" aludida, pone una distancia considerable y aleja la confusión de manera que su eventual concurrencia comercial, no afecta los objetivos esenciales del régimen marcario establecido por la ley 22.362 (confr. mi voto en causa 14.900/04 del 26.10.2011).

En consecuencia la semejanza dada por la figura de la manzana -que no es monopolizable- y que ha constituido la base del diferendo, no es suficiente fundamento para denegar la inscripción solicitada, en tal sentido es cierto -como lo puntualizó el sr. Juez de primera instancia- que existen diferencias gráficas entre las figuras enfrentadas arribando a una solución que comparto.

Notas.

1. ¿Cuál era el conflicto en este caso?
2. ¿Para qué uso el tribunal la notoriedad de la marca actora?

## **Frases publicitarias**

### **Caso La vuelta al mundo en 80 platos**

**Cámara civil y Comercial Federal, sala I**

**Bonfiglioli v. Boudourian,**

**16 días del mes de octubre de 2003**

1.- Constituye un presupuesto no controvertido de la causa que con la expresión "Una vuelta al mundo en ochenta platos" se individualizó uno de los capítulos del libro "El arte de sazonar con hierbas y especias", escrito por la señora Lila Bonfiglioli en 1990 y publicado por la Editorial "La Colmena" en Buenos Aires.

Si bien esa expresión no es el título de la obra, ello fue tenido en cuenta por el a quo en la sentencia en sentido que resulta una sección que ocupa un lugar preponderante en el libro. Y, sobre la base de presumir que la actora había sido su creadora, concluyó que ésta había precedido a los demandados en su uso a los efectos del registro de la frase como marca.

[...]

Es así que, poniendo especial énfasis en esta circunstancia, en la importante trayectoria acreditada de la Sra. Bonfiglioli como especialista en gastronomía (señalado incluso que resultó "...conocida por la expresión en pugna...") y en que la solicitud de inscripción marcaria fue presentada el 30/9/1998, es decir, con anterioridad a las de la demandada, el titular del Juzgado No. 4 del fuero hizo lugar a la acción de cese de uso y de oposición al registro de la expresión <La vuelta al mundo en 80 platos> en la Clase 16, promovida por la actora contra Diana Kazelian y Jorge Eugenio Boudourian (fs. 608/616).

Así lo hizo dejando de lado el derecho aducido por lo demandados quienes, además de sus solicitudes en las clases 38 y 41 del 11/12/1998, habían acreditado el depósito de la alocución en la Dirección Nacional del Derecho de Autor desde marzo de 1993, como que fue utilizada para denominar un programa televisivo difundido a partir de 1995.

Por último, el a quo consideró innecesario pronunciarse sobre la nulidad articulada respecto de las solicitudes de marca de la vencida, y desestimó la reparación pecuniaria pretendida en la medida que no se había probado perjuicios que significaran una disminución del patrimonio de la actora en la progresión de las ventas y un enriquecimiento correlativo de los accionados.

[...]

La actora limita su queja a que el a quo: a) omitió la condena de los accesorios del art. 34 de la ley de marcas, especialmente la publicación de la sentencia a costo de la vencida; b) no declaró la nulidad de las solicitudes presentadas por la demandada; y c) desestimó la pretensión de indemnización de los daños producidos como consecuencia del uso indebido de la marca [...]

Por su parte, los demandados, a fs. 638/643, circunscriben sus agravios a que:

- 1) no tratándose de una marca registrada la condena sólo puede alcanzar la preferencia de registro pero no impedir su uso por terceros, porque se trata de una marca de hecho que no puede pretender un ámbito de tutela mayor que el que exhibe su propio uso;
- 2) la sentencia omite el tratamiento acerca de la no utilización de carácter marcario de la expresión de que se trata antes de la utilización televisiva, ni se refirió al indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno por la actora, lo que vulnera el derecho de defensa;
- 3) se prescinde de tratar y resolver: (a) el tratamiento de la defensa de falta de legitimación de la actora fundado en la cesión total de sus derechos a la editora del libro; (b) la restringida protección que puede reconocerse a la expresión en pugna por cuanto "... no se puede pretender derechos monopólicos sobre una expresión basada en el ingenio ajeno..."; (c) que la utilización por la actora como marca o designación de actividad lo fue después de haber sido utilizada por los demandados como elemento identificatorio marcario; (d) la sentencia confunde expresión, título, denominación y marca;
- 4) la frase reclamada es una expresión de uso común y reiterado donde no hay mengua alguna para los fines legales, prescindiendo el juez del art. 2 de la ley 22.362;
- 5) la confusión temporal del a quo indica que no pudo demandar el cese de uso de una marca que no posee, ni utilizó de hecho para distinguir o identificar un producto, servicio o actividad alguna con anterioridad a la realizada por la parte demandada en 1995, cuando además se identificó un programa televisivo dedicado a una actividad diferente, el "cocinar", que no es lo mismo que el "sazonar";

[...]

A mi juicio, decide esta litis la previa y pacífica aplicación original de la expresión de marras a la materia gastronómica, bien sea a partir de su uso literario en 1990, o como identificatoria de la actividad (culinaria) de Lila Bonfiglioli en varios eventos de significativa difusión, siempre con anterioridad a la utilización con igual carácter por la demandada, cuestiones todas que han sido objetivamente demostradas en la causa.

En efecto, ello es así aun cuando pueda sostenerse que la utilización de una paráfrasis del título de la célebre novela de Julio Verne, "La vuelta al mundo en ochenta días", no sea absolutamente original (apartado "b" a fs. 639 vta. en los agravios de la demandada), puesto que lo que verdaderamente importa es la novedad de su aplicación a la actividad gastronómica y que en ello hubiera precedido a la demandada.

En primer lugar, hay que recordar que la Cámara ha admitido la posibilidad de registrar frases o expresiones como marcas (cfr. entre otros, los fallos de la Sala II en las causas 9334 y 1590, del 2/6/1970 y 16/8/1972, respectivamente), y la circunstancia que incluya

palabras o expresiones de uso general no constituye óbice para su registro (como lo sostuvo esta Sala en el fallo publicado en JA t. 15-1972, pág. 320 y sus citas).

En alguna oportunidad se resolvió que, por su propia fisonomía o por su novedosa aplicación, debían tener cierta dosis de "creación", de tal modo que resulten dotadas de cierta personalidad que permita distinguir las de otra e identificar productos, líneas de productos o servicios que provengan de una misma empresa (CNCiv. y Com.Fed., Sala II, 21/9/1984, "S.A. La Nación c/Dirección Nacional de la Propiedad Industrial"); como que las que tienen mero carácter publicitario (o de propaganda) requieren que posean el requisito de especialidad y tengan suficiente calidad identificatoria (LL 197-555; esta Sala, JA 1972-15-320; y Sala II, causa 1590 del 16/8/1972).

Entrando ahora al fondo de la cuestión, cabe hacer mérito de que el hallazgo literario debe atribuirse a la actora al difundirlo por primera vez en su libro de cocina "El arte de sazonar con hierbas y especias". Por ello en el campo de aplicación de los derechos intelectuales (ley 11.723) no cabe duda de que la actora tiene prelación.

Corresponde notar que este aspecto no ha sido controvertido por la demandada, y en cuanto oportunidad ha podido a partir del escrito de fs. 140/145 (punto 4) puso el acento en la falta de originalidad sobre una expresión que ha pasado al uso común, argumentando además que el título de un capítulo no da derecho en el campo de los derechos de autor (cfr. "segundo agravio", apartado "d", del escrito de fs. 638/643).

Así planteada la cuestión, tengo para mí que aun cuando, es cierto, la expresión de marras no conforma el título de una obra literaria (y como tal tiene limitado alcance en el campo de los derechos de autor), tampoco lo es menos que constituye el título de una parte calificada de aquélla (casi la tercera parte del libro lo conforma este capítulo), cuando en rigor la originalidad con rasgo propio está dada por la aplicación de la paráfrasis mencionada a la gastronomía, novedad que si bien debe atribuirse a la actora en la obra inscripta, editada y publicada en 1990 (cfr. informe de fs. 186 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y elementos a fs. 304/305 y 413), cabe considerar que también debe haber seducido a la demandada si la utilizó para su programa de televisión.

Y si tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en que el título integra la obra formando con ésta un todo inseparable que la identifica y es protegido en forma específica por la ley 11.723 (cfr. Isidro Satanowsky, "Derecho Intelectual", TEA, 1954, t. I, pág. 570 y 591, Miguel Angel Emery, "Propiedad Intelectual", págs. 59 y 60, y Carlos Mouchet y Sigfrido Radaelli, "Los derechos del escritor y del artista", Sudamericana, 1957, pág. 71; y LL, 1-272, 16-337, 66-147, 129-1075; ED 47-301; y CNCiv. Sala E, Causa 257.368, "Ribas, G. c/ Columbia Pictures of Argentina Inc." del 13/3/1980), corresponde igualmente reconocer cierto tipo de preponderancia al título de un capítulo en tanto contenido creativo del trabajo donde se hace aplicación original de la paráfrasis de una obra literaria clásica

(cfr. arg. esta Sala, in re "La Casa del Café S.A. c/Comics Inc.", del 10/11/1981, voto del Dr. Pérez Delgado, y Fallos: 305:1589).

Asimismo, los días lunes y miércoles durante los años 1992, 1993 y 1994 la actora realizó microprogramas (columnas o intervenciones dentro de otro programa) de radio por la emisora 88 FM de Vicente López (Prov. de Buenos Aires), denominado uno de ellos "La vuelta al mundo en ochenta platos" que consistía en "... brindar y comentar recetas referidas a diversos países...", de lo que había tenido amplia repercusión "... debido a que el horario matutino es de tener mucha audiencia y especialmente femenina..." (cfr. informe de fs. 347 y testigo Cesani a fs. 396, resp. 2ª.).

La accionada pretende hacer valer un supuesto derecho preferente fundado también en el régimen de la propiedad intelectual -y no en su utilización como marca -, cual es un depósito (posterior a la edición de la actora) en el registro de la propiedad intelectual del 8/3/1993, pero "sin exclusividad" por denunciarse de "uso común" y tratarse la gráfica una diferente especie con relación a la obra de radio o televisiva inscripta (cfr. informe de Argentores a fs. 487, de la Dirección de Derecho de Autor a fs. 510/511 y el reconocimiento de los demandados a fs. 509). También aduce (y prueba) su utilización dos años después como denominación de un programa de cocina que se difundió en televisión a partir de 1995 (mismo informe; programación de televisión VCC para el 19/4/1995 del diario Clarín a fs. 470 y suplemento viajes & turismo del mismo diario para el 9/3/1997; cfr. testigo Bonelli a fs. 536, resp. 2ª; testigo Truchi a fs. 537, resp. 6ª.; y testigo Ambrosi a fs. 638, resp. 6ª.).

Sin embargo, este argumento es sólo aparente, puesto que, como se vio, en punto a la prelación de uso en el campo de las creaciones intelectuales la mención literaria original de la actora -en cuanto aplicación de la paráfrasis de marras a la gastronomía- y el uso por radiodifusión han sido anteriores al mencionado depósito y aun a la difusión televisiva, por lo que la posición de la demandada no puede prevalecer sobre la de la actora en orden a estos tipos de antecedentes opuestos por la demandada.

En cuanto a la segunda cuestión (prelación en la utilización distintiva del signo), también la actora precedió a la demandada en la identificación de su actividad con la expresión de marras.

Ello así debe entenderse a partir de los cursos dictados por la actora en la Casa de San Luis para los ciclos lectivos de 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993 (cfr. informe de fs. 252).

Por su parte, la accionada sólo acreditó la utilización distintiva en el mejor de los casos a partir de la mencionada difusión de su programa televisivo desde 1995, donde podría considerarse que, en los hechos, fusionó la expresión de marras con la actividad

gastronómica como contenido de la audición (cfr. informe anteriormente aludidos y los testimonios de Truchi, Ambrosi y Kevorkian ya mencionados).

Es entonces que también en este aspecto prevalece la posición de la actora sobre la de la demandada en la medida que los hechos que podrían servir como antecedentes de uso de hecho de la expresión con carácter identificatorio, resultan a partir de 1989 (cursos de cocina) (y aun desde 1992 para los microprogramas radiales) y son anteriores a 1995, cuando comenzó la puesta al aire del programa televisivo producido y conducido por los demandados.

Por otra parte la cesión de derechos que efectuó la actora respecto del libro (y su contenido) lo fue al sólo efecto de la obra literaria ("...edición, publicación y venta..." según el contrato de fs. 60/61), y en los términos del art. 37 y 38 de la ley 11.723 (cfr. contrato de fs. 60/61), por lo cual conservó la plena capacidad para señalarlos como antecedente de creación y uso a otros efectos; y ello a partir de la clara distinción que debe atribuirse al ámbito de aplicación de los regímenes legales de los derechos intelectuales y los derechos de orden marcario (C.Fed.Civ. y Com. "Otamendi de Yaquinandi" del 29/4/1969, LL 135-547).

En tales condiciones, habiéndose demostrado la prioridad de la actora en la aplicación de la expresión a la gastronomía mediante su uso literario y en la radiodifusión (Considerando V), como también su utilización anterior para identificar la propia actividad de la actora con relación a la acreditada por la contraria (Considerando VI), unido ello a que la solicitud de registro de la marca por la actora también es anterior a las de la demandada (30/9 y 11/12/1998, respectivamente), ha quedado definitivamente sellada la certeza del derecho de la Sra. Bonfiglioli para obtener el registro exclusivo de la expresión <La vuelta al mundo en 80 platos>.

Por los fundamentos transcriptos deben desestimarse la totalidad de los agravios de fondo producidos por la contraria respecto de la sentencia que recurre.

IX.- La queja de la parte actora no procede, tampoco, en la mayoría de los reclamos.

a) La pretensión fundada en la aplicación de la previsión del art. 34 de la ley de marcas es pertinente en la medida que se hubiera solicitado oportunamente.

En el sub judice la actora pidió al iniciar la demanda que a la condena por cese de uso de los demandados se le adicionara los accesorios previstos en el art. 34 de la ley 22.362 (cfr. punto II, Objeto, a fs. 69), por lo cual la litis quedó trabada con esta pretensión.

En tales condiciones, nada se opone a que la condena de autos se incremente con el adicional de disponer "... la publicación de la sentencia a costa..." del demandado en la medida que resultó vencido (art. 34, in fine, de la ley de marcas y causa 5568/92, fallo de la Sala III, del 8/10/1998), toda vez que no habiéndose solicitado ni dispuesto secuestro

alguno en la litis carece de relevancia práctica ordenar los restantes accesorios previstos en la norma.

b) La indemnización de los daños y perjuicios y restitución de frutos no es procedente, puesto que más allá de la buena o mala fe de la demandada respecto de la identificación de hecho utilizada por la actora (en este sentido no es suficiente la prueba arrimada con relación al conocimiento que habría tenido la demandada de la obra literaria de la actora y, en especial, del nombre del capítulo en cuestión), lo cierto es que no se han logrado acreditar los perjuicios y la pérdida de ganancia, ni tampoco los frutos percibidos por los demandados que deban ser restituidos a la actora.

En cuanto al daño moral, no es pertinente su introducción en la Alzada por resultar extemporánea en los términos del art. 277 del Código Procesal.

c) En cuanto a la tacha de las solicitudes de registro de la demandada corresponde recordar que, en principio, no sería procedente declarar la nulidad de un derecho que se encuentra en simple expectativa.

Por lo demás, en autos no se verifica ninguna de las circunstancias que llevaron a esa declaración en los supuestos excepcionales en los que se la ha admitido (cfr. entre otros, CSJN, Causa C-140-XX, del 31/3/1987; y Sala II causas Nos. 5778, "Intocat", del 27/2/1979 y 3957 del 12/11/1985).

Por último, no hay que olvidar que incumbe supletoriamente a la autoridad de aplicación obrar, oportunamente, en concordancia con el resultado de este pleito, lo que podría llevar a que no se admitiera alguno de los registros por no resultar aplicable el principio de especialidad a la oposición formulada sobre la base de registros correspondientes a diferentes clases que la involucrada en autos (Nos. 16, 38 y 41).

### **Caso Perry v. Banco Francés (Take it easy)**

#### **Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III**

#### **Perry v. Banco Francés del Río de la Plata**

**1 de septiembre de 1998**

La Srta. Carolina Perry, en su condición de autora de la obra publicitaria "take it easy - Easy Way", socia gerente de THE EASY WAY S.R.L. y propietaria del 95 % del capital de THE EASY WAY CENTRE S.A. -sociedades ambas cuya principal actividad la constituye la enseñanza de idiomas- demandó al Banco Francés del Río de la Plata S.A. y a la agencia

Young & Rubicam S.A. a fin de que se las condene a cesar en todo uso de la frase "take it easy", que la accionante utiliza, desde el 28/7/91, vinculada al nombre comercial de la empresa a través de la cual desarrolla sus actividades docentes y a la marca EASY WAY de la que es titular, en avisos publicados en el diario "La Nación". Invocó a tal fin los arts. 1 y 62 de la ley 11.723 y la protección que a las frases publicitarias otorga la ley 22.362, señalando que las codemandadas están utilizando en beneficio propio, sin autorización alguna de su creador, una obra publicitaria ajena, con el agravante de diluir el objetivo con que fuera creada tal obra. Hace, finalmente, reserva expresa de las acciones por indemnización de tales daños, cuya mensura, según afirma, resulta imposible a esa fecha.

Las demandadas plantean diversas defensas, entre las que se encuentran: **que la actora no puede invocar derecho autoral alguno porque la frase "take it easy" carece de la originalidad y el esfuerzo creativo que exige la ley 11.723; para poder acogerse a ésta debió haber inscripto la pretendida obra en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual**, lo que no hizo; en cuanto a los derechos marcarios, aducen que la accionante no cuenta con título alguno, toda vez que sólo ha solicitado la inscripción como frase publicitaria el 27.10.92, vale decir, cuatro días después de su reclamo extrajudicial mediante carta-documento, a lo que agregan que "take it easy" carece del requisito de creación original, ya que es sólo un modismo inglés que está en el dominio público. La codemandada Young & Rubicam S.A., además, reconviene para que se declare la nulidad de las solicitudes de marcas TAKE IT EASY, solicitadas por la actora el 28.10.92 en las clases 41, 38, 36 y 16 del nomenclador internacional.

Contestado el traslado de la reconvenición y producidas las pruebas y alegatos sobre éstas, el Sr. Juez federal de 1ª Instancia dictó sentencia a fs. 723/8. En ella resolvió: a) declarar abstracta la pretensión incoada por Carolina Perry por el cese del uso de la frase "take it easy", en virtud de que la demanda se interpuso el 27.4.93 y la publicidad del servicio bancario individualizado con la expresión cuestionada no va más allá del mes de noviembre de 1992; b) desechar la indemnización de daños y perjuicios, pues, aparte de su particular planteamiento en la litis, tal extremo no obtuvo en el proceso entidad probatoria alguna; c) con relación a la titularidad de la expresión "take it easy" con fundamento en la ley 11.723, que la actora carecía de derecho intelectual porque no se avizora en aquélla ni originalidad ni novedad, y es vastamente conocida y aun usada coloquialmente por quien nada sabe de inglés; a mayor abundamiento, observó que la demandante no cumplimentó lo dispuesto en el art. 63 de la ley citada; d) hacer lugar a la reconvenición deducida por Young & Rubicam S.A., sobre la base de que la frase publicitaria cuyo registro marcario se pretende, carece de la originalidad requerida por la ley de la materia (art. 3, inc. j) o de la originalidad, ingenio y personalidad que ha exigido la jurisprudencia (Sala III, causa N° 4.223, voto del Dr. Leopoldo M. Tahier del 1.9.86); y e) imponer las costas del juicio a la actora vencida.



La decisión fue apelada por la Srta. Perry, quien expresó agravios a fs. 757/69, los que fueron replicados a fs. 775/7 por Young & Rubicam S.A. y por el Banco Francés a fs. 777/81.

III. La actora se queja: a) porque las codemandadas admitieron que habían difundido la frase publicitaria hasta marzo de 1993, lo que significa que la demanda fue interpuesta coetáneamente al uso, esto es, dentro de los 30 días que el mismo se estaba ejecutando e inmediatamente después que en las negociaciones extrajudiciales se le comunicara la decisión de persistir en su utilización; por lo tanto, el a quo no se expidió sobre un aspecto sustancial de la litis; b) porque quedó bien en claro de lo expresado en su escrito de demanda y de las contestaciones a ésta, que no constituía objeto de este proceso la indemnización de los daños y perjuicios, sin perjuicio de que su parte hizo reserva de ejercer en otro momento las acciones pertinentes; c) el Sr. Juez no se ha pronunciado sobre la existencia de la obra publicitaria de que es autora su parte -compuesta de la frase "TAKE IT EASY" vinculada con el nombre comercial y a la vez marca "EASY WAY", que distingue en ambas funciones a la empresa a través de la cual la Srta. Perry desarrolla su actividad y que genera un mensaje publicitario consistente en hacer reflexionar al destinatario respecto a la posibilidad de adquirir conocimientos del idioma inglés por un camino fácil, sin apresuramientos, o dicho de otra forma, tomándose las cosas con calma; tampoco tuvo en cuenta el magistrado que el primer uso de dicha obra publicitaria se efectuó en el diario "La Nación" del 28.7.91, y que las codemandadas, en el mismo diario, comenzaron una campaña publicitaria a partir del 20.10.92 sustancialmente similar, empleando las expresiones TAKE IT EASY y EASY BANK; y d) sostiene que no correspondía hacer lugar a la reconvención planteada por Young & Rubicam S.A., ya que TAKE IT EASY constituía una frase publicitaria válida como marca.

A continuación trataré los agravios de la actora en el orden en que han sido expuestos.

a) Estoy de acuerdo con la recurrente respecto de que su pedido de cese de uso no pudo ser considerado una cuestión abstracta. En primer lugar, corresponde señalar que en las contestaciones a las intimaciones formuladas por la actora previas a la iniciación de este juicio, las codemandadas no reconocieron el derecho de aquélla, ni manifestaron la intención de cesar de inmediato en el uso de la publicidad cuestionada. En segundo término, la demanda fue interpuesta en un tiempo razonable posterior al último uso de dicha publicidad. Por último, pese a la razón enunciada por el Sr. Juez, nada indicaba que la campaña no podía reiniciarse más adelante. A hacer pensar que esto no es una conjetura aventurada contribuye el hecho de que, tiempo después, el Banco Francés obtuvo el registro marcario de la expresión EASY BANK.

b) En cuanto al resarcimiento de los daños y perjuicios, opino que surge claramente de los escritos iniciales de ambas partes que esa cuestión quedó excluida del thema decidendum. Por lo tanto, el juzgador no estaba facultado para pronunciarse sobre el punto (arts. 34, inc. 4, 163, inc. 6 del C. Procesal).

c) **Juzgo que también asiste razón a la apelante en cuanto a la existencia de una obra publicitaria, de la que es autora, y que se encuentra tutelada por la ley 11.723 (art. 1°).**

**Si bien la frase "take it easy" constituye un antiguo y difundido modismo inglés y, por lo tanto, pertenece al dominio público, la accionante lo ha combinado de una manera lo suficientemente original con lo que anuncia como un camino fácil o sencillo (easy way) para aprender aquella lengua extranjera y con la denominación de su academia de idiomas, "The Easy Way Centre".** Corresponde agregar que este nombre ha sido empleado desde hace muchos años de manera pública y ostensible, como lo demuestran las numerosas notas remitidas por distintas empresas que obran en autos y también en el "cuaderno de prueba actora" del juicio "Perry, Carolina c/ Radio Victoria SAICYC s/ cese de oposición al registro de marca", que corre por separado y forma parte de la prueba incorporada al presente. Asimismo, la actora es titular de las marcas THE EASY WAY -de la clase 41 desde el año 1984 [...] y EASY WAY -de las clases 14 y 39, según informe de fs. 301).

Que la Srta. Perry es la creadora de la obra publicitaria en que funda su reclamo (cuyos anuncios pueden observarse en los ejemplares del diario "La Nación" agregados a fs. 43, 45, 46 y 47) lo demuestran el informe de la agencia González Taboada y Asociados, de fs. 462, y los testimonios de Vidal Breard, fs. 359, Alcolumbre, fs. 359 vta./60, y Canestri, fs. 495, y que la prioridad sobre aquélla le pertenece surge de la primera publicación, realizada el 28.7.91.

Frente a las circunstancias mencionadas precedentemente, no puede atribuirse a una causalidad -pues entraría en el terreno de lo milagroso- que pocos meses más tarde, en octubre de 1992, la agencia de publicidad codemandada creara para el Banco Francés, e iniciara su difusión en diversos periódicos y en otros medios de comunicación, una obra publicitaria constituida por una combinación de elementos esencialmente análoga a la ideada por la actora (como puede apreciarse en el ejemplar de "La Nación" agregado a fs. 50 y surge del testimonio de un especialista, el Sr. Juan Gujis . En ella se utiliza la frase "take it easy" y la expresión "easy bank", empleada esta última para designar un servicio bancario completo ("Más fácil. Más cómodo. Más seguro"), accesible por vía telefónica. Además, en lo que respecta a los avisos publicados en el diario "La Nación", existe también un parecido gráfico con el anuncio de la actora, consistente en la forma de diagramación.

Me parece necesario insistir en que no puede pensarse en una casualidad si se atiende al carácter comercial de la agencia publicitaria codemandada y al contralor o monitoreo que realiza en general de las avisos que se vinculan con su clientela (absolución de posiciones de Young & Rubicam S.A., fs. 160, resps. 4<sup>a</sup>., 5<sup>a</sup>. Y 10<sup>a</sup>.), lo que lleva a presumir que difícilmente pudieron pasársele por alto los anuncios de la actora publicados en un diario de gran circulación como es "La Nación".

También encuentro acertado el argumento que desarrolla la accionante en el sentido de que si su obra publicitaria carece de originalidad desde el punto de vista de la ley 11.723, como sostienen las demandadas, impresiona como contradictorio que el Banco codemandado abonase a la agencia Young & Rubicam S.A. facturas en concepto de story boards y derechos de autor por la creación de la campaña publicitaria "Take it easy -Easy Bank", como se desprende del peritaje contable.

Quedan dos aspectos importantes por considerar. El primero se refiere a que las codemandadas sostienen que, en el mejor de los casos para la demandante, su derecho de autor se hallaba suspendido por no haber registrado la obra, como lo requiere la ley 11.723. El segundo, se relaciona con el argumento de las codemandadas de que la obra intelectual de la accionante había sido anticipada años atrás por las campañas publicitarias de Toy y de Cadbury.

En cuanto a la primera defensa, opino que debe rechazarse, pues de acuerdo con lo informado por "La Nación" a fs. 247/57, este diario había cumplido con el requisito de la inscripción, y tal como lo establece el art. 30 de la ley antes citada, el registro efectuado por el editor de un periódico es suficiente para proteger las obras intelectuales publicadas en él (conf. informe de la Dirección Nacional del Derecho de Autor de fs. 296).

Con relación al segundo punto, juzgo, luego de pasar los video-cassettes presentados como prueba en aquel sentido, que, al margen de que no hay constancias ciertas de la época de su creación, utilización y registro, lo único en común es la frase "take it easy" -que como antes dije pertenece al dominio público-, pues lo que hace a la originalidad de la creación intelectual de la actora es la forma en que se entrelaza la palabra "easy" de dicha frase con el método de enseñanza y el nombre del instituto. En cambio, a más de que no advierto parecidos en la configuración gráfica con la obra de la actora, tampoco encuentro similitud con la combinación de ésta en los anuncios publicitarios "Take it easy!- take TOY" (que no es una promoción de una marca de juguetes, como se dice en el memorial del Banco Francés, sino de golosinas) y "Take it easy - with Cadbury's Caramel", invocados por las codemandadas.

En consecuencia, considero que debe hacerse lugar al agravio y condenar al Banco Francés del Río de la Plata y a Young & Rubicam S.A. a cesar en todo uso futuro de la campaña publicitaria "Take it easy - Easy Bank" sobre la que versan estas actuaciones.

d) **Por último, estimo que el modismo inglés "take it easy" no constituye una frase publicitaria susceptible de ser registrada como marca. En efecto, peso a los precedentes invocados por la reconvenida, juzgo que carece de la capacidad distintiva requerida por el art. 1 in fine de la ley 22.362 y de la originalidad mínima que exige el inc. j), art. 3, de la misma para tornar admisible su inscripción.**

[...] RESUELVE: revocar la sentencia de fs. 723/8, salvo en lo que hace a la nulidad pedida en la reconvenición, y condenar al Banco Francés del Río de la Plata S.A. y a Young & Rubicam S.A. a cesar en el uso de la obra publicitaria "Take it easy - Easy Bank"...

#### *Notas*

1. ¿Qué es una frase publicitaria? ¿Es una marca o una obra intelectual? ¿Puede ser ambas? ¿En qué clase se registra la frase publicitaria?
2. ¿Qué requisito tiene la frase publicitaria y cómo se diferencia de la marca?
3. Ud es abogado de una agencia de publicidad, que le recomendaría a la agencia antes de lanzar al mercado una campaña con una determinada frase?

#### **Nombres de estados extranjeros (Gloria S.A. v. Suiza)**

##### **Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II**

##### **Gloria SA v. Embajada de Suiza**

**23/08/13**

I.- Con el propósito de ampliar la cartera de sus productos alimenticios en nuestro mercado, orientado a la venta de leches, yogures y quesos, el grupo empresarial "Gloria S.A." conformado principalmente por capitales peruanos; solicitó por acta n° 2.570.840 el registro de la marca "LINDA SUIZA" en la clase 29; y por acta n° 2.570.839 en la clase 32 del nomenclador internacional, para distinguir "leche, yogurt, queso y productos lácteos en general" (clase 29), "aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas" (clase 32) (conf. fs. 180/193 ampliación fs. 219/220)). Mas, la "EMBAJADA DE SUIZA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA" intentó trabar la inscripción requerida invocando como obstáculos a su concesión las prohibiciones contenidas en los incisos d) y g) del art. 3° de la Ley de Marcas, y en concordancia con tratados internacionales: El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1.883, ratificado por la Argentina a través de la Ley 17.011 art. 6to. inc 1°, ap. a) y por aplicación analógica el art.

10 bis y el art. 953 del Código Civil; y demás legislación que menciona (confr. fs. 275/293).

Una vez fracasadas las tratativas extrajudiciales enderezadas a obtener el levantamiento de la protesta (anexo I fs. 19); la peticionaria de la marca objetada promovió las presentes actuaciones para obtener el cese de la oposición ... la "Embajada de Suiza en la República Argentina", insistió en la transgresión que se infringiría conceder el registro del nombre de un "Estado Extranjero"; incurriendo en la taxativa prohibición contemplada en el art. 3° inc. g) del cuerpo legal marcario y por convenciones internacionales.

... la Magistrada de Primera Instancia ... consideró que el Grupo "Gloria S.A." estaba facultado para obtener la titularidad de la designación "Linda Suiza" y juzgó que dicha solicitud no se encontraba encuadrada dentro de las prohibiciones contempladas en el marco de la ley 22.362, por lo que concedió su registro ...

... Destaco que la cuestión -tal como ha sido planteada desde el inicio- no trata de impedir la inscripción de una "denominación de origen" o del nombre de un "pueblo" o de una "zona", o de un "nombre geográfico"; categoría comprendida en el art. 3° inc c) que establece una diferencia, no pueden registrarse como marcas "las denominaciones de origen nacional o extranjeras". Y frente a los planteos efectuados por la embajada recurrente, anoto que por "Denominación de Origen", se entiende el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente o esencialmente al medio geográfico del que provienen (conf. esta Sala causa 2246/93 del 15.2.2000; 1455/98 del 25.6.2003; y Sala I, causa 266/05 del 12.8.2010), es decir que no puede registrarse como marca un nombre geográfico cuando indica el lugar de procedencia de los artículos que debe distinguir o cuando la palabra a registrar esté de tal modo identificada con un determinado producto, que para la mayoría del público se conozca a tal producto por esa palabra; es decir, que existe una vinculación necesaria entre el producto originario del país, su nombre geográfico, y el nombre propuesto como signo marcario. Por lo demás, un nombre geográfico determinado, es registrable en nuestro país, siempre que no caigan en otras prohibiciones de la ley. De las consideraciones que anteceden se sigue como resultado que el principio expuesto en el art. 3° inc. c) se juega otro presupuesto y que para el caso que nos ocupa; no interesa.

Veamos ante todo lo que la ley 22.362 dispone en el art. 3° y es que: "No pueden ser registrados.... inc. d) "las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración,... origen u otras características de los productos o servicios a distinguir". El inciso d) se encuentra fundado con el propósito de evitar que las marcas tenga una proyección tal sobre el origen o las cualidades o las propiedades de un producto, que lleve al consumidor a atribuir al artículo las características propias de mercancías que el identificado con la marca (marca engañosa).

Siendo ése el propósito objetivo de la ley -en este caso- debe interpretarse que la ley se ha propuesto evitar que -algún comerciante o productor- mediante el registro del nombre oficial de un estado extranjero provoque una proyección engañosa sobre que esos productos distinguidos con la marca que haga presumir que tiene un respaldo oficial que en realidad no tendría.

Y esa exigencia tiene pleno justificativo; viene impuesto por el texto de la ley en la materia con el objeto de proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas prácticas comerciales para permitir un desenvolvimiento libre, armonioso y honesto del comercio...

Es en apoyo de este inc. g) que la embajada sustenta su oposición al registro peticionado, y establece que: "no pueden ser registrados las letras, palabras, nombres o distintivos, que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino". En base a ese inciso, y que es el sustancial en la expresión de agravios, se pone en evidencia que los nombres de los "Naciones Extranjeras" son irregistrables como marcas de fábrica o nombres de comercios, admitiendo como excepción que sea el mismo estado extranjero el que efectúe el registro o por quienes ella expresamente autorice. Y desde esa perspectiva corresponde comprobar mediante las planillas remitidas a fs. 620/629 y a fs. 638, por el "Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto"; si el término "SUIZA" es el nombre "oficialmente" reconocido por el gobierno argentino para designar a la Confederación Suiza, sin perjuicio de apuntar que también goza de protección -como todo estado extranjero- de Tratados Internacionales, y especialmente por: el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1.883, ratificado por la Argentina a través de la Ley 17.011 art. 6to. inc 1º, ap. a): que dice "Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir con medidas apropiadas, la utilización sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas del Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico" y por aplicación analógica el art. 10 bis y el art. 953 del Código Civil. Entendiendo que obliga al Gobierno de nuestro país a adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de las denominaciones de estados extranjeros, garantía que concordemente resultaría de la fiel interpretación de la ley 22.362.

Es indudable que la prohibición legal contenida en el art. 3º inc g) tiene un sentido definido que se desprende de sus términos y propósitos; vedar el registro de los "nombres de estados extranjeros" y desde ese enfoque, cabe analizar el problema relativo a la registrabilidad de la marca solicitada por el Grupo Gloria S.A." considerando su real incidencia sobre los intereses en juego, respetando los recaudos legales impuestos por las convenciones internacionales y por la ley en la materia; definiendo si la inscripción referida infringe o no

el art. 3° inc. g) y según a la conclusión a la que arribe lo relativo a si caería en la prohibición de registro del art. 3° inc, d).

En primer lugar, es cierto que la marca solicitada no es "Suiza" sino que incluye a ese estado soberano, en el conjunto. En principio, se trataría de examinar "Linda Suiza" según un principio rector en la materia, que exige que las marcas deben ser consideradas y valoradas según fueron pedidas y solicitadas atendiendo a los conjuntos en su totalidad, sin seccionamientos o desmembraciones artificiales, principio que es válido en la mayoría de los casos. Mas este principio rector, no es una regla absoluta, por eso, en determinados supuestos el Tribunal -como lo recuerda la demandada- ha decidido que en muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto del todo, cuando es notorio que será el factor de primordial atención marcaría del producto.

Partiendo de esa primera pauta directriz considero que resulta una solución realista valorar adecuadamente la importancia que tiene Suiza en la solicitud, que lleva a sostener, como una realidad, la preponderancia marcaría de "SUIZA" que como nombre soberano de un estado extranjero, goza de protección por tratados Internacionales. Y si se merita lo expuesto precedentemente, impresiona como razonable aceptar que la fuerza distintiva de SUIZA, disipa por completo el elemento "Linda" que integra el conjunto, y pierde relevancia a los efectos de su valoración en tanto designativo de una cualidad ampliamente utilizada por nuestra población y que -a los efectos marcarios- se encuentra aquejada de acentuada debilidad.

Y a fin de respetar los recaudos legales impuestos por la ley en la materia y en concordancia por convenciones internacionales, y sea cual sea el acierto de la norma, ella existe y no le es dable a los jueces prescindir de su aplicación.

Entonces el art. 3° inciso g), de la Ley de Marcas comporta un obstáculo para el registro pretendido por la actora cuya tesis de registrabilidad contradice abiertamente la letra y el espíritu de los preceptos expuestos.

La prohibición se justifica porque, según el informe de fs. 620/629,638 aportado por el "Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto" acredita que "SUIZA" es el "nombre del estado soberano" y oficialmente reconocido -y protegido- por nuestro país; y desde ese enfoque del problema resulta por demás claro que Suiza es alcanzada por la prohibición legal mencionada y en armonía con la protección contenida en el art. 6to. Inc 1° del Convenio de París, y en tales condiciones no es registrable como marca en tanto no encuadra en ninguna de las hipótesis de excepción contempladas en nuestro régimen legal.

Cabe añadir, desde otra perspectiva y que comporta un elemento de peso para la conclusión final, el hecho de que el grupo accionante no haya aportado elementos de prueba -ni

insinuado en la demanda- acerca de tener la marca "Linda Suiza" registrada en Perú, en Bolivia o en Colombia ni pudo brindar motivos valederos que justifique la elección de la marca "Linda Suiza" para identificar leches, yogures o aguas. Esa falta de explicación configura un elemento de peso y que la actora no puede ignorar. Destaco y estando a los listados aportados por el INPI a fs. 449, el grupo empresarial "Gloria S.A." tiene solicitadas o concedidas designaciones marcarias tales como: "Gloria" "yogurello" "Cardinal Cream" "Bonle" "Pura Vida" "Pil Andina" "Bon Lé", "Milkito" "Mr. Chips" "Bolipipos" "Yokiero", "Jaliskitos" "Paloslocos". De allí se impone concluir que la prohibición contenida en el art. 3° inc g) conforma un impedimento para obtener el registro de la marca "Linda Suiza", solicitada por el grupo empresarial "Gloria S.A.".

Voto pues por la revocación de la sentencia de fs.736/740 y el rechazo de la demanda...

Comentarios.

1. Cual es el fundamento de la prohibición que analiza el fallo?
2. Luego del fallo, le recomendaría a su cliente seguir usando al marca en el producto aunque no esté registrada?
- 3.Cuál es la diferencia entre una marca que lleva el nombre de un país y una denominación de origen?

## **Conflictos entre nombres y marcas**

### **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**

Artículo 8. Nombres comerciales

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

### **Ley de marcas (Designaciones o nombres comerciales)**

ARTICULO 27. — El nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.



ARTICULO 28. — La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo.

ARTICULO 29. — Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación.

La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensiblemente o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso.

ARTICULO 30. — El derecho a la designación se extingue con el cese de la actividad designada.

### Ley de sociedades comerciales

ARTICULO 10. — Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por un día en el diario de publicaciones legales correspondiente, un aviso que deberá contener: a) En oportunidad de su constitución:

1. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documento de identidad de los socios;
2. Fecha del instrumento de constitución;
3. La razón social o denominación de la sociedad

[...]

Contenido del instrumento constitutivo.

ARTICULO 11. — El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad: ... 2) La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad.

[...]

De la Sociedad Colectiva

ARTICULO 125. — Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las obligaciones sociales. El pacto en contrario no es oponible a terceros.

ARTICULO 126. — La denominación social se integra con las palabras "sociedad colectiva" o su abreviatura.

Si actúa bajo una razón social, ésta se formará con el nombre de alguno, algunos o todos los socios. Contendrá las palabras "y compañía" o su abreviatura si en ella no figuren los nombres de todos los socios.

[...]

De la Sociedad de Capital e Industria.

Caracterización. Responsabilidad de los socios.

ARTICULO 141. — El o los socios capitalistas responden de los resultados de las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva; quienes aportan exclusivamente su industria responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas.

Razón social. Aditamento.

ARTICULO 142. — La denominación social se integra con las palabras "sociedad de capital e industria" o su abreviatura.

Si actúa bajo una razón social no podrá figurar en ella el nombre del socio industrial.

La violación de este artículo hará responsable solidariamente al firmante con la sociedad por las obligaciones así contraídas.

De la Sociedad de Responsabilidad Limitada

ARTICULO 146. — El capital se divide en cuotas; los socios limitan su responsabilidad de la integración de las que suscriban, adquieran, sin perjuicio de la garantía a que se refiere el artículo 150....

Denominación.

ARTICULO 147. — La denominación social puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación "sociedad de responsabilidad limitada", su abreviatura o la sigla S.R.L.

Omisión: sanción.

Su omisión hará responsable ilimitada y solidariamente al gerente por los actos que celebre en esas condiciones.

De la Sociedad Anónima

ARTICULO 163. — El capital se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas.

Denominación.

ARTICULO 164. — La denominación social puede incluir el nombre de una o mas personas de existencia visible y debe contener la expresión "sociedad anónima", su abreviatura a la sigla S.A..

[...]

### **Resolución General I.G.J. n. 07/2005**

Requisitos. Supuestos de improcedencia.

Artículo 58.– I – La denominación debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad e inconfundibilidad.

II – No se inscribirá la constitución de sociedades cuya denominación:

1. Contenga términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres.
2. Sea igual o similar a otras ya existentes, considerándose sin distinción de tipos sociedades locales o constituidas en el extranjero inscriptas o en trámite de inscripción, como así también la exteriorización de un proceso formativo derivado de la existencia de una reserva preventiva de denominación en vigencia, aunque el acto constitutivo no hubiese sido aún presentado a inscripción.

Fusión y escisión. A los fines de lo dispuesto en este inciso en la fusión de sociedades es admisible que la sociedad incorporante o la que se constituya adopten la denominación de la absorbida o la de cualquiera de las fusionantes por consolidación, y en la escisión de sociedades en que se extingan sociedades es admisible que la escisionaria adopte la de cualquiera de ellas.

3. Pueda inducir a error sobre la naturaleza, persona o características de la sociedad, o confundirse con la denominación de entidades de bien público, instituciones, dependencias, organismos centralizados o descentralizados de la administración pública nacional, provincial o municipal, Estados extranjeros o cualesquiera otras unidades político territoriales situadas fuera de la República, personas, organizaciones u otros entes de derecho público nacional o internacional, empresas, sociedades u otras entidades estatales o paraestatales, nacionales o supranacionales. Queda a salvo lo que en contrario puedan disponer normas especiales de fuente nacional o internacional.

Notoriedad.

Artículo 59.– El control de legalidad sobre la denominación adoptada puede extenderse a supuestos de notoriedad que lleguen objetivamente a conocimiento de la Inspección

General de Justicia, que permitan tener por indubitablemente acreditado el reconocimiento, fama o prestigio nacional o internacional de determinados nombres sociales o comerciales o marcas registradas, frente a los cuales la denominación pretendida no satisfaga alguno de los requisitos del apartado I del artículo anterior.

Sociedades de grupo. Confundibilidad relativa. Recaudos; publicidad.

Artículo 60.– Se admite la adopción de denominación que tenga elementos comunes con los de otras sociedades, si todas son sociedades del mismo grupo, se acredita fehacientemente la conformidad de éstas y en el instrumento de constitución se hace constar expresamente la obligación de modificar la denominación si la sociedad deja de pertenecer al grupo.

La publicidad del artículo 10 de la Ley N° 19.550 debe dejar constancia de la pertenencia grupal y de la identidad de las sociedades que prestaron conformidad con el empleo de la denominación.

Uso de las palabras "Nacional", "Oficial" o similares.

Artículo 61.– Salvo que la constitución de la sociedad tenga lugar en cumplimiento de disposiciones legales que lo admitan, lo que deberá establecerse con precisión en el dictamen de precalificación si no surge del instrumento de constitución, no se admite la inclusión de los términos "Nacional", "Provincial", "Municipal", "Estatal", "Oficial" o similares o derivados, en versión castellana o traducida, en la denominación social ni en la determinación del objeto de la sociedad, sin perjuicio, respecto de éste, de la enumeración de actividades que importen la vinculación de la sociedad con entes o dependencias de cualquier clase que tengan ese carácter.

Uso de las palabras "Argentina" y "Mercosur"

Artículo 62.– Cuando la denominación incluya las expresiones "de Argentina", "Argentina" u otras que puedan expresar o sugerir su dependencia económica o jurídica respecto de entidades constituidas en el extranjero, se requerirá la acreditación de la efectiva existencia de las mismas y su conformidad con el uso de la denominación adoptada por la sociedad local.

Cuando la denominación incluya el uso de la palabra "MERCOSUR" se deberá observar: a) que la palabra MERCOSUR no sea utilizada aisladamente, sino formando parte de la denominación o de la razón social; b) que esa denominación tenga relación con el objeto social; y c) que no sea utilizado de manera engañosa que induzca a error o equívoco con organismos oficiales.

Títulos o profesiones.

Artículo 63.– En la denominación de las sociedades no puede hacerse referencia a títulos profesionales, salvo en las contempladas en el artículo 56.

Registro preventivo de la denominación social. Plazo; efectos; formalización; trámite posterior; caducidad.

Artículo 64.– Puede registrarse preventivamente la denominación que se utilizará en la constitución o modificación de una sociedad, mediante solicitud de reserva instrumentada en el formulario de actuación correspondiente, suscripta por quien habrá de ser el profesional dictaminante, escribano autorizante, representante legal o persona autorizada a intervenir en el trámite de constitución. No se requiere dictamen de precalificación.

El registro preventivo tiene por efecto reservar la denominación o denominaciones elegidas a favor de los constituyentes de la sociedad y por un plazo improrrogable de treinta (30) días corridos, cuyo vencimiento se consignará en la constancia de registro de la reserva prevista en el artículo siguiente. El trámite registral debe iniciarse dentro de dicho plazo.

La solicitud de reserva puede incluir hasta tres (3) denominaciones cuyo orden se considerará orden de preferencia, pero la reserva valdrá en relación a la que resulte utilizable por no existir idénticas en el sistema informático de la Inspección General de Justicia.

La reserva se efectúa únicamente en base a estricta identidad respecto de denominaciones de sociedades locales o del exterior inscriptas o en trámite de inscripción y de reservas anteriores, sin distinción de tipos societarios. No obsta a la objeción posterior de la denominación fundada en los artículos anteriores ni al cumplimiento de recaudos en ellos establecidos.

La solicitud de reserva debe presentarse por duplicado, indicando en caso de constitución de sociedad todos los que serán sus socios, con mención de sus datos requeridos por el artículo 11, inciso 1º, de la Ley N° 19.550. Valdrá como reserva de la denominación el duplicado de dicho formulario, intervenido en su reverso, con constancia del registro preventivo efectuado, su fecha y la del vencimiento del plazo de reserva; si la denominación fuere observada, se dejará constancia de ello, no practicándose la reserva.

Al solicitarse la inscripción de la constitución o modificación de la denominación de la sociedad, debe acompañarse la constancia de reserva vigente, la cual, en los casos de constitución, únicamente tendrá valor si hay coincidencia entre los socios constituyente y quienes fueron indicados como tales en la solicitud de reserva.

La reserva caduca automáticamente al vencer el plazo indicado en ella, sin que se haya iniciado el trámite registral.

La Inspección General de Justicia podrá reglamentar procedimientos de reserva vía internet.

## Ley del nombre

LEY N° 18.248

Artículo 1° – Toda persona natural tiene el derecho y el deber de usar el nombre y apellido que le corresponde de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

[...]

Artículo 21. – Si el nombre que pertenece a una persona fuese usado por otra para su propia designación, ésta podrá ser demandada para que cese en el uso indebido, sin perjuicio de la reparación de los daños, si los hubiese.

Cuando fuere utilizado maliciosamente para la designación de cosas o personajes de fantasía y causare perjuicio moral o material, podrá demandarse el cese del uso y la indemnización de los daños. En ambos casos, el juez podrá imponer las sanciones que autoriza el artículo 666 bis del Código Civil.

Artículo 22. – Las demandas tendientes a la protección del nombre podrán ser promovidas por el interesado, su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos.

Artículo 23. – Cuando el seudónimo hubiere adquirido notoriedad, goza de la tutela del nombre.

[...]

## Preguntas

1. ¿Cuál es la diferencia entre un nombre comercial, el nombre de una persona y la razón social de una sociedad?
2. Como se obtiene cada uno y cual es la finalidad de cada uno?

## Casos

### Juan Carlos Altaivsta (“Minguito”)

[VER PDF APARTE]

Palazzi – Legislación y casos de Propiedad Intelectual

**Florencia de la V.**

[VER PDF APARTE]

**Caso Channel v. IGJ**

[VER PDF APARTE]

### **CAPITULO III: Derecho de Marcas (Acciones judiciales)**

Por Marco Rizzo

#### **Textos legales**

##### **Ley de marcas**

ARTICULO 4º — La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.

...

##### **Formalidades y trámites de registro**

ARTICULO 10 — Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir.

ARTICULO 11. — El domicilio especial a que se refiere el Artículo 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, y reivindicación o caducidad de esta marca, y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro.

Sin embargo, cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y oponer excepciones en atención al domicilio real del demandado.

ARTICULO 12. — Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.

Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad.



ARTICULO 13. — Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) días corridos de la publicación prevista en el Artículo 12.

ARTICULO 14. — Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrían ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. — En dicho escrito debe constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante

ARTICULO 15. — Se notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezcan la solicitud.

ARTICULO 16. — Cumplido un (1) año contado a partir de la notificación prevista en el artículo 15, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos:

- a) si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado;
- b) si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención.

ARTICULO 17. — La acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. — Dentro de los diez (10) días de recibida la demanda la Dirección, remitirá la misma y los elementos agregados a ella, al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta.

El proceso judicial respectivo tramitará según las normas del juicio ordinario.

ARTICULO 18. — El juez interviniente informará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposición a los fines que correspondiere.

### SECCION 3ª - Extinción del derecho

ARTICULO 23. — El derecho de propiedad de una marca se extingue:

- a) por renuncia de su titular;
- b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;
- c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.

ARTICULO 24. — Son nulas las marcas registradas:

- a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;
- b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
- c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

ARTICULO 25. — La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.

ARTICULO 26. — A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiere sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si ella forma parte de la designación de una actividad.

### CAPITULO III

#### **De los ilícitos**

##### SECCION 1ª

##### Actos punibles y acciones

ARTICULO 31. — Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón (\$ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos (\$ 150.000.000):

- a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
- b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
- c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
- d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

El Poder Ejecutivo Nacional actualizará anualmente el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

ARTICULO 32. — La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley.

ARTICULO 33. — La Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente para entender en las acciones penales, que tendrán el trámite del juicio correccional; y la Justicia Federal en lo Civil y Comercial lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario.

ARTICULO 34. — El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:

- a) el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción;
- b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos.

El Juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio.

ARTICULO 35. — En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesión del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas.

Si no se presta caución real, el demandante podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgados, si fuera solicitada caución suficiente

ARTICULO 36. — El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho.

ARTICULO 37. — El producido de las multas previstas en el art. 31 y de las ventas a que se refiere el artículo 34, será destinado a rentas generales.

## SECCION 2ª

### Medidas precautorias

ARTICULO 38. — Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca de infracción conforme a lo establecido en el artículo 31, puede solicitar ante el juez competente:

- a) el embargo de los objetos;
- b) su inventario y descripción;

c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.

Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho.

ARTICULO 39. — Aquel en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre:

a) el nombre y dirección de quien se las vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva;

b) la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva.

c) la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.

Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el artículo 38. La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación, o imitación, fraudulenta. Esos informes podrán ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a ese efecto por un plazo determinado.

ARTICULO 40. — El titular de una marca registrada podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el Artículo 38, aun cuando no mediare delito ante una marca similar o ilegalmente empleada. Si no dedujera la acción correspondiente dentro de los Quince (15) días hábiles de practicado el embargo o secuestro éste podrá dejarse sin efecto a petición del dueño de los objetos embargados o secuestrados.

ARTICULO 41. — El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria, puede solicitar las medidas previstas en el artículo 38 sólo con respecto a los objetos que lleven aplicada la frase publicitaria en infracción.

## **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**

Artículo 6bis - Marcas: marcas notoriamente conocidas

1) Los países de la Unión se comprometen, 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 constituya la reproducción, imitación o

traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya 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 tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

#### Artículo 6 *quinquies*

*Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)*

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

(i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

(ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

(iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis.

Artículo 9. Marcas, nombres comerciales: *embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial*

- 1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.
- 2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.
- 3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.
- 4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.
- 5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.
- 6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

...

#### Artículo 10bis - Competencia desleal

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
  - i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  - ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  - iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

#### Artículo 10ter

Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: *recursos legales; derecho a proceder judicialmente*

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10*bis*.

### **ADPIC**

#### Artículo 16 - Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* 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 sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

#### Artículo 17 Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

#### Artículo 19. Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de

la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

#### Artículo 45. Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

*2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.*

#### Artículo 46. Otros recursos

*Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente*



*no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.*

### *Sección 3: Medidas provisionales*

#### *Artículo 50*

*1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:*

*a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;*

*b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.*

*2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.*

*3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.*

*4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.*

*5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.*

*6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un*

*Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.*

*7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.*

#### *Sección 4: Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera*

##### *Artículo 51. Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras*

*Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.*

##### *Artículo 52. Demanda*

*Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.*

##### *Artículo 53. Fianza o garantía equivalente*

*1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.*

*2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.*

#### Artículo 55. Duración de la suspensión

En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50.

## 2. Casos

## Nulidad de registro de marca notoria

### Caso “La vaca que rie”

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fromageries Bel, S.A. c. Enrique Ivaldi s/nulidad

ED, 3-641 Fallos, 253:267

[VER PDF APARTE]

### Caso All Blacks

#### **Corte Suprema, 3/4/2001, ED 198-13**

##### **New Zealand Rugby Football Union Inc c. Ceballos s/nulidad de marca**

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. — 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 'All Blacks' otorgado en 1980 y 1981, reclamada por la New Zealand Rugby Football Union...

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. 6º 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 [EDLA, 1981-12], 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 [ED, 21-961], 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 'All Blacks' 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 cód. 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 'All Black'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 Unión 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 'All Blacks' 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 'All Black'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 'All Blacks' 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 'All Blacks' 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 cód. 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 la 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 1º, 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. 6º 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 de 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. 6º 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 cód. 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.

[...] 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' [ED, 3-641] (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 de que, de la prueba producida en autos, surge acreditada la importancia y notoriedad del equipo representativo de Nueva Zelanda, los 'All Blacks', [...]

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 'All Blacks'.

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 'All Blacks', 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.

[...]

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 'All Blacks', 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 el 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 de que la inscrita 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 señalados en el presente dictamen. Septiembre 30 de 1999. — Nicolás Eduardo Becerra.

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 'All Blacks' 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 'All Blacks', 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 cód. civil para resolver la acción de nulidad.

[...]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 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 y a 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.

[...] Que el art. 1°, ap. 2° 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.

[...] Que el Convenio de París en su art. 6° 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. 2° un plazo mínimo de cinco años a contar de la fecha del registro para reclamar la anulación de marcas notorias y en su inc. 3° 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. 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.

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 'All Blacks', 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. 6° bis, inc. 3° 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 cód. civil.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el señor Procurador General se hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia.

### Guía de lectura

1. ¿Cuál es el fundamento de la demanda y que lo que solicita la parte actora?
2. ¿Cuál es el fundamento legal de la demanda?
3. ¿Qué defensa planteó la demandada?
4. ¿Cuál fue la solución en primera y segunda instancia?
5. ¿Cuál es el eje central de la discusión en el fallo?
6. ¿Cambiaría la solución del caso si estuviéramos en presencia de un caso de una marca que no es notoria? ¿En tal caso, cuál sería el fundamento de este cambio en la solución de caso?
7. Y si estuviéramos en presencia de una nulidad relativa ¿cambiaría la solución del caso?
8. ¿Por qué solicitó la actora la marca “ALL BLACKS” antes de iniciar demanda?
9. ¿Cómo podría probar la actora en juicio que la marca registrada es nula?

### Caducidad por falta de uso - Caso Harrods (Argentina)

#### **HARRODS LIMITED C/ HARRODS BUENOS AIRES LIMITED s/ nulidad de marca Causa N° 4.112/01. HARRODS LIMITED C/ HARRODS BUENOS AIRES LIMITED s/ caducidad de marca Causa N° 11.779/02**

**CCCF, Sala III**

**24/02/11**

I. Harrods Limited inició demanda contra Harrods Buenos Aires Limited requiriendo que se declarara la nulidad de la marca mixta HARRODS SIRVE AL MUNDO en las clases 3, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23 y 25 (art 24, inc b de la ley 22.362) y se declare la caducidad de los signos HARRODS SIRVE AL MUNDO-OMNIA OMNIBUS UBIQUE; HARRODSCARD; HARRODS PARKING SHOP; HARRODS DEPARTMENT STORE; HARRODRINA y BROMPTON por falta de uso (ver fs.39/43 vta).

Corrido el traslado de ley, la emplazada negó que la actora tuviera interés legítimo para demandar tanto la nulidad como la caducidad de sus marcas y opuso la excepción de prescripción decenal del artículo 25 de la ley 22.362 (ver 122/131).

Posteriormente, la actora inició otra demanda solicitando la caducidad de la marca HARRODS SIRVE AL MUNDO en las clases 3, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23 y 25 (ver exp. n° 11779/02: fs.6/8 vta), lo cual mereció la réplica obrante a fs.35/39 vta.

II. El señor Juez, después de desestimar la excepción de prescripción interpuesta, hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, decretó la nulidad del signo HARRODS SIRVE AL MUNDO en las clases 3, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23 y 25 y declaró la caducidad por falta de uso de los registros HARRODS SIRVE AL MUNDO; HARRODS SIRVE AL MUNDO-OMNIA OMNIBUS UBIQUE; HARRODSCARD; HARRODS PARKING SHOP; HARRODS DEPARTMENT STORE; HARRODRINA y BROMPTON; todo con costas a la vencida (conf fs.288/292 de la causa 4112/01 y 117/119 de la causa 11779/02).

Para así decidir, primeramente entendió que la carencia de interés legítimo planteada es una cuestión que ha adquirido el carácter de cosa juzgada en razón de los resuelto por la Sala I de la Cámara en ocasión de resolver el conflicto planteado entre las mismas partes ante el Juzgado n° 8 del fuero (exp n° 19379/00).

Seguidamente, resolvió que de la prueba remitida por el INPI surge que las solicitudes fueron presentadas en 1995 como nuevas, de manera que no se ha demostrado la existencia de registros anteriores. Consecuentemente, concluyó que toda vez que el término de diez

años (art 25 de la ley 22.362) desde que los signos fueron concedidos (1997) hasta la celebración de la mediación (fs.35 y 36) no había transcurrido, desestimó la excepción interpuesta.

Respecto del tema de la nulidad consideró, después de señalar que no se encuentra discutido que la actora es propietaria de la denominación HARRODS SERVES THE WORLD y que la demandada inscribió su versión en español HARRODS SIRVE AL MUNDO, que el diseño utilizado por la demandada es idéntico al que ofrece la marca británica. Consecuentemente, acogió la acción nulidad con fundamento en el art 24, inc b) de la ley de marcas.

Finalmente, en cuanto a la caducidad por falta de uso acogió la declaración solicitada por la actora puesto que de los dictámenes contables (fs.247/253 y 78/84) surge que la demandada no prestó ningún servicio con las marcas HARRODS SIRVE AL MUNDO; HARRODS SIRVE AL MUNDO-OMNIA OMNIBUS UBIQUE; HARRODSCARD; HARRODS PARKING SHOP; HARRODS DEPARTMENT STORE; HARRODRINA y BROMPTON durante el periodo 1996/2001.

III. Ambas resoluciones la apeló la parte demandada (ver fs.297 -concedida a fs.298- y 124 -concedida a fs.125-), expresó agravios a fs.308/317 y 138/144, los que fueron contestados a fs.319/325 y 148/154. Median, también, recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

IV. En primer término me ocuparé de examinar si existe interés legítimo del actor para ejercer la acción de nulidad y de caducidad de marca (arts 24 y 26 de la ley 22.362), ya que quienes las solicitan deben tener un interés legítimo que le dé sustento (art 4 de la ley marcaria).

La Sala 1 con el primer voto de mi estimada colega Maria Susana Najurieta afirmó que Harrods Limited tenía interés legítimo en solicitar el registro de la marca mixta HARRODS Knightsbridge en diversas clases del nomenclador (Exp 10378/00 del 4-10-07). Ahora bien, más allá de que entendamos que esta afirmación implica que existe cosa juzgada sobre este aspecto, lo cierto es que la actora es propietaria desde hace muchos años de un famoso establecimiento comercial en Inglaterra que gira bajo la denominación Harrods, lo cual -a mi juicio- resulta razón suficiente como para reconocerle una adecuada legitimación para cuestionar el título otorgado en el país a la recurrente y que podría llegar a entrar en colisión con el de ella

En tales condiciones, se confirma la sentencia apelada en este aspecto.

V. Seguidamente, corresponde ingresar en el tema de la nulidad de la marca mixta HARRODS SIRVE AL MUNDO en las clases 3, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23 y 25 (art 24, inc b de la ley 22.362). La actora fundó su pretensión en ser la propietaria de la famosa

marca Harrods y que posee numerosos establecimientos en el mundo con dicha denominación, todo lo cual lo lleva a sostener que, en definitiva, el signo impugnado es una mera copia servil del suyo (art 24, inc b) de la ley 22.362). Por el contrario, la recurrente sostiene -entre otros argumentos- que se encuentra prescripta la acción invocando el artículo 25 de la ley 22.362.

La excepción debe ser desestimada. En efecto, la nulidad impetrada por la actora haya sustento en el artículo 953 del Código Civil. En consecuencia, deviene absoluta, insalvable e imprescriptible. Esta Cámara, en algunas oportunidades, ha declarado que frente a una actitud maliciosa o una conducta objetivamente ilícita -que se verifica cuando existe una copia servil- se está ante un caso de nulidad absoluta que impide que se consuma la prescripción (esta Sala, causa 7698/92 del 16-11-04 y Sala 2, causa 7072 del 28-7-78 y Sala 1, causa 6165/00 del 30-10-08, entre otras). En sentido coincidente se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual sostuvo que el tiempo es impotente para transformar lo inmoral en moral y lo ilícito en lícito (conf Fallos 179:173; 314:1048 y 324:951).

VI. Pasemos ahora a la nulidad. En esta litis se encuentra enfrentadas dos marcas, una de las cuales se encuentra registrada en nuestro país - HARRODS SIRVE AL MUNDO; registro que ha sido cuestionado- y la otra se halla inscripta en el extranjero (HARRODS SERVES THE WORLD). A fs.397/398 obra el informe del INPI que da cuenta que el signo impugnado, en las distintas clases, se encuentra vencido (no fue renovado) con excepción de los registros de la clase 16 (Registro nº 1.627.934) y 25 (Registro nº 1.627.939) los cuales se encuentra con resolución en trámite.

No discuten ambas partes sobre la confundibilidad de las marcas enfrentadas (una es la traducción del español al inglés de la otra: ver traducción de fs.21/31), sino sólo acerca de cual de ellas tiene un mejor derecho sobre el signo.

[...] Ahora bien, en dicho pronunciamiento aclaré que tal principio no es absoluto ya que se ha admitido diversas excepciones como cuando el registro ha sido obtenido en abierta violación a los principios de la moral y buenas costumbres amparados en el artículo 953 del Código Civil. La jurisprudencia ha dicho que uno de los supuestos que la ley 22.362 establece como causal de nulidad es el de las marcas registradas "por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero" (art. 24, inc. b); situación que se presenta con cierta frecuencia respecto de signos extranjeros que han alcanzado difusión, prestigio o notoriedad. Y a la procedencia de una demanda de nulidad marcaria -por ser copia o imitación de una marca extranjera-, no se opone el principio de territorialidad, prevaleciendo el interés general de proscribir usurpaciones que transgreden "las reglas éticas de la lealtad y la buena fe (conf Fallos: 253:267; Sala 2, causa 4511/95 del 26-11-99).

VII. Es incuestionable que la designación "HARRODS" reviste carácter notorio ya que la actora es propietaria desde hace muchos años de un famoso establecimiento comercial que gira con esa denominación, notoriedad que precisamente por ser tal no requiere ser objeto de específica prueba (conf esta Sala, causas 4772/00 del 21-3-02; 1910/98 del 17-6-03 y Sala 2, causa 1860/98 del 30-4-01).

Por otra parte, se encuentra reconocido por la demandada que en el año 1848 comenzó a operar en Londres una tienda bajo la denominación Harrods y que evolucionó hasta ser en principios del siglo XX un establecimiento reputado (fs.122 vta). Dicha aceptación, además, encuentra estricta concordancia con lo resuelto en sendos pronunciamientos por la Sala 1 al expedirse en las causas 10.378/00 citada y 10379/00 del 11-10-07.

En tales condiciones, forzoso resulta coincidir con el doctor Saint Genes en que la demandada, que obtuvo el registro de la denominación "HARRODS SIRVE AL MUNDO" en nuestro país, no pudo ignorar la preexistencia de la marca foránea, lo que configura la hipótesis contemplada por el artículo 24, inc b de la ley marcaria.

No forma obstáculo a la solución precedente la falta de explotación de la marca extranjera en nuestro país, puesto que tales caracteres no son óbice a la vigencia de los principios de derecho que sustentan la solución acordada y, aparte, porque nada quita que lo pudiera hacer en un futuro (Fallos: 253:267 y Sala 2, causa 22438/96 del 12-9-00).

No se me escapa, tampoco, que la demandada pudo haber formado una clientela (si bien me cabe mis dudas ya que no hay constancias de que la haya usado) bajo esa denominación, pero ello, sin embargo, no convalida el vicio inicial que trae su inscripción marcaria. Es decir, usando palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tiempo es impotente para transformar lo inmoral en moral y lo ilícito en lícito (conf Fallos 253:267).

VIII. Para finalizar trataré la caducidad. La actora solicitó la caducidad de HARRODS SIRVE AL MUNDO-OMNIA OMNIBUS UBIQUE; HARRODSCARD; HARRODS PARKING SHOP; HARRODS DEPARTMENT STORE; HARRODRINA y BROMPTON por falta de uso durante el periodo 1996/2001.

A fs. 397/398 el INPI informó que los registros HARRODS SIRVE AL MUNDO-OMNIA OMNIBUS UBIQUE, HARRODRINA y BROMPTON vencieron sin que conste su renovación. Esta circunstancia a mi criterio torna abstracto expedirme sobre la caducidad planteada por la actora sobre ellas.

A su vez, el informe antedicho da cuenta que los signos HARRODSCARD (en todas las clases, excepto en la 33 que no fue renovada), HARRODS PARKING SHOP (en la clase 39) y HARRODS DEPARTMENT STORE (clase 42, 43, 44 y 45), fueron transferidos a HARROD'S (South America) Ltda. y se encuentra con renovación en trámite ([www.inpi.gov.ar](http://www.inpi.gov.ar)).

Esta fuera de discusión que las marcas cuya caducidad se pide no se utilizaron en el país dentro de los cinco años previos (periodo 1996/2001) a la fecha de iniciación de la acción (ver pericia contable de fs.247/253). Sin embargo, la recurrente sostiene como fundamento de su posición que el vocablo HARRODS constituye la parte característica del nombre comercial de su representada y ha sido usada dentro del plazo de los cinco años previos a la demanda, lo cual -entiende- obsta a la procedencia de la declaración de caducidad (art 26, párrafo 3 de la ley marcaria).

El texto del art. 26, ley 22.362, es bien amplio y demostrativo de que la caducidad se debe decidir con criterio restrictivo, pues no es menester que la marca sea utilizada en la misma clase para la cual fue otorgada y mas aún, la misma norma prevé, su utilización como "parte de la designación de una actividad".

Está acreditado que la demandada utilizó el término Harrods -el cual constituye parte de su nombre y es el elemento que sobresale nítidamente dentro de los conjuntos impugnados- para distinguir productos y servicios hasta el año 1998 (pericia contable citada; certificación contable de fs.131 y pericial contable de causa 11779/02: ver fs.78/84).

La jurisprudencia ha sostenido que una leve modificación de una marca, que sigue conservando su carácter distintivo y que solo ha sido débilmente modificada en su uso, merece protección.

En consecuencia, sopesando el uso de la designación y que en caso de duda cabe estar en favor de la subsistencia del signo registrado, corresponde no hacer lugar a la caducidad alegada por la actora.

#### Guía de lectura

1. ¿Cuál es el fundamento de la demanda de caducidad?
2. ¿Cuál es la defensa del demandado en rechazar la caducidad?
3. Si la designación no hubiese sido utilizada por el demandado sino por un licenciario ¿cambiaría la situación?
4. ¿Es necesario probar el no uso de la marca? ¿Es conveniente probarlo? ¿Qué medios de prueba ofrecería?

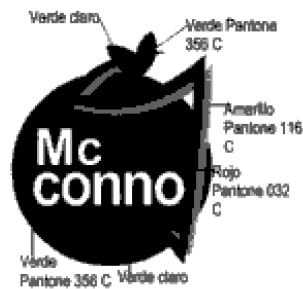


## Casos sobre confundibilidad marcaria – El cotejo y las pautas

### Primer caso

(21) Acta 3.022.650 - (51) Clase 43

(40) M (54)



(22) 11/08/2010 - (73) PELAIA, MARIANO FEDERICO - AR \*  
RIVEROS, ERICA FABIANA - AR  
(57) TODA LA CLASE  
(74) Ag 764 - (44) 01/12/2010

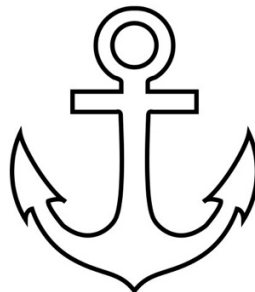
### Marca solicitada en clase 43

“MC COMBO” registrada por McDonald’s International Property Company, Ltd. en clase 30 (marca oponente).

**Clase 30 cubre:** Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

**Clase 43:** Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

### Segundo caso



Solicitada para toda la clase 22 – Marca de hecho en explotación desde hace más de 10 años

MARCA “EL ANCLA” registrada en clase 12, limitada para embarcaciones a motor (lanchas)

**Clase 12 cobre:** Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática

**Clase 22 cobre:** Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

### Tercer caso

Marca solicitada: “CHOCOLATIDOS” solicitada para identificar todos los productos de la clase 30.

Marca registrada y oponente: “CHOCOLATE” registrada para toda la clase 25 y en uso intenso por los últimos años.

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.

### Consigna

En clase se formarán tres equipos. Un equipo deberá sostener la oposición a la marca y el otro equipo deberá sostener que las marcas son inconfundibles. El tercer equipo decidirá el caso.

### Caso Doritos

**Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III  
Cerealko S.A. s/medidas cautelares  
Sentencia del 29 de marzo de 2007**

A) Recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fs. 44/44vta..

I. Que la parte actora -CEREALKO SA- invocando la titularidad registral de la marca "NACHOS! (Diseño Anexo)", Registro N° 2.066.142, que distingue todos los productos de la Clase internacional 30, del nomenclador oficial, y alegando la importación masiva de tortillas de maíz para copetín por parte de la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL, mercadería que designa con la expresión "NACHOS R", idéntica a la marca registrada por su mandante, solicitó que se dicte una medida cautelar -con fundamento en el art. 50 del Trip's-Gatt- a fin de que se

ordene a las autoridades aduaneras suspender el despacho a plaza de dichas mercaderías y evitar que sean introducidas en el mercado argentino (v. fs. 41/43, cap. II).

El señor Juez de Primera Instancia, consideró que en la especie de autos el derecho invocado por el peticionario resultaba verosímil. En consecuencia, hizo lugar a la cautelar peticionada y ordenó -en forma provisional- que la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL suspenda la importación de los productos consistentes en tortillas de maíz o productos de copetín a base de maíz, de cualquier gusto que sea, designados, de cualquier modo que fuera con la expresión "NACHOS R", sola o acompañada por otras expresiones marcarlas y que ostenten dicha expresión en sus presentaciones y productos. A tal fin, fijó una caución real a prestar por el peticionario de la medida de \$ 25.000 (v. fs. 44/44vta.).

La decisión originó el recurso de apelación aludido, interpuesto por PEPSICO DE ARGENTINA SRL.

II. Aduce que, frente al carácter genérico de la voz "nachos" que integra el signo de la contraria, el registro invocado resulta insuficiente para obtener una medida cautelar como la aquí peticionada.

Expresa que la voz "nachos" es irregistrable, pues constituye la designación necesaria y habitual de un tipo de tortilla de maíz de origen mexicano, y así es públicamente conocido y reconocido, no sólo en nuestro país, sino en infinidad de países.

Sostiene que en los envases cuestionados no se reproduce el tipo de letras ni el signo de exclamación del signo de la contraria, por lo que la actora carece de derecho a solicitar una medida como la requerida.

Manifiesta que los envases cuestionados por la contraria llevan principalmente la marca "DORITOS", lo cual obsta a toda posible confusión; y "DORITOS" es una marca notoria, empleada desde hace años para distinguir, entre otros, "nachos".

Por otra parte, alega que la peticionaria no invoca perjuicio cierto o irreparable alguno que demuestre el peligro en la demora. Es por ello que solicita que se revoque el decisorio apelado y se deje sin efecto la cautelar decretada.

La actora contestó el memorial de su contraria, solicitando el rechazo de las quejas por los argumentos allí explicitados (v. fs. 574/579).

II. En los términos en que ha quedado planteada la cuestión sobre la que este Tribunal debe decidir en el acotado marco cognoscitivo propio del contexto cautelar, se debe proceder con una máxima cautela en la apreciación de los presupuestos que hacen a su admisión ....

Y si bien esa particularidad no determina por sí misma la improcedencia de la medida cuando existen circunstancias de hecho que, en el supuesto de no dictarse, sean susceptibles de producir perjuicios de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva, en su examen no se debe prescindir de una evaluación del referido peligro que concilie los intereses del peticionario con los demás derechos constitucionales implicados (conf. CSJN, doctrina de Fallos: 320:1633).

Desde esa perspectiva, corresponde recordar que el art. 50 del Trip's faculta a disponer la medida allí prevista, aún sin ser oída la parte contra la cual se pretende impedir la explotación, siempre que el peticionario presente las pruebas que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (v. inc. 3; conf. esta Sala 5004/03 del 21-8-03; Sala I, causas 2849/00 del 30-5-00; 7438/00 del 12-12-00 y sus citas).

El requisito de la verosimilitud del derecho -común a todas las medidas cautelares (v. art. 195 del Código Procesal)- no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (v. art. 35 de la ley 22.362 y art. 25 del decreto-ley 6673/63; conf. esta Sala, causa 5004/03 citada; Sala I, causas 4044 del 224-86 y 3146/94 del 14-2-95), más un examen dirigido a determinar su concurrencia no puede soslayar que -como se señaló precedentemente- la medida del art. 50 del Trip's permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o el uso; como así también, evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas; inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana (v. inc. 1. a).

Es decir, la cautelar solicitada tiene las particularidades de una medida innovativa, respecto de las cuales se ha señalado que, en el análisis de los presupuestos de admisibilidad, se debe observar un criterio estricto, toda vez que su dictado importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un "fumus bonis iuris" (conf. esta Sala, causas 11.829/04 del 22-10-04 y 5004/03 citada; Sala I, causas 52.975/95 del 21-12-95p4100/99 del 10-8-99 y 2849/00 citada; Sala II, causa 7982, "The Coca Cola Co. c/Pepsi Cola Argentina SAIC s/varios prop. industrial", del 15-9-95 y sus citas).

Por lo demás, corresponde meritar que aun cuando el recaudo de la verosimilitud del derecho está influido por la índole del reclamo principal, del que no puede ser desvinculada la medida, no es procedente un análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya índole y extensión han de ser dilucidados con posterioridad, una vez establecido el contradictorio (conf. esta Sala, causa 6272/00 del 27-9-00; Sala I, causa 7438 citada; Sala II, causa 7982 citada).

IV. Sobre la base de estas pautas, se puede adelantar que los argumentos esgrimidos por el apelante resultan suficientes para revocar la resolución apelada y dejar sin efecto la cautelar decretada.

En efecto, aun cuando es cierto que este Tribunal ha admitido en oportunidades anteriores la medida prevista en el art. 50 del Trip's en supuestos en los que la concurrencia de ciertos elementos entre las marcas pudieran conducir a eventuales confusiones en el público consumidor -v. gr. ante la existencia de colores y figuras combinadas y dispuestas de similar modo (conf, esta Sala, causas 10.706/01 del 4-4-02 y 4445/01 del 11-10-02)-, las constancias incorporadas a la causa en este estado liminar, no alcanzan -en una primera aprehensión de los conjuntos marcarios-, para tener por acreditada la referida situación.

Ello es así, pues del examen de los signos distintivos incorporados al expediente no se observa elementos que puedan provocar confusión (v. gr. diseño y distribución de los elementos) y que -como principio- impiden concluir, con el grado suficiente de probabilidad que este tipo de medida requiere, en la invocada confundibilidad de ambos conjuntos marcarios. Así por ejemplo de la confrontación de los signos en pugna surge que, si bien tienen en común la palabra "nachos", los de la demandada llevan ostensible y principalmente la marca "DORITOS", lo cual impide -en principio- toda posible confusión (v. fs. 558).

V. Sólo resta agregar que la decisión que aquí se adopta no implica más que la formulación de un juicio provisional pues, en esta materia, el conflicto no se agota en una mera confrontación teórica o abstracta de las marcas enfrentadas, sino que requiere ponderar el conjunto de circunstancias adjetivas que delimitan la contienda, extremo que sólo será posible al término del proceso, luego que ambas partes hayan tenido amplia oportunidad de alegato y prueba ...

Por los fundamentos expuestos, debe revocarse la resolución apelada, en cuanto fue motivo de agravio, y dejar sin efecto la medida cautelar decretada a fs. 44/44vta..

B) Recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fs. 561.

I. El magistrado de la anterior instancia, teniendo en cuenta lo peticionado por la actora a fs. 559/560vta., ordenó que la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL - en forma provisional- suspenda la venta de los productos consistentes en tortillas de maíz o productos de copetín a base de maíz, de cualquier gusto que sea, en cuyos envases se utilice la expresión "NACHOS", sola o acompañada por otras expresiones marcarías, de cualquier forma que fuera y/o que ostenten dicha expresión en sus presentaciones y productos. A tal efecto fijó una caución real de \$ 10.000. La decisión originó el recurso de apelación aludido, interpuesto por la demandada, que expresó agravios a fs. 670/677vta., que merecieron la réplica de su contraria de fs. 682/686vta..

II. Que a fin de resolver la cuestión debatida en la presente controversia, cabe hacer remisión a la totalidad de los considerandos precedentes a cuyos fundamentos debe estarse por razones de brevedad (v. A, 1/V).

Por ello, corresponde revocar la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravio y dejar sin efecto la medida cautelar decretada. a fs. 561.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: revocar las resoluciones apeladas y dejar sin efecto las medidas cautelares decretadas a fs. 44/44vta. y fs. 561, con costas (arts. 68 y 69 del Código Procesal). Se difieren las regulaciones de honorarios para el momento de la sentencia definitiva.

#### Guía de lectura

1. ¿Cuál fue la decisión de primera instancia?
2. ¿Cuáles son los fundamentos de la decisión de Cámara?
3. Comparte la decisión de la Sala III?

#### **Caso Boca Juniors v. Isenbeck**

##### **Cámara Civil y Comercial Federal, sala II, Boca Juniors v. Isenbeck 19 de octubre de 2010**

I. El CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS, titular de las denominaciones "BOCA" y "BOSTEROS", como así también, la camiseta conteniendo los colores identificatorios de la popular institución de la ribera -en adelante BOCA-, promovió la demanda de autos contra "C.A.S.A. ISENBECK" (en adelante ISENBECK) a fin de que se la condenara a cesar en el uso indebido de las marcas antes mencionadas y a resarcir los daños y perjuicios con más sus intereses y costas.

La demanda se origina en que ISENBECK, según lo comprueba la certificación notarial obrante a fs. 28, utilizó ilegítimamente los signos cuyo dominio pertenecen a la actora (confr. informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de fs. 89) para promocionar su producto en el marco de una serie de campañas publicitarias llevadas a cabo en diversos medios, bajo la consigna "Por una pasión genuina", y luego "Si sos bostero, sos bostero. Si sos gallina, sos gallina. Si sos de los dos sos sponsor" (ver fs. 21).

ISENBECK, en el responde de fs. 53/60 efectuó una pormenorizada negativa de los hechos afirmados por la actora en su pieza de inicio, postulando el rechazo de la demanda.

II. Concluido el período probatorio, y agregados a la causa los alegatos de las partes, el señor Magistrado de primera instancia, en el fallo de fs. 293/295, sobre la base de las constancias obrantes en el expediente, tuvo por acreditado el uso y titularidad de los registros en cabeza de la actora. En consecuencia resolvió que la demandada "ISENBECK" había incurrido en infracción a los derechos marcarios de aquella y dispuso que en forma inmediata debía abstenerse de emplear, en materia de publicidad, los signos marcarios de propiedad de la "Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors" detallados en el considerando I. Asimismo, la condenó a abonarle en concepto de daños y perjuicios derivados de ese ilícito la suma de \$ 40.000.

III. El fallo fue apelado por ambas partes. Expresó agravios la accionada a fs. 310/315 y lo propio hizo su contraria a fs. 328/332 vta., habiendo sido ellos respondidos a fs. 335/336 vta. (demandado) y fs. 338/345 (actor). Median, asimismo, recursos que se vinculan con los honorarios regulados (confr. fs. 275, 304 y 306).

Como la accionada cuestiona, además de otros aspectos, el tema sustancial de la responsabilidad que le atribuyera la sentencia apelada, mientras que la actora dirige su queja a criticar -por exiguo- el monto del resarcimiento fijado, comenzaré el análisis por los desarrollos que realiza la vencida, a cuyo fin seguiré el orden con que han sido propuestos: a) Evidente desconocimiento por parte del "a quo" de la finalidad de la campaña publicitaria efectuada por ISENBECK; b) El señor Juez se equivoca al afirmar que la campaña publicitaria generó confusión en el público consumidor, llevando a que éste asociara al simpatizante del club con el artículo promocionado por la empresa de bebidas; c) Cuestiona la procedencia de la indemnización de los daños y perjuicios y el importe fijado en la sentencia; y d) Afirma que la sentencia es arbitraria por falta de fundamentación suficiente por parte del señor Juez.

A su turno, el único planteamiento traído por la parte actora a decisión de la Alzada tiene que ver con la suma otorgada por el "a quo" en concepto de daños y perjuicios, la que considera exigua, en tanto, no contempla la reparación íntegra de los daños ocasionados (fs. 328/332 vta.). Aduce, en ese sentido, que la condena no se ajusta a las constancias probatorias obrantes en el expediente.

IV. Entre los meses de diciembre del año 1999 y octubre de 2000, la firma cervecera ISENBECK, llevó a cabo una serie de cruzadas publicitarias que llevaban diversos lemas como ser: "POR UNA PASION GENUINA", "¿Se puede ser hincha de los dos a la vez?", "Si sos bostero, sos bostero. Si sos gallina sos gallina. Si sos de los dos sos, sos sponsor" y "LA PRIMERA REGLA DEL JUEGO ES JUGARSE". Para ello, también utilizó artículos deportivos que llevaban impresos los colores azul y amarillo con que, por lo general, dentro de ese contexto suele identificarse al club Boca Juniors (confr. fs. 12/27).

Según se desprende de las constancias obrantes en el expediente, la campaña promocionando la bebida fue realizada por ISENBECK sin cerciorarse si con ello se infringía el derecho marcario de algún tercero -lo que debió hacerse para evitar la comisión de algún ilícito-; para lo cual bastaba sólo con efectuar una simple consulta al registro de marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Tal exigencia, que viene impuesta

por el deber de no vulnerar derechos ajenos y por el de ejercer la labor profesional con un mínimo de responsabilidad, no resulta en manera alguna excesiva, máxime teniendo en cuenta la facilidad con que cualquiera puede informarse acerca de las condiciones registrales de marcas de fábrica o industria en nuestro medio merced al sistema de publicidad registral que organiza nuestra legislación (confr. esta Sala, causas 4970 del 10.3.87 "Nina Ricci S.A.R.L. c/ Lagny S.A. s/ cese uso de marca" y 21.762/94 "Asociación del Fútbol Argentino c/ Cencosud S.A." s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios", del 12.8.09).

No procedió en esa forma (ninguna prueba se allegó para acreditarlo) y comenzó de hecho a utilizar las marcas cuyos registros pertenecen a la actora para realizar la referida campaña, sin haber contado con la previa autorización de BOCA.

La argumentación de la recurrente, en el sentido de que la utilización de los signos fue al sólo efecto y con la "única motivación de enviarle un mensaje directo a los hinchas de fútbol, tanto de Boca como de River, por ser los clubes más significativos de la Argentina" (ver fs. 310 vta.), no parece favorecer su posición en el pleito. Es indudable que para el público consumidor lo que se estaba promocionando no era tan sólo una bebida, sino que además -en lo que aquí interesa- se procuraba un estrecho vínculo con el equipo de fútbol Boca Juniors, y en gran medida así lo reconoce la demandada. Esa forma de publicitar el producto para captar mayor audiencia no luce como un modo ingenuo de presentación, surge del hecho que ISENBECK reconoce sin tapujos: "para manifestar el mensaje que mi mandante quiso transmitir, no quedaba otra alternativa que nombrarlos, referirse expresamente a ellos. Sin la expresa mención de los hinchas como "bosteros" o "gallinas", no se hubiera podido transmitir el mensaje de la forma en que se hizo" (ver fs. 310 vta.).

Por mi parte encuentro en las expresiones de la demandada una clara admisión de que el mensaje publicitario buscaba asociar el producto con la popularidad de las voces registradas por la actora.

No cabe hesitación alguna, a mi juicio, que la infracción marcaría existió, tal como fue resuelto en primera instancia.

Por cierto, nótese que no estamos analizando la conducta de un comerciante novel, improvisado o de escasa envergadura: se trata de una de las empresas cerveceras más conocidas del medio, extremo que destaco para evaluar la pauta suministrada en los arts. 512 y 902 del Código Civil.

V. Establece la Ley N° 22.362 en su artículo 4°, que la propiedad de una marca y su exclusividad se adquieren con el registro, de donde se desprende que su espíritu es evitar la confusión y el uso indebido por parte de terceros.

ISENBECK fue intimada a cesar en el uso de dichas designaciones (cuestión reconocida en la contestación a la demanda, fs. 54), pese a lo cual continuó haciéndolo. La interpelación por carta-documento del 24 de marzo de 2000 no hizo mella en la demandada, pues



continuó en el uso indebido de los signos propiedad de la actora. Obró con plena conciencia de que los signos usados pertenecían a un tercero.

Es indudable que la combinación de los colores azul y amarillo aplicada a indumentaria deportiva (v.gr.: medias) o en cualquier otro artículo o producto (lata de cerveza), identifica y diferencia, desde antiguo, a los colores utilizados por la centenaria institución xeneixe. Lo mismo sucede, en ese contexto, con las voces "Boca" o "bostero".

Por consiguiente, el uso indebido de las marcas y otros derechos intelectuales propiedad del Club Boca Juniors ha quedado claramente configurado; uso que, reitero, excedió el terreno de la buena fe.

En suma, la responsabilidad de la empresa cervecera en el supuesto sub examen es indiscutible. La infracción marcaria existió y fue dolosa, aspecto este que repercutirá en la magnitud del resarcimiento.

VI. Habiendo concluido en que medió uso indebido de títulos registrados por la actora, corresponde introducirme en el capítulo indemnizatorio, cuestión que genera el agravio de ambas partes.

Antes de tratar la cuantía que es pertinente reconocer, advierto que frente a las dificultades que se presentan para estimarla, caracterizada doctrina y la jurisprudencia de las tres Salas de esta Excma. Cámara se han inclinado por presumir que las transgresiones marcarias causan al titular del signo indebidamente empleado un daño económico (confr. esta Sala, causa 55.77/97 del 16.4.09 y sus múltiples citas de jurisprudencia y doctrina; ver también "Asociación del Fútbol Argentino c/ Cencosud S.A.", antes citada).

Demostrada y reconocida la transgresión a los derechos marcarios de la actora (confr. escrito de contestación a la demanda, fs. 53/60), y en atención a la actitud subjetiva del agente provocador del daño, corresponde fijar el monto resarcitorio, en los términos de los arts. 1077, 1083, 1068 y 1069 del Código Civil.

En su escrito inaugural, BOCA solicitó el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por tal conducta, empero, no precisó el monto peticionado, difiriéndolo a lo que resulte de la prueba a producirse en autos.

Es menester tener en cuenta -a los fines de fijar la indemnización-, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de los signos utilizados de manera clandestina.

En el ámbito del derecho de la propiedad industrial, frente a las dificultades para la prueba del daño causado por una infracción, y considerando que en casos frecuentes la invasión del derecho legítimamente obtenido tiene origen en conductas maliciosas, la doctrina se inclina a sostener que, como regla, toda usurpación de marca, designación social, patente de invención, modelos de utilidad, etc., provoca un daño. Y como éste, en general, es de difícil prueba, los autores propician que se parta de una presunción de daño. Los jueces, para

superar las dificultades probatorias y evitar que éstas obren como vehículos de la impunidad, especialmente cuando el caso presenta connotaciones dolosas, podemos recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código Procesal en función de una delicada apreciación de las condiciones de cada causa, entre las que cuentan la naturaleza de la mercadería en infracción, calidades del público consumidor, concurrencia de mala fe, proximidad de los negocios, etc. (confr. O. ETCHEVERRY, "La reparación de daños en las infracciones de Marcas y de Nombres", en A.A.V.V, "Derechos Intelectuales", Ed. Astrea, t. 3, págs. 13/20).

VII. Analizaré entonces las constancias probatorias que estimo relevantes. Por cierto, a tenor de los dichos del testigo LÓPEZ (ver fs. 122/123), quien se desempeña en una empresa de "marketing" deportivo que explota comercialmente los derechos de algunos clubes de fútbol, "...es el club más importante de la Argentina, en cuanto a cantidad de hinchas se refiere y uno de los más importantes del mundo..." (véase fs. 122, respuestas a las primera y segunda preguntas, no cuestionadas por la demandada).

Además, resulta de interés, a los fines de establecer el resarcimiento, atender a la envergadura de los ingresos que la actora obtiene a través del uso y explotación de sus marcas en contratos que guardan alguna similitud con el indebido usufructo que se analiza en autos.

En efecto, de acuerdo con los términos que surgen de los distintos informes obrantes en el expediente, aprecio que "Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G." (fs. 95, ver también crónica periodística acompañada por la accionada a fs. 52), a través de diversos contratos concertados con la firma actora, se constituyó en poseedora de diversos derechos exclusivos de publicidad. La contraprestación en ellos, de acuerdo con los datos arrojados por el informe pericial de fs. 105/106 a partir de diciembre de 1999, ascendió a la cantidad de u\$s 8.000.000 (en épocas en que se encontraba vigente la paridad cambiaria establecida en la Ley N° 23.928). Traigo a colación este dato para destacar la dimensión económica de las marcas usurpadas, en el ámbito de un contrato celebrado con una competidora de ISENBECK.

Desde el lado de la demandada, se observan las cuantiosas sumas invertidas en publicidad, lo que da una pauta del beneficio que esperaba de su campaña "por una pasión genuina" -y sus sucesivas continuaciones- en la que utilizó en forma indebida los títulos de la actora (U\$s 173.738, ver informe pericial contable de fs. 105/106, también convertibles a pesos de acuerdo a la Ley N° 23.928).

Sobre esta base, ponderando el prestigio y renombre alcanzado por BOCA, en función de su objeto y actividad que desarrolla; y por otro lado, en los distintos contratos de licencia y esponsorización recién mencionados, logrado también con una importante firma cervecera, luce exigua la suma reconocida en primera instancia. Ello me conduce a propiciar la modificación de la sentencia ampliando la cuantía que por tal concepto fijó el Magistrado a la cantidad de \$ 70.000, suma a la que arribo valorando las probanzas agregadas a autos, pero también haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas en el art. 165 del Código Procesal.

Asimismo, dicho monto llevará intereses de acuerdo con la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, a computar desde la fecha en que se concretó la constatación de la infracción por intermedio del notario interviniente, esto es, el 15 de diciembre de 2000 (confr. instrumento de fs. 28), circunstancia que, a pesar de haber formado parte de la litis (confr. pieza de inicio obrante a fs. 35/46, punto II), fue omitido en la sentencia apelada.

VIII. Por lo expuesto, propongo que se confirme la sentencia apelada en lo que hace al fondo de la cuestión, se la modifique respecto al monto indemnizatorio establecido en concepto de daños y perjuicios, el que se fija en la suma de \$ 70.000 con más los intereses fijados en el Considerando que antecede....

El señor Juez de Cámara doctor Santiago Bernardo Kiernan dijo:

I. Coincido con el razonamiento y los fundamentos que efectúa el vocal preopinante, por lo que a ello me remito breviter causae.

II. No obstante lo expuesto, es dable precisar que el daño reconocido debe darse por acreditado *in re ipsa*, por la posible privación de la renta que podría haber obtenido BOCA por la privación de la autorización del uso de la marca.

III. De las constancias obrantes en autos, se infiere que el 20 de diciembre de 1999, en el diario Clarín se publicó dos latas de bebida con la combinación de colores blanco y rojo, por un lado, y azul y amarillo por otro, junto con la leyenda "¿Se puede ser hincha de los dos a la vez? (conf. fs. 4/5)".

Asimismo, el 17 de mayo de 2000 se encontró una nueva publicación en el diario LA NACION, pág. 20, cuya copia se encuentra agregada en el ANEXO II. En los ANEXOS IV, V, VI y VII, lucen agregadas otras publicaciones en los diarios CLARÍN y LA NACIÓN y una página de Internet donde se publicó la campaña publicitaria, con fecha 24 y 25 de marzo, 14 de junio y 15 de octubre de 2000, respectivamente.

El 24 de marzo de 2000, mediante carta documento n° 32.738.594 3 AR (ver ANEXO III fs. 6/10) BOCA junto con RIVER intiman a ISENBECK para que se abstuviera de seguir utilizando las marcas, símbolos, emblemas, escudos y combinación de colores, la cual fue rechazada con fecha 10 de mayo de 2000 por considerarla ajena a derecho, maliciosa, disparatada y mendaz (confr. fs. 38 vta.) Siendo así, y en virtud de que se encuentra acreditado que ISENBECK utilizó sin autorización marcas, símbolos, emblemas y combinaciones de colores característicos -lo cual constituye una infracción marcaria-, y atento lo establecido por el art. 165, último párrafo, del Código Procesal, Club Atlético Boca Juniors Asoc. Civil. creyó prudente que se eleve la indemnización a la suma de \$ 70.000, tal como lo ha decidido el vocal preopinante, habida cuenta del uso prolongado del logotipo y el nivel económico elevado del infractor.

IV. En tales condiciones, adhiero al voto del doctor Alfredo Silverio Gusman.

El señor Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhiere a las conclusiones a que llegaron los vocales preopinantes.

Con lo que terminó el acto.

#### Guía de lectura

1. ¿Está de acuerdo con la decisión de Cámara?
2. ¿Cuál es la defensa de Isenbeck?
3. ¿Comparte la doctrina de la presunción del daño? Fundamente.
4. ¿Cuáles son los parámetros utilizados en el fallo para cuantificar el daño?
5. ¿Piensa que el monto por daños es ajustado y constituye una reparación suficiente?

#### **Publicidad comparativa**

- Introducción – Argumentos a favor y en contra de la PC – Intereses enfrentados (Anunciantes – Competidores y Consumidores).
- Definición de PC – Compara Oferta contra las de uno u otros competidores (identificados o identificables) y con el resultado, directo o indirecto de resaltar las ventajas de los propios prod. o servicios frente a los ajenos.
- Clasificación de PC - Directa/Indirecta – Objetiva/Subjetiva – Comp. por superioridad/similitud/exclusividad – Caso especial de comparación defensiva (Doctrina de los propios actos - Caso “Desafío Pepsi” - Publicidad comparativa prohibida (denigratoria, engañosa, inexacta).
- Casos especiales - Parodia - Noverazco c/ Telefó (Danza Armonizadora) – Exageración (Puffery) – Comparación de productos diferentes.
- Cuando se utiliza la PC en el mercado y por quién. Riesgos legales de la PC.
- PC en EEUU – PC en Europa (Directiva 97/55/CE) – Aceptada en tanto (i) no sea engañosa, (ii) compare bienes y servicios que satisfagan las mismas necesidades, (iii) compare de modo objetivo características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de bienes y servicios, incluido el precio; (iv) que no de lugar a confusión en el mercado entre el anunciante, competidor y sus marcas, (v) que no desacredite ni denigratoria, (vi) que no presente un bien como una réplica o imitación de un bien o servicio de una marca reconocida.

- Situación en la Argentina. Doctrina a favor y en contra - Argumentos – Tendencia doctrina es aceptar su legalidad en tanto y cuanto cumpla con los recaudos mencionados anteriormente.
- Evolución jurisprudencial
  - (i) “Rolex c/ Orient” (Sala II) – La publicidad comparativa sin mencionar al competidor sería aceptable. Hacen lugar a la demanda de Rolex.
  - (ii) “Navarro Correas c/ Castellone (caso Galerías)” (Sala I) - ¿El uso de una marca ajena en PC es una infracción al derecho exclusivo de su titular? Rechazaron demanda - Voto de Jorge Pérez Delgado – Uso de marca ajena como propia (infracción) vs Mera referencia a la marca ajean reconociendo al competidor como titular válida en tanto no afecte legítimos derechos de terceros.
  - (iii) “Axoft Arg. c/ Megasistemas” (caso Tango) (Sala I) – Cuando hay mala fe la PC es ilegítima – Es legal hacer mención de la marca de un tercero pero no al extremo de denigrarla o desacreditarla – En este caso comparaban dos versiones de software distintos (uno más actual contra otra versión anterior) y por eso la PC era ilegal.
  - (iv) “Coca Cola c/ Pepsi (El Desafío Pepsi)” (Voto de Primera Instancia). Antes medida cautelar concedida - uso de marca ajena sin autorización, aprovechamiento ilegítimo de la marca ajena – PC directa (implícita) – Rolex c/ Orient – Voto de la Cámara revocado por la CSJN (se pronunció la Cámara sobre la validez de la PC cuando en verdad se debía pronunciar sobre la competencia del juez). – Voto de primera Instancia – Carbone – Rechaza demanda. No hay uso de marca ajena sino tan solo mención – (Fallo Navarro Correas) – Art. 19 de la CN – La PC no está prohibida – No hay denigración ni mala fé – la publicidad no fue engañosa – Doctrina de los actos propios. Las partes luego llegar a un acuerdo y no llegó a Cámara.
  - (v) “Unilever c/ Procter” (Sala II) – Hizo lugar a la demanda – Resultados de jabón en Polvo Ariel – No nombraban la marca SKIP (no obstante era el único jabón en tabletas – Confirmaron e hicieron lugar a la demanda cautelar – La PC debe ser leal, veraz y realizarse en condiciones equivalentes para todos los productos en comparación.
  - (vi) “Procter c/ Clorox (Sala II)” – Quitamanchas Tynet – Jabón en polvo Ariel – Testimonio que decía que la persona no iba a comprar más el jabón en polvo cuya

publicidad decía que no era necesario “usar quitamanchas” (en clara alusión al jabón en polvo “Ariel”). Hicieron lugar a la demanda – Publicidad denigratoria.

(vii) “Gouguenheim c/Bimbo de Argentina (Sala I)” – Rechazó la demanda - La mera referencia a una marca ajena es legítima cuando no se intenta desacreditarla ni desprestigiarla. Además se usa una marca ajena reconociendo al competidor como su titular. Anunciar que Bimbo es muy fresco no es un descredito para el resto de los competidores.

(viii) “Isenbeck c/ Quilmes”. Cese de uso. Una motivada por el uso de Quilmes y Quilmes Light en publicidad que mostraba dos avisos (uno de cada uno) y decía el locutor ¿a quién perjudica la confusión, a Isenbeck, a Quilmes o al consumidor? ¿por qué Quilmes no está acostumbrado a un mercado competitivo?. Hicieron lugar. Causa penal por una publicidad que aprovechó la compra de ambeev una empresa brasilera de parte de Quilmes que el anunciante decía “Los brasileños compraron Quilmes justo antes del mundial ¿cómo se decía vendido en portugués? No hicieron lugar. Art. 31 de la Ley de marcas no contempla el uso atípico marcario (Noverazco). Causa penal (desobediencia de la orden de cese de uso de marca). Rechazada en el fuero penal. No hay delito, si no se entendería como un acto de censura previa. Libertad de expresión – responsabilidades ulteriores. Promo Trae dos tapitas, una de Quilmes y una de Isenbeck y te regalamos una Isenbeck gratis ¿Por qué esta promoción? Fácil. Quilmes es la cerveza que toma la mayoría e Isenbeck es la mejor cerveza. La idea es que la mayoría tome la mejor cerveza. Medida cautelar. 50 del trips, 10 bis del Convenio de Paris y 4 de la Ley de Marcas.

(ix) “Clorox c/ Reckitt (Sala I)”. Publicidad de Vanish. Anuncio “con lavandina no porque mancha la tela” y mostraban un mantel deteriorado y manchado con lavandina. Rechazo de demanda. No había mención de la marca ajena. Dif. entre uso de marca ajena de la mera invocación. No hay descredito, engaño ni mala fe.

(x) “Los Cipreses c/ Lumary (Sala I). Buquebus y Colonia Express. Se rechazó la cautelar y luego fue revocado. Publicidad denigratoria. Primera instancia sostuvo que no se hacía mención a la marca de la actora. La Sala I sostuvo que si se hacía referencia de manera implícita y que la publicidad era denigratoria.

(xi) “The Gillette Company c/ Energizar” (Sala I). Publicidad de Energizer y conejos de Duracell. Cinchada. “Dura 6 veces más que las pilas “Duracell” y en letra chica con asterisco comunes para cámaras fotográficas. Confirman cautelar. No se comparan productos homogéneos. Publicidad engañosa.

- Acciones legales frente a una PC ilícita
- Conclusiones

### Trabajo Práctico sobre Publicidad Comparativa

por Marco Rizzo Jurado

Analice las siguientes publicidades y responda las preguntas que se realizan a continuación:

**Publicidad N° 1.** La siguiente publicidad de Burger King apareció en la vía pública.



- ¿Calificarían a esta publicidad como publicidad comparativa?
- ¿Es válida esta publicidad bajo nuestro ordenamiento? Fundamente

(iii) ¿Cuáles serían los argumentos de Burger King para defender la validez de esta publicidad? Fundamente

**Publicidad N°. 2.** Don Simón lanzó la siguiente publicidad sobre sus jugos de naranja:

**¿Dónde están los naranjos de granini?**

GRANINI comienza su nuevo anuncio con un campo lleno de naranjas y habla de 100% zumo en sus variedades Natal y Valencia, pero realmente...  
**granini es zumo hecho a base de concentrado.**

**ZUMO A BASE DE CONCENTRADO**

Es sometido a un proceso térmico de evaporación donde se le quita hasta el 85% del agua propia de la fruta. De esta forma el concentrado queda muy reducido y puede transportarse fácilmente desde largas distancias. Es en el momento del envasado cuando se le añaden el agua, los aromas, la pulpa y las celdillas perdidas durante el proceso de concentración.

**P.V.P.\* 1,74 €**

**DON SIMON**

**ZUMO 100% EXPRIMIDO**

Proceso de elaboración donde se exprime el zumo directamente de las naranjas sin quitarle ni añadirle nada. DON SIMON tiene una planta, única en el mundo, rodeada de millones de naranjos para exprimir las naranjas una a una recién cogidas del árbol y así ofrecerle todas las propiedades de la fruta en un zumo de excelente calidad.

**P.V.P.\* 1 €**

(i) ¿Calificarían a esta publicidad como publicidad comparativa?

(ii) ¿Es válida esta publicidad bajo nuestro ordenamiento? Fundamente

(iii) ¿Cuáles serían los argumentos de Don Simón para defender la validez de esta publicidad? Fundamente



Publicidad N°. 3. Colgate lanzó la siguiente publicidad comparativa:

**Elige el dentífrico  
Más Eficaz  
contra la sensibilidad.**

	Colgate Sensitive Pro-Alive	SENSODYNE
Alivio inmediato <sup>1</sup>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alivio duradero superior	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sella los canales que conducen al nervio	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

<sup>1</sup> Cuando se aplica directamente sobre el diente sensible durante un minuto.

**ALIVIO INMEDIATO  
O TE DEVOLVEMOS TU DINERO.**

Pruébalo tú mismo. Visita [www.ColgateSensitiveProAlivio.es](http://www.ColgateSensitiveProAlivio.es) para consultar las condiciones legales.

Sensodyne es una marca registrada del grupo comercial GlaxoSmithKline.

(i) ¿Es válida esta publicidad bajo nuestro ordenamiento? Fundamente

(ii) ¿Cuáles serían los argumentos de Colgate para defender la validez de esta publicidad?  
Fundamente

(iii) ¿Cuáles serían los argumentos de Sensodyne para atacar la validez de esta publicidad?  
Fundamente ¿Qué acciones legales tendría bajo nuestro ordenamiento?

## Ambush marketing

### Asociación del Fútbol Argentino y otros c. Unilever de Argentina S.A.

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, 10/06/2014**

**Asociación del Fútbol Argentino c. Unilever de Argentina S.A. s/ medidas cautelares**

I. La Asociación del Fútbol Argentino (“AFA”), Santa Mónica de Argentina S.A. y Procter & Gamble Argentina S.R.L. (“P&G”), con fundamento en los artículos 232 del Código Procesal, 50 del ADPIC -aprobado por la ley 24.425-, 10 y concordantes del Convenio de París, 953 del Cód. Civil y la Ley de Marcas, solicitaron el dictado de una medida cautelar persiguiendo que se ordene a Unilever de Argentina S.A. el cese inmediato de la difusión en cualquiera de las versiones de su campaña publicitaria “sponsor oficial de todo lo que aprendemos cuando estamos creciendo” y/o cualquier variante, por cualquier tipo de medio de comunicación, por considerar que causa confusión en el público al asociar la marca “ALA” como patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol, cuando de hecho no lo es.

Explicaron que a raíz de la contratación que celebraron, cuya copia acompañan, es “P&G” quien está facultada a utilizar las designaciones, imágenes y marcas de la “AFA” en su carácter de proveedor oficial categoría nacional; en otras palabras, que es “P&G” quien puede asociar la imagen corporativa de su marca “ARIEL”, a la imagen de las selecciones nacionales representativas de “AFA”.

II. Dicha solicitud cautelar fue denegada por el magistrado a quo, quien ponderó que de la documentación adjuntada no se infería de manera alguna el uso por parte de la destinataria de la medida de los signos marcarios registrados por la “AFA”.

III. Esta decisión originó la apelación de las peticionarias, quienes cuestionaron la resolución por desentenderse de la real pretensión planteada, y además prescindir de los elementos incorporados a la causa. En ese sentido, hacen hincapié en que pretenden la detención de la campaña publicitaria de carácter engañoso que los perjudica, en tanto - según sostienen- la combinación de todos los elementos que utiliza “Unilever”, a pocos días

del Campeonato Mundial de Brasil, manifestando ser sponsor oficial asociado a los colores celeste y blanco y con la imagen del subcapitán del seleccionado ubicado en el túnel de un estadio de fútbol, implica hacerse pasar por sponsor oficial de la selección mundial de fútbol, lo que así es percibido por el consumidor, como surge del sondeo de opinión efectuado por la empresa “TrialPanel”, aportado en autos.

IV. Así delimitada la jurisdicción revisora del Tribunal, cabe recordar que el artículo 50 del Trip’s (aprobado por la ley 24.425) permite a las autoridades judiciales adoptar medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a “evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas; inclusive las mercancías importadas inmediatamente después del despacho de aduana” (apartado 1.a). Tal medida puede ser dispuesta aún sin ser oída la parte contra la cual se pretende impedir la explotación, siempre que el peticionario presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que su derecho es o va a ser objeto inminente de infracción (apartados 2 y 3). Esto quiere decir que se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (confr. apartado 3 cit. y esta Sala, causa n° 5.004/03 del 21/08/2003, entre muchas otras).

Es que el requisito de la verosimilitud en el derecho (artículo 195 del Código Procesal) no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (ver art. 35 de la ley 22.362 y art. 25 del decreto-ley 6673/1963; confr. esta Sala, causas n° 5.004/03 cit. y 5.888/07 del 04/09/2007), y en un examen dirigido a determinar su concurrencia no se puede soslayar que -como se señaló precedentemente-, la medida del artículo 50 del Trip’s permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o el uso (confr. Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, 4ta. edición, Abeledo Perrot, pág. 298).

Ello implica que la cautelar solicitada tiene las particularidades de una medida innovativa, y por ende, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión, debiendo observarse un criterio estricto toda vez que su dictado supone la alteración del estado de hecho o de derecho existente y un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (doctr. Fallos: 320:1633, entre otros). Por eso, este Tribunal tiene dicho que la verosimilitud en el derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un *fumus bonis iuris* (confr. causas n° 5.888/07 cit., 11.829/04 del 22/10/2004 y 366/09 del 17/03/2009, entre otras).

Asimismo, se ha dicho que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (confr. Peyrano, J.W. “La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa”, LA LEY 1985-D, 112). En sentido concordante, el Máximo Tribunal ha señalado que todo

sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (confr. Sala II, causa n° 1.163/13 del 05/07/2013 y sus citas).

V. Dicho lo expuesto y visto el anuncio publicitario objeto de las presentes medidas (CD en Anexo K-1 -fs. 93-), el Tribunal estima que la verosimilitud en el derecho invocado encuentra adecuado sustento en el citado artículo 50 del ADPIC, lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de Paris, la titularidad de las marcas invocadas (ver fs. 132/161), y en el contrato de patrocinio obrante a fs. 28/49; de éste se derivaría el derecho de uso exclusivo de “P&G” -en su carácter de proveedor nacional- de asociar la imagen corporativa de su marca “ARIEL” a las Selecciones de Fútbol representativas de la “AFA” y sus símbolos oficiales, en la comercialización de artículos de limpieza para máquinas lavadoras automáticas, en el período 10/06/2013 - 31/12/2015.

En efecto, la publicidad de referencia se encuentra protagonizada por el futbolista Javier Mascherano, figura actual del Seleccionado Argentino de Fútbol; éste aparece representado de niño vistiendo una camiseta con los colores celeste y blanco; de adulto el futbolista luce una camiseta azul con su nombre impreso en la espalda, vislumbrándose lo que parece el número que lleva en el equipo, el “14”. Así se lo muestra en el túnel de acceso al campo de juego, con una pelota, disponiéndose a ingresar a disputar un partido de fútbol. El anuncio finaliza con una leyenda y con voz en off de un locutor que dice: “ALA SPONSOR OFICIAL DE TODO LO QUE APRENDEMOS CUANDO ESTAMOS CRECIENDO”. Similar composición presentan los anuncios en Internet (conf. fs. 54/79), donde además la imagen de Mascherano aparece junto a la frase “ALA YA ESTAMOS LISTOS PARA TRANSPIRAR LA CAMISETA...”, sobre un fondo celeste y blanco y papelitos de idéntico color cayendo sobre la frase (ver fs. 69).

En la proximidad del Mundial Brasil 2014, la imagen del jugador Mascherano tal como es presentada en la publicidad, junto a la referencia “SPONSOR OFICIAL”, puede razonablemente generar confusión en el público en el sentido de que “ALA” es sponsor oficial de la Selección Argentina de Fútbol. De hecho esa es la conclusión a la que arribaron 8 de cada 10 personas encuestadas en el marco de la medición ad hoc efectuada por “TrialPanel” a pedido de las peticionarias (ver fs. 81/86).

A esta altura, es pertinente recordar que este Tribunal tiene dicho que una determinada estrategia publicitaria es una manifestación de la libertad de expresión y goza de protección constitucional (arts. 14 de la Constitución Nacional; 13, incisos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); no obstante ello, quien desarrolla una campaña publicitaria no queda exento de responder por las conductas que, eventualmente, infrinjan las leyes que reglamentan legítimamente el ejercicio de los derechos, por ejemplo, los

contemplados en las leyes 22.362 y 22.802, el Convenio de Paris (ley 17.011) y el ADPIC (ley 24.425) (confr. Sala I, causa n° 2.117/09 del 26/03/2009 y sus citas).

De otro lado, debe tenerse presente el derecho constitucional de los consumidores a una información adecuada y veraz y a la protección de la libertad de elección; y que, por su parte, las empresas que actúan en el mercado local tienen derecho a concurrir conforme a prácticas leales y lícitas y también tienen derecho a acciones positivas de las autoridades tendientes a evitar toda forma de distorsión indebida (art. 42, segundo párrafo, de la Constitución; causa 2.117/09 cit.).

Desde esta óptica, en función de los elementos hasta el momento agregados, es dable concluir que la campaña publicitaria impugnada puede verosímelmente traer a confusión al público en tanto siembra la idea de que “ALA” es sponsor oficial del Seleccionado Argentino de Fútbol, lo cual prima facie no es cierto, sin que sea prudente descartar el impacto negativo para quien verdaderamente reviste esa categoría en el mercado de los detergentes en polvo y líquido para máquinas lavadoras automáticas, que tal premisa - errónea- podría provocar en el consumidor a la hora de formular su elección entre los distintos productos que se le ofrecen.

En consecuencia, recordando que para la procedencia de una cautelar como la pretendida - aun cuando tiene carácter innovativo-, no es condición que el derecho invocado configure una realidad incontrastable, bastando que presente suficiente grado de verosimilitud, acorde con la naturaleza de la medida, y que esta situación, apreciada con el carácter provisional propio de la problemática examinada, se da en el caso a partir de la difusión de la aludida campaña publicitaria, corresponde acceder a la pretensión de las accionantes, bien que excluyendo lo peticionado en torno al packaging de los productos (conf. punto II-(ii) de fs. 115vta.). Ello así, toda vez que no se advierte en la presentación de los artículos exhibidos en las góndolas (ver fotografías y acta notarial de fs. 98/114 y elementos reservados como anexo N) la composición de elementos que favorecen la asociación directa con la Selección Nacional (v.gr. figura del jugador Mascherano o la terminología “sponsor oficial de...”).

VI. Teniendo en consideración el alcance e impacto patrimonial de la medida, y que la contracautela real no tiene solamente por finalidad garantizar el efectivo resarcimiento de los daños que se pudieren causar, sino su rápida y expeditiva percepción -propósito que no encuentra adecuada garantía en la caución juratoria que pretenden las apelantes (ver fs. 125vta.)-, el Tribunal estima apropiado fijar una caución real de pesos quinientos mil (\$500.000) (confr. art. 50 cit., inc. 3), que se considera acorde con los intereses en juego, la importancia y el giro comercial de los sujetos involucrados. Su integración deberá satisfacerse con carácter previo al diligenciamiento de la medida, ante el juez de primera instancia, y podrá ser sustituida por un seguro de caución.

Por ello, y sin que lo decidido implique avanzar opinión sobre la cuestión de fondo, el Tribunal resuelve: revocar la resolución de fs. 163/165vta. y hacer lugar parcialmente a la medida requerida. En consecuencia, se ordena a Unilever de Argentina S.A. que cese en forma inmediata en la difusión y proceda a la remoción de aquellas publicidades ya exhibidas, en cualquiera de las versiones de la campaña publicitaria “sponsor oficial de todo lo que aprendemos cuando estamos creciendo” y/o cualquier variante que incluya la composición descrita en la presente resolución (conf. Considerando V), por cualquier tipo de medio de comunicación. Ello, previa integración de la caución ut supra dispuesta.

Ricardo G. Recondo. — Guillermo A. Antelo.

**Publicidad No. 4.** Johnson lanzó la siguiente publicidad en la vía pública:



- (i) ¿Es válida esta publicidad bajo nuestro ordenamiento? Fundamente
- (ii) ¿Qué tipo de publicidad comparativa es, directa o indirecta? ¿Qué argumentos esgrimiría para defender la validez de esta publicidad?
- (iii) ¿La comparación se basa sobre una característica esencial, pertinente y relevante del producto? A qué requisito de validez afectaría si la respuesta a la anterior pregunta fuese negativa.

## **CAPITULO IV: Secretos comerciales, know how e Ideas**

### **1. Textos legales**

#### **Concepto de secreto comercial**

#### **Acuerdo TRIPS**

#### **Protección de la información no divulgada**

##### **Artículo 39**

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.
2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos (10), en la medida en que dicha información:
  - a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
  - b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
  - c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.
3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea



necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

### **Antecedentes (Uniform Trade Secret Act)**

Fuente

<http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade+Secrets+Act>

Uniform Trade Secrets Act

(Drafted by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, as amended 1985)

#### §1. Definitions

As used in this Act, unless the context requires otherwise:

(1) "Improper means" includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means.

(2) "Misappropriation " means: (i) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or (ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who (A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or (B) at the time of disclosure or use knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was (I) derived from or through a person who has utilized improper means to acquire it; (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or

(III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or (C) before a material change of his position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake.

(3) "Person" means a natural person, corporation, business trust, estate, trust, partnership, association, joint venture, government, governmental subdivision or agency, or any other legal or commercial entity

(4) "Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use...

## Ley de secretos comerciales (ley 24.766)

### Concepto de secreto comercial bajo la ley argentina

ARTICULO 1º- Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honesto, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones:

- a) A, sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración, reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales practicas.

ARTICULO 2º- La presente ley se aplicará a la información que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

ARTICULO 3º- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo 1º y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado.

...

### Acciones por infracción a la ley

ARTICULO 11- La protección conferida por esta ley **no crea derechos exclusivos** en favor de quien posea o hubiera desarrollado la información.

El **acceso por terceros a la información de manera contraria a los usos comerciales honestos**, dará derecho a quien la posea a ejercer las siguientes acciones:

- a) Solicitar medidas cautelares destinadas a hacer cesar las conductas ilícitas.
  
- b) Ejercer acciones civiles destinadas a prohibir el uso de la información no divulgada y obtener la reparación económica del perjuicio sufrido.

ARTICULO 12- Quien incurriera en la infracción de lo dispuesto en la presente ley en materia de confidencialidad, quedará sujeto a la responsabilidad que correspondiera conforme con el Código Penal, y otras normas penales concordantes para la violación de secretos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra por la naturaleza del delito.

ARTICULO 13- Los funcionarios de los organismos intervinientes serán pasibles de las acciones que pudieran corresponder por aplicación del artículo anterior, más la pena de exoneración y multa.

## **Ley de contrato de Trabajo**

ARTICULO 85 (Deber de fidelidad). El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte.

## **2. Casos**

### **Principios generales**

### **Fundamentos del secreto comercial, diferencia con patentes (Kenawee Oil)**

**Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470 (1974)**

*Resumen del caso*

*Harshaw Chemical Co., an unincorporated division of petitioner, over a period of years developed certain processes in the growth and encapsulation of synthetic crystals and purification of raw materials, some of which processes were considered to be trade secrets; it eventually succeeded for the first time in growing a 17-inch crystal of a type useful in the detection of ionizing radiation. The individual respondents, former employees of Harshaw who while working there had signed agreements not to disclose trade secrets obtained as employees, formed or later joined respondent Bicron Corp., which competed with Harshaw in producing crystals; Bicron, soon after its formation, also grew a 17-inch crystal. Petitioner brought this diversity action seeking injunctive relief and damages for misappropriation of trade secrets. The District Court, applying Ohio trade secret law, granted a permanent injunction. The Court of Appeals reversed on the ground that Ohio's trade secret law conflicted with the federal patent laws. Held: Ohio's trade secret law is not pre-empted by the federal patent laws.*

Mr. Chief Justice BURGER delivered the opinion of the Court.

Ohio has adopted the widely relied-upon definition of a trade secret found at Restatement of Torts § 757, comment b (1939). According to the Restatement,

*"[a] trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or other device, or a list of customers."*

The subject of a trade secret must be secret, and must not be of public knowledge or of a general knowledge in the trade or business.

This necessary element of secrecy is not lost, however, if the holder of the trade secret reveals the trade secret to another "in confidence, and under an implied obligation not to use or disclose it."... These others may include those of the holder's "employees to whom it is necessary to confide it, in order to apply it to the uses for which it is intended." ...Often, the recipient of confidential knowledge of the subject of a trade secret is a licensee of its holder.

The protection accorded the trade secret holder is against the disclosure or unauthorized use of the trade secret by those to whom the secret has been confided under the express or implied restriction of nondisclosure or nonuse. ..The law also protects the holder of a trade secret against disclosure or use when the knowledge is gained not by the owner's volition,

but by some "improper means," Restatement of Torts § 757(a), which may include theft, wiretapping, or even aerial reconnaissance. [Footnote 5] A trade secret law, however, does not offer protection against discovery by fair and honest means, such as by independent invention, accidental disclosure, or by so-called reverse engineering, that is, by starting with the known product and working backward to divine the process which aided in its development or manufacture. [Footnote 6]

Novelty, in the patent law sense, is not required for a trade secret, *W. R. Grace & Co. v. Hargadine*, 392 F.2d at 14. "Quite clearly, discovery is something less than invention." *A. O. Smith Corp. v. Petroleum Iron Works Co.*, 73 F.2d 531, 538 (CA6 1934), modified to increase scope of injunction, 74 F.2d 934 (1935). However, some novelty will be required, if merely because that which does not possess novelty is usually known; secrecy, in the context of trade secrets, thus implies at least minimal novelty.

The subject matter of a patent is limited to a "process, machine, manufacture, or composition of matter, or . . . improvement thereof," 35 U.S.C. § 101, which fulfills the three conditions of novelty and utility as articulated and defined in 35 U.S.C. §§ 101 and 102, and nonobviousness, as set out in 35 U.S.C. § 103. If an invention meets the rigorous statutory tests for the issuance of a patent, the patent is granted, for a period of 17 years, giving what has been described as the "right of exclusion," R. Ellis, *Patent Assignments and Licenses* § 4, p. 7 (2d ed.1943). [Footnote 9] This protection goes not only to copying the subject matter, which is forbidden under the Copyright Act, 17 U.S.C. § 1 et seq., but also to independent creation.

...

The first issue we deal with is whether the States are forbidden to act at all in the area of protection of the kinds of intellectual property which may make up the subject matter of trade secrets.

(se omite el resto del caso...)

### **El listado de clientes como secreto comercial (caso Conferencias SRL v. Duruty)**

[VER PDF APARTE]

## Secretos comerciales y acuerdos de no competencia

### Caso PepsiCo v. Redmond (doctrina del inevitable disclosure)

*Resumen del caso: PepsiCo, inició una medida cautelar contra un ex empleado y su nuevo empleador, la empresa The Quaker Oats Company. La cautelar argumentaba que el empleado inevitablemente iba a usar y revelar los secretos comerciales y la información confidencial en violación al acuerdo de confidencialidad firmado por el empleado y las normas sobre secretos comerciales. Luego de una audiencia de prueba en la corte, se emitió una cautelar prohibiendo al empleado participar en una serie de actividades de la demandada incluyendo fijación de precios, acciones de marketing y de distribución, así como revelación de secretos comerciales de PepsiCo. La Corte de Apelaciones confirmó la decisión.*

#### Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito

#### PepsiCo, Inc. v. Redmond and Quaker Oats Co.

54 F 3d. 1262 (7th Cir. 1995)

11 de mayo de 1995

The facts of this case lay against a backdrop of fierce beverage-industry competition between Quaker and Pepsi- Co, especially in "sports drinks" and "new age drinks." Quaker's sports drink, "Gatorade," is the dominant brand in its market niche. PepsiCo introduced its Gatorade rival, "All Sport," in March and April of 1994, but sales of All Sport lag far behind those of Gatorade. Quaker also has the lead in the new-age-drink category. Although PepsiCo has entered the market through joint ventures with the Thomas J. Lipton Company and Ocean Spray Cranberries, Inc., Quaker purchased Snapple Beverage Corp., a large new-age-drink maker, in late 1994. PepsiCo's products have about half of Snapple's market share. Both companies see 1995 as an important year for their products: PepsiCo has developed extensive plans to increase its market presence, while Quaker is trying to solidify its lead by integrating Gatorade and Snapple distribution. Meanwhile, PepsiCo and Quaker each face strong competition from Coca Cola Co., which has its own sports drink, "PowerAde," and which introduced its own Snapple-rival, "Fruitopia," in 1994, as well as from independent beverage producers.

William Redmond, Jr., worked for PepsiCo in its Pepsi- Cola North America division ("PCNA") from 1984 to 1994. Redmond became the General Manager of the Northern California Business Unit in June, 1993, and was promoted one year later to General

Manager of the business unit covering all of California, a unit having annual revenues of more than 500 million dollars and representing twenty percent of PCNA's profit for all of the United States.

Redmond's relatively high-level position at PCNA gave him access to inside information and trade secrets. Redmond, like other PepsiCo management employees, had signed a confidentiality agreement with PepsiCo. That agreement stated in relevant part that he

w[ould] not disclose at any time, to anyone other than officers or employees of [PepsiCo], or make use of, confidential information relating to the business of [PepsiCo] . . . obtained while in the employ of [Pepsi- Co], which shall not be generally known or available to the public or recognized as standard practices.

Donald Uzzi, who had left PepsiCo in the beginning of 1994 to become the head of Quaker's Gatorade division, began courting Redmond for Quaker in May, 1994. Redmond met in Chicago with Quaker officers in August, 1994, and on October 20, 1994, Quaker, through Uzzi, offered Redmond the position of Vice President--On Premise Sales for Gatorade. Redmond did not then accept the offer but continued to negotiate for more money. Throughout this time, Redmond kept his dealings with Quaker secret from his employers at PCNA.

On November 8, 1994, Uzzi extended Redmond a written offer for the position of Vice President - Field Operations for Gatorade and Redmond accepted. Later that same day, Redmond called William Bensyl, the Senior Vice President of Human Resources for PCNA, and told him that he had an offer from Quaker to become the Chief Operating Officer of the combined Gatorade and Snapple company but had not yet accepted it. Redmond also asked whether he should, in light of the offer, carry out his plans to make calls upon certain PCNA customers. Bensyl told Redmond to make the visits.

Redmond also misstated his situation to a number of his PCNA colleagues, including Craig Weatherup, PCNA's President and Chief Executive Officer, and Brenda Barnes, PCNA's Chief Operating Officer and Redmond's immediate superior. As with Bensyl, Redmond told them that he had been offered the position of Chief Operating Officer at Gatorade and that he was leaning "60/40" in favor of accepting the new position.

On November 10, 1994, Redmond met with Barnes and told her that he had decided to accept the Quaker offer and was resigning from PCNA. Barnes immediately took Redmond to Bensyl, who told Redmond that PepsiCo was considering legal action against him.

True to its word, PepsiCo filed this diversity suit on November 16, 1994, seeking a temporary restraining order to enjoin Redmond from assuming his duties at Quaker and to

prevent him from disclosing trade secrets or confidential information to his new employer. The district court granted PepsiCo's request that same day but dissolved the order sua sponte two days later, after determining that PepsiCo had failed to meet its burden of establishing that it would suffer irreparable harm. The court found that PepsiCo's fears about Redmond were based upon a mistaken understanding of his new position at Quaker and that the likelihood that Redmond would improperly reveal any confidential information did not "rise above mere speculation."

From November 23, 1994, to December 1, 1994, the district court conducted a preliminary injunction hearing on the same matter. At the hearing, PepsiCo offered evidence of a number of trade secrets and confidential information it desired protected and to which Redmond was privy. First, it identified PCNA's "Strategic Plan," an annually revised document that contains PCNA's plans to compete, its financial goals, and its strategies for manufacturing, production, marketing, packaging, and distribution for the coming three years. Strategic Plans are developed by Weatherup and his staff with input from PCNA's general managers, including Redmond, and are considered highly confidential. The Strategic Plan derives much of its value from the fact that it is secret and competitors cannot anticipate PCNA's next moves. PCNA managers received the most recent Strategic Plan at a meeting in July, 1994, a meeting Redmond attended. PCNA also presented information at the meeting regarding its plans for Lipton ready-to-drink teas and for All Sport for 1995 and beyond, including new flavors and package sizes.

Second, PepsiCo pointed to PCNA's Annual Operating Plan ("AOP") as a trade secret. The AOP is a national plan for a given year and guides PCNA's financial goals, marketing plans, promotional event calendars, growth expectations, and operational changes in that year. The AOP, which is implemented by PCNA unit General Managers, including Redmond, contains specific information regarding all PCNA initiatives for the forthcoming year. The AOP bears a label that reads "Private and Confidential--Do Not Reproduce" and is considered highly confidential by PCNA managers.

In particular, the AOP contains important and sensitive information about "pricing architecture"--how PCNA prices its products in the marketplace. Pricing architecture covers both a national pricing approach and specific price points for given areas. Pricing architecture also encompasses PCNA's objectives for All Sport and its new age drinks with reference to trade channels, package sizes and other characteristics of both the products and the customers at which the products are aimed. Additionally, PCNA's pricing architecture outlines PCNA's customer development agreements. These agreements between PCNA and retailers provide for the retailer's participation in certain merchandising activities for PCNA products. As with other information contained in the AOP, pricing architecture is highly confidential and would be extremely valuable to a competitor. Knowing PCNA's pricing architecture would allow a competitor to anticipate PCNA's pricing moves and



underbid PCNA strategically whenever and wherever the competitor so desired. PepsiCo introduced evidence that Redmond had detailed knowledge of PCNA's pricing architecture and that he was aware of and had been involved in preparing PCNA's customer development agreements with PCNA's California and California-based national customers. Indeed, PepsiCo showed that Redmond, as the General Manager for California, would have been responsible for implementing the pricing architecture guidelines for his business unit.

PepsiCo also showed that Redmond had intimate knowledge of PCNA "attack plans" for specific markets. Pursuant to these plans, PCNA dedicates extra funds to supporting its brands against other brands in selected markets. To use a hypothetical example, PCNA might budget an additional \$500,000 to spend in Chicago at a particular time to help All Sport close its market gap with Gatorade. Testimony and documents demonstrated Redmond's awareness of these plans and his participation in drafting some of them.

Finally, PepsiCo offered evidence of PCNA trade secrets regarding innovations in its selling and delivery systems. Under this plan, PCNA is testing a new delivery system that could give PCNA an advantage over its competitors in negotiations with retailers over shelf space and merchandising. Redmond has knowledge of this secret because PCNA, which has invested over a million dollars in developing the system during the past two years, is testing the pilot program in California.

Having shown Redmond's intimate knowledge of PCNA's plans for 1995, PepsiCo argued that Redmond would inevitably disclose that information to Quaker in his new position, at which he would have substantial input as to Gatorade and Snapple pricing, costs, margins, distribution systems, products, packaging and marketing, and could give Quaker an unfair advantage in its upcoming skirmishes with PepsiCo. Redmond and Quaker countered that Redmond's primary initial duties at Quaker as Vice President - Field Operations would be to integrate Gatorade and Snapple distribution and then to manage that distribution as well as the promotion, marketing and sales of these products. Redmond asserted that the integration would be conducted according to a pre-existing plan and that his special knowledge of PCNA strategies would be irrelevant. This irrelevance would derive not only from the fact that Redmond would be implementing pre-existing plans but also from the fact that PCNA and Quaker distribute their products in entirely different ways: PCNA's distribution system is vertically integrated (i.e., PCNA owns the system) and delivers its product directly to retailers, while Quaker ships its product to wholesalers and customer warehouses and relies on independent distributors. The defendants also pointed out that Redmond had signed a confidentiality agreement with Quaker preventing him from disclosing "any confidential information belonging to others," as well as the Quaker Code of Ethics, which prohibits employees from engaging in "illegal or improper acts to acquire a competitor's trade secrets." Redmond additionally promised at the hearing that should he

be faced with a situation at Quaker that might involve the use or disclosure of PCNA information, he would seek advice from Quaker's in-house counsel and would refrain from making the decision.

...

The Illinois Trade Secrets Act ("ITSA"), which governs the trade secret issues in this case, provides that a court may enjoin the "actual or threatened misappropriation" of a trade secret. ... A party seeking an injunction must therefore prove both the existence of a trade secret and the misappropriation. The defendants' appeal focuses solely on misappropriation; although the defendants only reluctantly refer to PepsiCo's marketing and distribution plans as trade secrets, they do not seriously contest that this information falls under the ITSA.

The question of **threatened or inevitable misappropriation** in this case lies at the heart of a basic tension in trade secret law. Trade secret law serves to protect "standards of commercial morality" and "encourage[ ] invention and innovation" while maintaining "the public interest in having free and open competition in the manufacture and sale of unpatented goods." 2 Jager, *supra*, sec. IL.03 at IL-12. Yet that same law should not prevent workers from pursuing their livelihoods when they leave their current positions. *American Can Co. v. Mansukhani*, 742 F.2d 314, 329 (7th Cir. 1984). It has been said that federal age discrimination law does not guarantee tenure for older employees. *Partington v. Broyhill Furniture Industries, Inc.*, 999 F.2d 269, 271 (7th Cir. 1993). Similarly, trade secret law does not provide a reserve clause for solicitous employers. Cf. *Flood v. Kuhn*, 407 U.S. 258 (1972).

This tension is particularly exacerbated when a plaintiff sues to prevent not the actual misappropriation of trade secrets but the mere threat that it will occur. While the ITSA plainly permits a court to enjoin the threat of misappropriation of trade secrets, there is little law in Illinois or in this circuit establishing what constitutes threatened or inevitable misappropriation. 6 Indeed, there are only two cases in this circuit that address the issue: *Teradyne, Inc. v. Clear Communications Corp.*, 707 F.Supp. 353 (N.D.Ill 1989), and *AMP Inc. v. Fleischhacker*, 823 F.2d 1199 (7th Cir. 1987).

In *Teradyne*, Teradyne alleged that a competitor, Clear Communications, had lured employees away from Teradyne and intended to employ them in the same field. In an insightful opinion, Judge Zagel observed that "[t]hreatened misappropriation can be enjoined under Illinois law" where there is a "high degree of probability of inevitable and immediate . . . use of . . . trade secrets." *Teradyne*, 707 F.Supp. at 356. Judge Zagel held, however, that Teradyne's complaint failed to state a claim because Teradyne did not allege "that defendants have in fact threatened to use Teradyne's secrets or that they will inevitably do so." Teradyne's claims would have passed Rule 12(b)(6) muster had they

properly alleged inevitable disclosure, including a statement that Clear intended to use Teradyne's trade secrets or that the former Teradyne employees had disavowed their confidentiality agreements with Teradyne, or an allegation that Clear could not operate without Teradyne's secrets. However,

*[t]he defendants' claimed acts, working for Teradyne, knowing its business, leaving its business, hiring employees from Teradyne and entering the same field (though in a market not yet serviced by Teradyne) do not state a claim of threatened misappropriation. All that is alleged, at bottom, is that defendants could misuse plaintiff's secrets, and plaintiffs fear they will. This is not enough. It may be that little more is needed, but falling a little short is still falling short.*

Id. at 357.

The ITSA, Teradyne ... lead to the same conclusion: a plaintiff may prove a claim of trade secret misappropriation by demonstrating that defendant's new employment will inevitably lead him to rely on the plaintiff's trade secrets. See also 1 Jager, supra, sec. 7.02[2][a] at 7-20 (noting claims where "the allegation is based on the fact that the disclosure of trade secrets in the new employment is inevitable, whether or not the former employee acts consciously or unconsciously"). The defendants are incorrect that Illinois law does not allow a court to enjoin the "inevitable" disclosure of trade secrets. Questions remain, however, as to what constitutes inevitable misappropriation and whether PepsiCo's submissions rise above those of the Teradyne and AMP plaintiffs and meet that standard. We hold that they do.

PepsiCo presented substantial evidence at the preliminary injunction hearing that Redmond possessed extensive and intimate knowledge about PCNA's strategic goals for 1995 in sports drinks and new age drinks. The district court concluded on the basis of that presentation that unless Redmond possessed an uncanny ability to compartmentalize information, he would necessarily be making decisions about Gatorade and Snapple by relying on his knowledge of PCNA trade secrets. It is not the "general skills and knowledge acquired during his tenure with" PepsiCo that PepsiCo seeks to keep from falling into Quaker's hands, but rather "the particularized plans or processes developed by [PCNA] and disclosed to him while the employer-employee relationship existed, which are unknown to others in the industry and which give the employer an advantage over his competitors." AMP, 823 F.2d at 1202. The Teradyne and AMP plaintiffs could do nothing more than assert that skilled employees were taking their skills elsewhere; PepsiCo has done much more.

Admittedly, **PepsiCo has not brought a traditional trade secret case, in which a former employee has knowledge of a special manufacturing process or customer list and can give a competitor an unfair advantage by transferring the technology or customers to**

**that competitor.** See, e.g., *Glenayre Electronics, Ltd. v. Sandahl*, 830 F.Supp. 1149 (C.D.Ill. 1993) (preliminary injunction sought to prevent use of trade secrets regarding pager technology); *Stam- pede Tool Warehouse, Inc. v. May*, 1995 WL 121439 (Ill. App. 1st Dist. March 22, 1995) (preliminary injunction sought to prevent use of customer lists); *Colson*, 569 N.E.2d at 1082 (same); *Televation Telecommunication Systems, Inc. v. Saindon*, 169 Ill.App.3d 8, 522 N.E.2d 1359 (2d Dist.) (preliminary injunction sought to prevent use of trade secrets regarding analog circuitry in a wake- up call device), appeal denied, 122 Ill.2d 595, 530 N.E.2d 286 (1988). PepsiCo has not contended that Quaker has stolen the All Sport formula or its list of distributors. Rather PepsiCo has asserted that Redmond cannot help but rely on PCNA trade secrets as he help plots Gatorade and Snapple's new course, and that these secrets will enable Quaker to achieve a substantial advantage by know- ing exactly how PCNA will price, distribute, and market its sports drinks and new age drinks and being able to respond strategically. Cf. *FMC Corp. v. Varco Int'l, Inc.*, 677 F.2d 500, 504 (5th Cir. 1982) ("Even assuming the best of good faith, Witt will have difficulty preventing his knowledge of FMC's 'Longsweep' manufacturing techniques from infiltrating his work."). This type of trade secret problem may arise less often, but it nevertheless falls within the realm of trade secret protection under the present circumstances.

Quaker and Redmond assert that they have not and do not intend to use whatever confidential information Redmond has by virtue of his former employment. They point out that Redmond has already signed an agreement with Quaker not to disclose any trade secrets or confidential information gleaned from his earlier employment. They also note with regard to distribution systems that even if Quaker wanted to steal information about PCNA's distribution plans, they would be completely useless in attempting to integrate the Gatorade and Snapple beverage lines.

The defendants' arguments fall somewhat short of the mark. Again, the danger of misappropriation in the present case is not that Quaker threatens to use PCNA's secrets to create distribution systems or coopt PCNA's advertising and marketing ideas. Rather, PepsiCo believes that Quaker, unfairly armed with knowledge of PCNA's plans, will be able to anticipate its distribution, packaging, pricing, and marketing moves. Redmond and Quaker even concede that Redmond might be faced with a decision that could be influenced by certain confidential information that he obtained while at PepsiCo. In other words, PepsiCo finds itself in the position of a coach, one of whose players has left, playbook in hand, to join the opposing team before the big game. Quaker and Redmond's protestations that their distribution systems and plans are entirely different from PCNA's are thus not really responsive.

The district court also concluded from the evidence that Uzzi's actions in hiring Redmond and Redmond's actions in pursuing and accepting his new job demonstrated a lack of candor on their part and proof of their willingness to misuse PCNA trade secrets, findings Quaker and Redmond vigorously challenge. The court expressly found that:

*Redmond's lack of forthrightness on some occasions, and out and out lies on others, in the period between the time he accepted the position with defendant Quaker and when he informed plaintiff that he had accepted that position leads the court to conclude that defendant Redmond could not be trusted to act with the necessary sensitivity and good faith under the circumstances in which the only practical verification that he was not using plaintiff's secrets would be defendant Redmond's word to that effect.*

The facts of the case do not ineluctably dictate the district court's conclusion. Redmond's ambiguous behavior toward his PepsiCo superiors might have been nothing more than an attempt to gain leverage in employment negotiations. The discrepancy between Redmond's and Uzzi's comprehension of what Redmond's job would entail may well have been a simple misunderstanding. The court also pointed out that Quaker, through Uzzi, seemed to express an unnatural interest in hiring PCNA employees: all three of the people interviewed for the position Redmond ultimately accepted worked at PCNA. Uzzi may well have focused on recruiting PCNA employees because he knew they were good and not because of their confidential knowledge. Nonetheless, the district court, after listening to the witnesses, determined otherwise. That conclusion was not an abuse of discretion. 9

That conclusion also renders inapposite the defendants' reliance on *Cincinnati Tool Steel Co. v. Breed*, 136 Ill. App.3d 267, 482 N.E.2d 170 (2d Dist. 1985). In *Cincinnati Tool*, the court held that the defendant's "express denial that she had disclosed or would disclose any confidential information or that she even possessed such information" left the plaintiff without a case, one that could not be saved "merely by offering evidence that defendant used customer and price data in her work while employed by plaintiff." 482 N.E.2d at 180; see also *Smith Oil Corp. v. Viking Chemical Co.*, 127 Ill.App.3d 423, 468 N.E.2d 797, 803 (2d Dist. 1984) (injunction inappropriately granted for lack of evidence that defendants had taken materials relating to plaintiff's trade secrets or had accepted or threatened to accept an offer or solicit a bid from plaintiff's customers prior to leaving plaintiff's employ). In the instant case, the district court simply did not believe the denials and had reason to do so.

Thus, when we couple the demonstrated inevitability that Redmond would rely on PCNA trade secrets in his new job at Quaker with the district court's reluctance to believe that Redmond would refrain from disclosing these secrets in his new position (or that Quaker would ensure Redmond did not disclose them), we conclude that the district court correctly decided that PepsiCo demonstrated a likelihood of success on its statutory claim of trade secret misappropriation.

For the same reasons we concluded that the district court did not abuse its discretion in granting the preliminary injunction on the issue of trade secret misappropriation, we also agree with its decision on the likelihood of Redmond's breach of his confidentiality agreement should he begin working at Quaker. **Because Redmond's position at Quaker would initially cause him to disclose trade secrets, it would necessarily force him to breach his agreement not to disclose confidential information acquired while employed in PCNA.** Cf. *George S. May Int'l*, 628 N.E.2d at 653 ("An employer's trade secrets are considered a protectable interest for a restrictive covenant under Illinois law.").

Quaker and Remond do not assert that the confidentiality agreement is invalid; such agreements are enforceable when supported by adequate consideration. See, e.g., *Corroon & Black of Illinois, Inc. v. Magner*, 145 Ill.App.3d 151, 494 N.E.2d 785, 791 (1st Dist. 1986).<sup>10</sup> Rather, they argue that "inevitable" breaches of these contracts may not be enjoined. The case on which they rely, however, *R.R. Donnelley & Sons Co. v. Fagan*, 767 F.Supp. 1259 (S.D.N.Y. 1991) (applying Illinois law), says nothing of the sort. The R.R. Donnelley court merely found that the plaintiffs had failed to prove the existence of any confidential information or any indication that the defendant would ever use it. *Id.* at 1267. The threat of misappropriation that drives our holding with regard to trade secrets dictates the same result here.

### III.

Finally, Redmond and Quaker have contended in the alternative that the injunction issued against them is overbroad. They disagree in particular with the injunction's prohibition against Redmond's participation in the integration of the Snapple and Gatorade distribution systems. The defendants claim that whatever trade secret and confidential information Redmond has, that information is completely irrelevant to Quaker's integration task. They further argue that, because Redmond would only be implementing a plan already in place, the injunction is especially inappropriate. A district court ordinarily has wide latitude in fashioning injunctive relief, and we will restrict the breadth of an injunction only where the district court has abused its discretion. *Preston v. Thompson*, 589 F.2d 300, 303 (7th Cir. 1978). Nonetheless, a court abuses its discretion where the scope of injunctive relief "exceed[s] the extent of the plaintiff's protectible rights." *International Kennel Club of Chicago, Inc. v. Mighty Star, Inc.*, 846 F.2d 1079, 1094 (7th Cir. 1988).

While the defendants' arguments are not without some merit, the district court determined that the proposed integration would require Redmond to do more than execute a plan someone else had drafted. It also found that Redmond's knowledge of PCNA's trade secrets and confidential information would inevitably shape that integration and that Redmond could not be trusted to avoid that conflict of interest. If the injunction

permanently enjoined Redmond from assuming these duties at Quaker, the defendants' argument would be stronger. However, the injunction against Redmond's immediate employment at Quaker extends no further than necessary and was well within the district court's discretion.

For the foregoing reasons, **we affirm the district court's order enjoining Redmond from assuming his responsibilities at Quaker through May, 1995, and preventing him forever from disclosing PCNA trade secrets and confidential information.**

**AFFIRMED.**

Notas.

1. Es lógico que se le pueda prohibir a alguien trabajar –aunque sea temporalmente– con un competidor por el contenido de su know how.
2. Es la única solución para preservar el know how y los secretos comerciales?
3. Como se resolvería este caso en la Argentina donde el derecho laboral tiene tanta importancia y protección? (ver el caso cautelar de Ducilo v. Barcia).
4. Para mas información ver Edward M. Kaplan - Melissa M. Hanlon, [The Doctrine of Inevitable Disclosure, estado de la cuestión en otros estados](#) (2008),

### **Ducilo v. Barcia**

CNCiv., sala A, "Ducilo S.A. c. Barcia Héctor J. s/despido", 25 de marzo de 1971.

VER PDF

Notas

Sobre el mismo tema puede verse CNCom., sala A, "Mayéutica S.R.L. c. Entrepreneur SA y otros s/sumario", 24 de marzo de 2000.

## Difusión de secretos comerciales en Internet (Caso Apple v. Does)

**Corte de Apelaciones del estado de California**

**O'Grady v. Superior Court (Apple Computer)**

**139 Cal. App. 4th 1423, 2006 WL 1452685 (Cal. App. , 6th Dist., May 26, 2006)**

### *Resumen del caso*

Apple Computer Inc. es una empresa dedicada a la fabricación de computadores y programas de ordenador de alta calidad. Sus ordenadores son muy utilizados en el ámbito del diseño gráfico y la música. Apple estaba desarrollando un dispositivo que permitiría grabar en forma casi profesional música a cualquier usuario en forma casera usando su programa de ordenador Garageband. Este dispositivo tenía el nombre código de Asteroid o “Q97”, y su existencia era guardado bajo el mas estricto secreto.

Apple Insider y PowerPage son dos blogs (publicaciones digitales) muy populares que publican novedades y diversa información sobre los ordenadores Apple. En noviembre de 2004 ambos blogs publicaron a lo largo de varias notas la noticia del lanzamiento futuro de dispositivo Asteroid,. Las notas se acompañaban con dibujos del diseño así como también una amplia descripción informativa sobre sus características técnicas, anunciando que este producto se presentaría en la feria MacWorld Expo en enero de 2005. El contenido de esta información era muy similar a un informe confidencial de Apple sobre el producto. La única diferencia fue que en los diseños publicados en los blogs se había removido la nota que decía “Apple Need-to-Know Confidential”. Como la empresa consideró que su secreto comercial había sido infringido con esta publicación, requirió a los dos sitios de Internet que removieran estos contenidos y le informaran la fuente de la publicación. Ante la negativa se inició un litigio contra los desconocidos acusados de haberse apropiado de los secretos comerciales de Apple y se solicitó como prueba a los blogs que informarían al tribunal la fuente de donde obtuvieron el secreto. Los bloggers invocaron el derecho al secreto profesional de los periodistas.

En primera instancia el tribunal de juicio denegó el pedido de los titulares de los blogs de ampararse en la confidencialidad de las fuentes de información periodística porque sostuvo, -siguiendo el planteo de Apple-, que éstas publicaciones estaban relacionadas con la apropiación de secretos comerciales y que los reporteros no pueden usar sus privilegios para violar la ley o cometer un delito. Concluyó que si bien muchas personas podrían estar interesadas en la información, no era lo mismo “un público interesado que un interés público” (que podría haber justificado la publicación). Por ende les ordenó que proveyeran



a la demandante toda la información no publicada en su poder incluyendo la fuente de la misma.

Sin embargo, en apelación, la sentencia del Tribunal de Apelación de California (Sexto distrito de apelaciones) el 26 de mayo de 2006 anuló la sentencia de primera instancia criticándola por diversos motivos. A juicio del tribunal, el blog podría llegar a ser equiparado a una publicación. Por ende resultaba aplicable al caso el secreto profesional de los periodistas dispuesto por el common law del estado de California, que evita que el periodista pueda ser condenado por desobediencia por negarse a revelar la fuente. Asimismo un blogger podía escudarse en la libertad de expresión prevista en la Constitución Federal, que veda el pedido de la fuente como prueba en el juicio. La decisión menciona que Internet plantea peligros para la protección de los secretos comerciales y que por ende la interpretación de esta clase de privilegios debe hacerse en forma restrictiva (como lo argumentaron varios “amicus curiae” que apoyaron a Apple, tal como el de la Internet Technology Industry Council).

Luego el tribunal examina el test judicial para aplicar este privilegio, y concluye que los elementos están presentes para que los peticionarios puedan valerse del mismo. Respecto a la naturaleza de la información, Apple argumentó que la violación del secreto comercial se daba no sólo porque alguien se apropió del secreto comercial, sino también por su difusión en Internet cuando quien lo hacía tenía razón para saber que se trataba de un secreto comercial. Para el tribunal este elemento no influía en la posibilidad de usar el privilegio porque los titulares de los blogs no eran demandados por Apple en el proceso, sino sólo sujetos a los que se les requería producir cierta prueba. Además se consideró que Apple no había agotado todos los medios a su disposición para obtener la información por vías alternativas (vb.gr. obligar a sus empleados a declarar bajo juramento).

Para el tribunal tampoco se había cometido un delito penal y solo se trataba de una cuestión de responsabilidad civil. Finalmente, se consideró que existía un claro interés público en las notas de los blogs demandados, y la cuestión a decidir en el caso –según la óptica del tribunal- no era la simple apropiación de los secretos comerciales de Apple, sino la validez de obligar a periodistas a revelar las fuentes de su información, concluyendo que cualquier prerrogativa que se diera al titular del secreto comercial implicaba restarle derechos a la libertad de expresión. En ese contexto según el tribunal, si ambos derechos no pueden coexistir en el mismo plano, el derecho de rango legal de cuasi-propiedad del secreto comercial debía ceder frente al derecho constitucional de compartir y adquirir información.

El único factor que para el tribunal jugaba a favor de Apple era la “importancia crucial” de la información para poder descubrir la identidad del apropiador del secreto comercial. Pero en un balance total, este único factor no alcanzó para convencer al tribunal de la necesidad de levantar el secreto de las fuentes de información periodística.

La sentencia es de gran interés pues deja abierto el interrogante sobre la posibilidad de que se difundan abiertamente por Internet secretos comerciales de gran valor económico y que quienes los difunden se nieguen a cooperar con las investigaciones judiciales alegando el secreto que fue exitosamente planteado en este litigio que hemos comentado. La facilidad y rapidez con la que es posible armar un “blog” y publicar en Internet datos e informaciones, transformando a cualquier particular en un “periodista” con estos privilegios, pondrá en jaque en el futuro la efectividad de los litigios relacionados con secretos comerciales.

Ver [texto completo del caso en inglés](#).

### **Caso práctico sobre non compete y secretos comerciales**

Autoría: Pablo A. Palazzi / Marco Rizzo Jurado

#### Caso hipotético

El Ingeniero en petróleo Juan Rial fue empleado por más de 20 años de una Oil S.A., subsidiaria de la multinacional Oil Inc. dedicada a la exploración y extracción de petróleo en todo el mundo, incluyendo en la Argentina. Dado la importancia de sus cargos en la empresa tuvo durante toda su carrera profesional acceso a Secretos industriales de la compañía tales como procedimientos de extracción más eficaces no conocidos por la competencia, entre otros secretos vitales para la compañía. Asimismo, durante los años 2008-2012 fue Jefe y Responsable de un Proyecto de extracción de petróleo en la Provincia de Tierra del Fuego. La compañía Black Gold Inc. es el primer competidor de Oil Inc. en el mundo y se encuentra en el 2013 realizando Proyectos de extracción de Petróleo en nuestro país en la misma Provincia. Dado sus conocimientos técnicos y del suelo de la provincia, Black Gold Inc. contacta al Ingeniero Juan Rial y le ofrece un incremento de un 40% más de sueldo y otros beneficios adicionales para que se encargue de diagramar y sea el responsable de Black Gold Inc. para este proyecto en Tierra del Fuego. El Ingeniero Juan Rial aceptó esta propuesta, se la comunicó a Oil S.A. y firmaron un acuerdo de desvinculación. En 5 días comenzaba a trabajar para Black Gold Inc. en Tierra del Fuego en este proyecto. Asimismo, el Ingeniero Juan Rial, siendo empleado de Oil S.A., había firmado en el año 2004 un acuerdo de confidencialidad y no competencia. Este acuerdo se regía por las leyes de Florida y se había aceptado la jurisdicción del país donde el empleado esté trabajando.

El acuerdo de confidencialidad y non-compete firmado establecía lo siguiente:

*“En consideración de mi empleo con Oil Inc. y/o sus subsidiarias o afiliadas (la “Compañía”) y del pago de la suma de U\$S 100.- reconozco que:*

*1. Durante mi relación de empleo con la Compañía y dado el cargo y la naturaleza de mis deberes y funciones dentro de la Compañía, tendré acceso a información confidencial propiedad de la compañía incluyendo información sobre procesos de producción, costos, exploración, planes de negocios, estrategias de precios entre otros secretos. Esta es información de la cual no hubiese tenido conocimiento o acceso de no haber sido por mi relación de empleo con la Compañía y que, en caso de ser revelada a un competidor de la Compañía, podría resultar en un serio daño a esta.*

*2. En forma complementaria a las obligaciones de confidencialidad y no divulgación que debo hacia la Compañía en mi calidad de empleado y en orden a dar protección a los secretos a los cuales tuve acceso durante mi relación laboral con la Compañía, acuerdo que, por el periodo de 3 años siguientes a la terminación de mi relación de empleo con la Compañía no me vincularé, prestaré, asesoraré o de cualquier manera contribuiré, desarrollaré, usaré, venderé ningún producto, tecnología o servicio que sea idéntico o similar a productos, tecnologías o servicios en los que hubiese estado involucrado en los últimos 2 años previos a la terminación del vínculo laboral con la Compañía para ninguna otra empresa petrolera”.*

Preguntas.

1. Ud. es abogado de Oil Inc. en Argentina. ¿Qué sugeriría hacer a su cliente?
2. Ud. es abogado del Ingeniero en petróleo Juan Rial ¿Qué sugeriría hacer a su cliente?
3. Ud. es abogado de Black Oil Inc ¿Qué sugeriría hacer a su cliente?
4. ¿Es válido este acuerdo de confidencialidad y non-compete de acuerdo a nuestro ordenamiento? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
5. Si no fuesen válidos estos acuerdos ¿sugeriría igualmente alguna acción judicial contra Black Oil Inc. y contra el Ingeniero Juan Rial? ¿Qué acciones implementaría? ¿Con qué fundamento?
6. ¿Resultaría aplicable la doctrina de la *inevitable disclosure doctrine*? Cuáles serían los argumentos a favor y en contra de esta doctrina.

## **Desarmado e ingeniería reversa de bienes puestos en el comercio**

### **The Law and Economics of Reverse Engineering (Samuelson)**

Pamela Samuelson and Suzanne Scotchmer Publicado en 111 YALE L.J. 1575 (2002)

Artículo completo en <http://www.yalelawjournal.org/the-yale-law-journal/article/the-law-and-economics-of-reverse-engineering/>

Reverse engineering has a long history as an accepted practice. What it means, broadly speaking, is the process of extracting know-how or knowledge from a human-made artifact. Lawyers and economists have endorsed reverse engineering as an appropriate way to obtain such information, even if the intention is to make a product that will draw customers away from the maker of the reverse-engineered product. Given this acceptance, it may be surprising that reverse engineering has been under siege in the past few decades.

While some encroachments on the right to reverse-engineer have been explicit in legal rulemaking, others seem implicit in new legal rules that are altogether silent on reverse engineering, including the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and the Economic Espionage Act of 1996 (EEA). TRIPS is an international treaty that, among other things, obligates member states of the World Trade Organization to protect trade secrets, yet it neither requires nor sanctions a reverse engineering privilege. The EEA created the first federal cause of action for trade secrecy misappropriation. Its lack of a reverse engineering defense has troubled some commentators because rights granted under the EEA arguably implicate certain reverse engineering activities previously thought to be lawful.

Among the explicit legal challenges to reverse engineering are these: In the 1970s and 1980s some states forbade the use of a direct molding process to reverse-engineer boat hulls. In the late 1970s and early 1980s, the semiconductor industry sought and obtained legislation to protect chip layouts from reverse engineering to make clone chips. In the mid-1980s and early 1990s, a controversy broke out about whether decompilation, a common form of reverse engineering of computer programs, was legal as a matter of copyright law. Even after U.S. courts ruled that decompilation was acceptable for purposes such as achieving interoperability, a related controversy broke out over the enforceability of licenses forbidding reverse engineering of software and other digital information. More recently, questions have arisen about whether the decompilation of computer programs infringes upon patent rights in software components. In 1998, Congress outlawed the reverse engineering of technical protections for digital versions of copyrighted works and prohibited both the creation and distribution of tools for such reverse engineering (except in very limited circumstances) as well as the disclosure of information obtained in the course of lawful reverse engineering.

Our objectives in this Article are, first, to review legal developments regarding the right to reverse-engineer, and second, to understand their economic consequences.

We start in Part II with a discussion of the well-established legal right to reverse-engineer manufactured goods. In our view, the legal rule favoring reverse engineering in the

traditional manufacturing economy has been economically sound because reverse engineering is generally costly, time-consuming, or both. Either costliness or delay can protect the first comer enough to recoup his initial research and development (R&D) expenditures. If reverse engineering (and importantly, the consequent reimplementations) of manufactured goods becomes too cheap or easy, as with plug-molding of boat hulls, it may be economically sound to restrict this activity to some degree.

In Parts III, IV, and V, we consider the law and economics of reverse engineering in three information-based industries: the semiconductor chip industry, the computer software industry, and the emerging market in technically protected entertainment products, such as DVD movies. In all three contexts, rules restricting reverse engineering have been adopted or proposed. We think it is no coincidence that proposals to restrict reverse engineering have been so common in information-based industries. Products of the information economy differ from traditional manufactured products in the cost and time imposed on a reverse engineer. With manufactured goods, much of the know-how required to make the goods remains within the factory when the products go to market, so that reverse engineering can capture only some of the know-how required to make the product. The information-rich products of the digital economy, in contrast, bear a higher quantum of applied know-how within the product distributed in the market.

For so-called digital content (movies, sound recordings, and the like), the relevant knowledge is entirely on the surface of the product, at least in the absence of technical protections such as encryption. Technical protections create costs for reverse engineers. When computer programs are distributed in object code form, a difficult analytical process is required to ascertain information embedded in the program, but it is there for the taking if a reverse engineer is willing to spend the time to study it. For computer chips, the relevant knowledge is circuit design, which is not only embodied within the chip, but also readily accessible using technologies discussed below. The challenge is to design legal rules that protect information-rich products against market-destructive cloning while providing enough breathing room for reverse engineering to enable new entrants to compete and innovate in a competitively healthy way.

Part III focuses on the semiconductor chip industry. When the competitive reverse engineering and copying of semiconductor chip designs became too easy and too rapid to enable innovators to recoup their R&D costs, Congress responded by enacting the Semiconductor Chip Protection Act of 1984 (SCPA) to protect chip makers from market-destructive cloning while affirming a limited right to reverse-engineer chips. The SCPA allows reverse engineers to copy circuit design to study it as well as to reuse information learned thereby in a new chip, but it imposes a forward engineering requirement that inevitably increases a second comer's development time and increases its costs. In the

context of the chip industry, we think this restriction on reverse engineering is economically sound.

Part IV focuses on the software industry. Reverse engineering is undertaken in the software industry for reasons different from those in other industrial contexts. The most economically significant reason to reverse-engineer software, as reflected in the case law, is to learn information necessary to make a compatible program. The legal controversy over whether copies made of a program during the decompilation process infringe copyrights has been resolved in favor of reverse engineers. But as Part IV explains, the economics of interoperability are more complex than legal commentators have acknowledged. On balance, however, we think that a legal rule in favor of reverse-engineering computer programs for purposes of interoperability is economically sound.

Part V discusses the emerging market for technically protected digital content. Because technical protection measures may be defeated by countermeasures, copyright industry groups persuaded Congress to enact the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), which creates new legal rules reinforcing technical measures used by copyright owners to protect their works. It protects them against most acts of circumvention, against the manufacture and distribution of circumvention technologies, and against dissemination of information resulting from privileged acts of circumvention. In our view, these new rules overly restrict reverse engineering, although the core idea of regulating trafficking in circumvention technologies may be justifiable.

Part VI steps back from particular industrial contexts and considers reverse engineering as one of the important policy levers of intellectual property law, along with rules governing the term and scope of protection. The most obvious settings for the reverse engineering policy lever are "on" (reverse engineering is permissible) and "off" (reverse engineering is impermissible). However, our study reveals five additional strategies for regulating reverse engineering in the four industrial contexts studied: regulating a particular means of reverse engineering, adopting a "breadth" requirement for subsequent products, permitting reverse engineering for some purposes but not others, regulating tools used for reverse engineering, and restricting the dissemination of information discerned from reverse engineering. In this discussion, we distinguish between regulations affecting the act of reverse engineering and those affecting what the reverse engineer can do with the resulting information. Some restrictions on reverse engineering and on post-reverse-engineering activities may be economically sound, although we caution against overuse of restrictions on reverse engineering because such restrictions implicate competition and innovation in important ways. Part VI also considers policy responses when innovators seek to thwart reverse engineering rights by contract or by technical obfuscation.

Intellectual property law in the United States has an important economic purpose of creating incentives to innovate as a means of advancing consumer welfare. The design of

intellectual property rules, including those affecting reverse engineering, should be tailored to achieve these utilitarian goals and should extend no further than necessary to protect incentives to innovate. Intellectual property rights, if made too strong, may impede innovation and conflict with other economic and policy objectives.

### **The Teardown Artists (Wired)**

By Carl Hoffman

Publicado en la revista WIRED, n. 14.02 ().

Fuente: <http://www.wired.com/wired/archive/14.02/teardown.html>

A silver Lexus RX 400h hybrid SUV is suspended on a lift in a room the size of a soccer field at the General Motors Technical Center in Warren, Michigan. It was purchased off the lot just a few days ago for \$49,000, loaded, which seems a waste, since it's already a carcass. Mechanic John Klucka has removed its tires and engine and doors and seats and dashboard and, well, just about everything but a few wires and the windshield. "This is a complicated vehicle," he says, unbolting the engine from its frame, "and I've got no manual, so I'm taking it apart blind."

Within a few weeks, GM engineers will unravel the Lexus' every secret - down to the weight and production cost of each nut and bolt - just as they've done with every other Toyota hybrid model. The latest Prius lies in on a table in the corner, gutted, tagged, and spread out like a frog in a high school biology lab.

Toyotas aren't the only cars being disemboweled here at GM's Vehicle Assessment and Benchmarking Activity center. A 2006 Mercedes ML350 waits to be carved up with a handheld power saw. A VW Touareg is spread helter-skelter. Chryslers and Hondas and BMWs and Fords lie dismantled, their parts reduced to labels and data points: Cap ASM F/Tank Fil, 1 @ .068 kg. Switch ASM HTR w/bezel, 1 @ .174 kg. It's all part of the biggest open secret in Detroit: Automakers reverse engineer their opponents' newest and hottest vehicles in what's called a competitive teardown.

"You wouldn't think there'd be any mysteries anymore," says auto industry analyst Lindsay Brooke. "But what used to be a closed club is now a ruthless global business. Suddenly you've got the Koreans undercutting the Japanese, and the Chinese about to undercut everyone. As much as you think you know," he says, "nothing beats picking up the parts, feeling them, weighing them, and knowing the processes that made them. Teardowns are part of a big cat-and-mouse game, and they're more important than ever."

Radios. Seat cushions. Welds. Drive trains. Bumpers. Headliners. **Every company wants to know exactly how its competitors' cars are put together and how much they cost to make so it can learn how to save money on parts, shed weight, and improve its manufacturing methods. Even more important, teardowns help executives make long-term strategic decisions. A teardown of the 2004 Prius two years ago helped sour GM on hybrid technology.** The company is slowly rolling out hybrid trucks and buses, but it's focusing its innovation efforts on fuel cells.

A full teardown takes about six weeks. First, mechanics measure the vehicle with a device called a 3-D vector arm, taking all of the car's inner and outer dimensions, like the bumper height and the distance from the driver's eyes to the steering wheel. They create a digital blueprint, then they disassemble the car. Each part gets named, weighed, and labeled with a number. Cost estimators gauge the price of every one, not only to determine what competitors spend but also to pressure GM's own suppliers. "We know a certain kind of plastic costs x per kilo," explains staff project engineer Craig Duncan, a round man in standard GM dress of khakis and a polo shirt. "So we know the mass of the part, what the labor rate is, and what the shipping costs are, and we start adding up all the puzzle pieces. It's a scientific way of being much more aggressive with our suppliers to push the cost down." Finally, all the information is entered into a database for GM engineers puzzling out new car designs.

Some insights are big and obvious. Toyota, for instance, installs many of the same parts, from seats to door handles, in models as diverse as the inexpensive Corolla and the luxury Lexus. But details, too, can be revealing. Most body frames have material to quiet vibrations: Chrysler uses glued pads; Ford, rows of a caulk-like substance. "Why did Ford do it that way?" Duncan asks. He points to what was recently a cherry Mustang and is now a bare-metal lower-body shell. "It looks primitive," Duncan says, pointing to the rows of caulk, "but it's not. A robot did it. That means one machine could be programmed for lots of different cars. No parts. No person babysitting the parts. No parts room. Huge savings." Duncan adds that the number and type of welds can show "how many robots they've got. Sometimes your competitors do things better than you; sometimes they don't. But you have to know."

On top of about 40 complete teardowns per year, GM subjects up to 20 vehicles - like the Mercedes ML350 SUV - to a process known as a "full trim-saw cut": 100-mm-wide cross sections are taken from the doors and roof pillars and fenders. "If you want to be competitive in the midsize luxury category, you have to look at the Mercedes," Duncan says. Flatbed scanners turn these slivers into digital blueprints. The diagrams enable the company's engineers to analyze such arcane information as the design of the A-pillar - the slender structure at the side of the windshield - which not only supports the roof but also



contains sound-dampening rubber seals, an airbag, and the electrical connections between overhead lamps and dash.

...

Seguir leyendo la nota en <http://www.wired.com/wired/archive/14.02/teardown.html>

### General Motors is literally tearing its competition to bits (Arstechnica)

por Sean Gallagher - Sept 26 2013

On September 5, as I walked into an enormous garage in General Motors' sprawling Vehicle Engineering Center (VEC) in Warren, Michigan, GM engineers were tearing apart the competition. Literally. A Mercedes sport utility vehicle stripped of its body panels and chassis sat on a platform like a cadaver on an autopsy table, components of its exhaust system arranged neatly on a cart for examination.

The room is the VEC's Teardown Area, the workshop of GM's Competitive Benchmarking team. Nearby, dozens more vehicles were in various stages of deconstruction. Some were past model years from GM, but more were current models from other manufacturers. All of them were in the process of being digitized. Like Jeff Bridges in TRON, they were being converted from metal, plastic, and glass into "math," reverse-engineered into computer models for benchmark trials on GM's simulation grid. The result is data that's almost as good as having direct access to competitors' original engineering data.

**GM isn't looking to steal the design of the Mercedes or other vehicles, at least not blatantly.** The computer models of the vehicles being carefully stripped down in the Teardown Area will be used as a reference point for designers. They'll be pitted in simulation-based benchmarks against GM's own designs. The lessons learned will inform GM's engineering of future vehicles and help them understand the competition better. It will also help them cycle through their own design choices faster to catch up with or leapfrog over competitors' innovations within a single design cycle.

What's done in this space is the product of more than a decade of work by GM to accelerate the company's development cycle and make it more like software development. And the technology is being used by GM not just to reverse-engineer the products of its competitors but to improve the quality of its own products and accelerate the design cycle for new vehicles...

Both the VEC and General Motors have changed a great deal since 2002, the last time I was issued a GM visitor badge. I came to Warren 11 years ago to see the early results of GM's

attempt to use simulation and modeling tools to restore its competitive edge. In 1998, under the direction of GM Vice President of Engineering Jay Wetzel, the company was transitioning every aspect of the design and engineering process into digital tools. The company was trying to speed up its time to market with new vehicles and boost the productivity of its vast engineering workforce.

Wetzel wanted car design and engineering to be more like software development, where vehicles were conceived and largely debugged well before the first prototypes were built. That required GM to lean heavily on high-performance computing for rendering how cars would look, how they would perform, and how they would handle crash-testing. At the time, the company was also using computer modeling and simulation to plan out manufacturing for new vehicles. As a result, by 2002, Warren was home to the 15th largest supercomputing center in the world.

....

#### **Directiva Europa de Software (art. 6)**

Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 , sobre la protección jurídica de programas de ordenador (Versión codificada) Texto pertinente a efectos del EEE, Diario Oficial n° L 111 de 05/05/2009 p. 0016 - 0022

...

#### Artículo 6

##### Descompilación

1. No se exigirá la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de su forma a efectos del artículo 4, apartado 1, letras a) y b), sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa de ordenador creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) que tales actos sean realizados por el licenciatarario o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona debidamente autorizada;

b) que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que se hace referencia en la letra a), y

c) que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.

2. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 no permitirá que la información así obtenida:

a) se utilice para fines distintos de la consecución de la interoperabilidad del programa de ordenador creado de forma independiente;

b) se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de interoperabilidad del programa de ordenador creado de forma independiente, o

c) se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa de ordenador sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

3. De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, las disposiciones del presente artículo no podrán interpretarse de manera que permita que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa de ordenador.

...

### **Prohibición contractual de ingeniería reversa o decompilación**

La mayoría de las licencias de software prohíben la decompilación o ingeniería reversa de programa de ordenador. ¿Existe un derecho a decompilar programas?, y si es así, ¿puede ser limitado contractualmente? Ver el caso *Bowers v. Baystate Technologies* (320 F.3d 1317).

## **CAPITULO V: Derecho de Patentes**

### **1.Textos legales**

Los dos tratados más importantes vigentes en la Argentina son el Convenio de París y el Acuerdo TRIPS o ADPIC.

#### **1.1 Constitución Nacional (1853, 1994)**

Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley... *Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley ....*

#### **Notas**

La propiedad intelectual es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales, pero no es derecho absoluto. La Constitución nacional ya nos indica que está limitada en el tiempo, es decir no es perpetua. Según Gelli, la norma impide la concesión de propiedad intelectual a perpetuidad (Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, pag. 145, Ed. La Ley).

La norma constitucional solo menciona los autores (Derecho de Autor) e inventores (Derecho de Patentes). ¿Qué sucede con los titulares de marcas, de diseños industriales y de secretos comerciales? ¿Puede considerarse que son derechos de rango constitucional?

Asimismo la materia cubierta por cada derecho de propiedad intelectual también es limitada. Cada una de las leyes que regula la protección de las patentes, marcas u obras intelectuales tienen límites claros en la materia protegible y en las excepciones que presenta cada régimen de propiedad intelectual.

Por ejemplo la antigua ley 111 de patentes (del año 1863), en su art. 4 prohibía el patentamiento de composiciones farmacéuticas y por vía judicial se había desarrollado también la prohibición de patentamiento de procedimientos farmacéuticos. La Corte consideró esta limitación constitucional en el caso “American Cynamid”, Fallos 278:313. Luego se firmó el ADPIC cuyo art. 27 obliga a los países miembros a respetar las patentes sobre toda clase de productos sin limitación.

Pero el ADPIC contiene otros límites demostrando que la propiedad intelectual no es absoluta y debe ser conciliada con otros intereses.

En tal sentido su art. 8 dispone:

*1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.*

*2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.*

## 1.2. Convenio de París

[...]

Artículo 4. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad

A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el

empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

[...]

## 1.2. ADPIC - TRIPS

[...]

### Parte I — Disposiciones generales y principios básicos

#### Artículo 6

##### *Agotamiento de los derechos*

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

[...]

### SECCIÓN 5: PATENTES

#### *Artículo 27*

##### *Materia patentable*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles

de aplicación industrial.<sup>12</sup> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

- a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. [...]

#### *Artículo 28*

##### *Derechos conferidos*

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

- a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación<sup>13</sup> para estos fines del producto objeto de la patente;

---

<sup>12</sup> A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

<sup>13</sup> Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6.

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

#### *Artículo 29*

##### *Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes*

1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

2. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

[...]

#### *Artículo 32*

##### *Revocación/caducidad*

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.

#### *Artículo 33*

##### *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.

#### *Artículo 34*

##### *Patentes de procedimientos: la carga de la prueba*

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas



para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

- a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;
- b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado b).

3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

## Artículo 62

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.

## 2. Ley de Patentes

La ley vigente en la Argentina es la ley 24.481. Se incluye, cuando resulte necesario el artículo respectivo de la reglamentación que complementa la ley a continuación, diferenciado en *itálica*.

### 2.1. Materia patentable

[...]

ARTICULO 4 - Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

a) A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.

b) Asimismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.

c) Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

ARTICULO 5 - La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley.

ARTICULO 5 - Si el inventor hubiere divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud deberá declararlo por escrito y presentar junto con la solicitud de patente:

a) un ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la invención, si se tratara de un medio gráfico o electrónico.

b) una mención del medio y su localización geográfica, de la divulgación y de la fecha en que se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual.

c) constancia fehaciente de la participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o internacional en que divulgó la invención, su fecha y el alcance de la divulgación.

La declaración del solicitante tendrá el valor de declaración jurada y, en caso de falsedad, se perderá el derecho a obtener la patente o el certificado de modelo de utilidad.

ARTICULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación;
- d) Las formas de presentación de información;
- e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;
- f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia;
- g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

ARTICULO 6 - No se considerará materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción.

ARTICULO 7 - No son patentables:

- a) Las invenciones cuya explotación en el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente;

b) La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza.

[...]

## 2.2. Derechos concedidos

ARTICULO 8 - El derecho a la patente pertenecerá al inventor o sus causahabientes quienes tendrán derecho de cederlo o

transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia. La patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin perjuicio de lo normado en los artículos 36 y 99 de la presente ley:

a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente;

b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

[...]

ARTICULO 11 - El derecho conferido por la patente estará determinado por la primera reivindicación aprobada, las cuales definen la invención y delimitan el alcance del derecho. La descripción y los dibujos o planos, o en su caso, el depósito de material biológico servirán para interpretarlas.

## 2.3. Procedimiento para obtener una patente

ARTICULO 12 - Para obtener una patente será preciso presentar una solicitud escrita ante la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, con las características y demás datos que indique esta ley y su reglamento.

*ARTICULO 12 - Para poder obtener una patente, el solicitante deberá completar, dentro de los PLAZOS que en cada caso se especifiquen en la Ley o en esta Reglamentación, la siguiente información y documentación:*

*a) una solicitud de patente en la que deberá constar:*

*1) una declaración por la que se solicita formalmente una patente de invención;*

*2) nombre completo del o de los solicitantes;*

*3) número del documento de identidad y nacionalidad del o de los solicitantes o datos registrales cuando fuera una persona jurídica;*

*4) domicilio real del o de los solicitantes;*

*5) domicilio especial constituido del solicitante;*

*6) nombre completo del inventor o de los inventores, si correspondiere;*

*7) domicilio real del inventor o de los inventores, si correspondiere;*

*8) título de la invención;*

*9) número de la patente (o de la solicitud de patente) de la cual es adicional la solicitud presentada (si correspondiere);*

*10) número de la solicitud de patente de la cual es divisional la solicitud presentada (si correspondiere);*

*11) número de solicitud de certificado de modelo de utilidad cuya conversión en solicitud de patente se solicita (si correspondiere) o viceversa;*

*12) cuando la presentación se efectúa bajo la Ley 17.011 (CONVENIO DE PARIS), datos de la prioridad o de las prioridades invocadas en la solicitud de patente (país, número y fecha de presentación de la solicitud o solicitudes de patentes extranjeras);*

*13) nombre y dirección completos de la institución depositaria del microorganismo, fecha en que fue depositado y el número de registro asignado al microorganismo por la institución depositaria, cuando la solicitud de patente se refiera a un microorganismo;*

*14) nombre completo de la persona o del agente de la propiedad industrial autorizado para tramitar la solicitud de patente;*

*15) número de documento de identidad de la persona autorizada o número de matrícula del agente de la propiedad industrial autorizado o del apoderado general para administrar del solicitante;*

*16) firma del presentante;*

*b) Una descripción técnica de la invención, encabezada por el título de la patente, coincidente con el que figura en la solicitud, que deberá contener:*

*1) una descripción del campo técnico al que pertenezca la invención;*

*2) una descripción del estado de la técnica en ese dominio, conocida por el inventor, indicando preferentemente los documentos que lo divulgaron;*

*3) una descripción detallada y completa de la invención, destacando las ventajas con respecto al estado de la técnica conocido, comprensible para una persona versada en la materia;*

*4) una breve descripción de las figuras incluidas en los dibujos, si los hubiere.*

*c) una o más reivindicaciones;*

*d) los dibujos técnicos necesarios para la comprensión de la invención a que se haga referencia en la memoria técnica;*

*e) un resumen de la descripción de la invención;*

*f) las reproducciones de los dibujos a escala reducida que servirán para la publicación de la solicitud;*

*g) certificado de depósito del microorganismo expedido por la institución depositaria, cuando correspondiere;*

*h) constancia del pago de los aranceles de presentación de la solicitud;*

*i) copias certificadas de la prioridad o prioridades invocadas en la solicitud.*

ARTICULO 13 - La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por sus causahabientes o a través de sus representantes. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de UN (1) año de la presentación originaria.

ARTICULO 14 - El derecho de prioridad enunciado en el artículo anterior, deberá ser invocado en la solicitud de patente. El solicitante deberá presentar, en la forma y PLAZOS que reglamentariamente se establezca, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma.

Adicionalmente, para reconocer la prioridad, se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I) Que la solicitud presentada en la REPUBLICA ARGENTINA no tenga mayor alcance que la que fuera reivindicada en la solicitud extranjera; si lo tuviere, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a la solicitud extranjera.

II) Que exista reciprocidad en el país de la primera solicitud.

ARTICULO 15 - Cuando varios inventores hayan realizado la misma invención independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida, en su caso, más antigua. Si la invención hubiera sido hecha por varias personas conjuntamente el derecho a la patente pertenecerá en común a todas ellas.

ARTICULO 17 - La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan con este requisito habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

*ARTICULO 17 - Cuando la solicitud de patente comprenda más de una invención, deberá ser dividida antes de su concesión. A tales efectos, la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES intimará al solicitante para que peticione la división en el PLAZO de TREINTA (30) días desde la notificación, bajo apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud.*

ARTICULO 18 - La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue en la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES creada por la presente ley:

- a) Una declaración por la que se solicita la patente;
- b) La identificación del solicitante;
- c) Una descripción y una o varias reivindicaciones aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la presente ley.

ARTICULO 19 - Para la obtención de la patente deberá acompañarse:

- a) La denominación y descripción de la invención;
- b) Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción;
- c) Una o más reivindicaciones;
- d) Un resumen de la descripción de la invención y las reproducciones de los dibujos que servirán únicamente para su publicación y como elemento de información técnica;
- e) La constancia del pago de los derechos;
- f) Los documentos de cesión de derechos y de prioridad.

Si transcurrieran NOVENTA (90) días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud sin que se acompañe la totalidad de la documentación, ésta se denegará sin más trámite, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada. La falta de presentación dentro del mismo plazo de los elementos consignados en el inciso f) originará la pérdida del derecho a la prioridad internacional.

*ARTICULO 19 - Desde la fecha de la presentación de la solicitud de patente y hasta NOVENTA (90) días posteriores a esa fecha, el solicitante podrá aportar complementos, correcciones y modificaciones, siempre que ello no implique una extensión de su objeto. Con posterioridad a ese plazo, sólo será autorizada la supresión de defectos puestos en evidencia por el examinador. Los nuevos ejemplos de realización que se agreguen deben ser complementarios para un mejor entendimiento del invento. Ningún derecho podrá deducirse de los complementos, correcciones y modificaciones que impliquen una extensión de la solicitud original.*

ARTICULO 20 - La invención deberá ser descripta en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido para



ejecutar y llevar a la práctica la invención, y los elementos que se empleen en forma clara y precisa.

Los métodos y procedimientos descriptos deberán ser aplicables directamente en la producción.

En el caso de solicitudes relativas a microorganismos, el producto a ser obtenido con un proceso reivindicado deberá ser descripto juntamente con aquél en la respectiva solicitud, y se efectuará el depósito de la cepa en una institución autorizada para ello, conforme a las normas que indique la reglamentación.

El público tendrá acceso al cultivo del microorganismo en la institución depositante, a partir del día de la publicación de la solicitud de patente, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

ARTICULO 20 - Cuando el objeto de una solicitud de patente sea un microorganismo o cuando para su ejecución se requiera de un microorganismo no conocido ni disponible públicamente el solicitante deberá efectuar el depósito de la cepa en una institución autorizada para ello y reconocida por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Esta obligación se dará por satisfecha cuando el microorganismo haya estado depositado desde la fecha de presentación de la solicitud, o con anterioridad a la misma.

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL reconocerá para recibir microorganismos en depósito, a los efectos de lo prescripto en el artículo 21 de la Ley, a instituciones reconocidas por la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL o bien aquellas que reúnan las siguientes condiciones:

- a) sean de carácter permanente;
- b) no dependan del control de los depositantes;
- c) dispongan del personal y de las instalaciones adecuados para comprobar la pertinencia del depósito y garantizar su almacenamiento y conservación sin riesgo de contaminación;
- d) brinden medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo el riesgo de pérdida del material depositado.

En todo momento a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente, el público podrá obtener muestras del microorganismo en la institución depositaria bajo las condiciones ordinarias que rigen esa operación.

ARTICULO 21 - Los dibujos, planos y diagramas que se acompañen deberán ser lo suficientemente claros para lograr la comprensión de la descripción.

ARTICULO 24 - La ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES realizará un examen preliminar de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o se subsanen omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento, en un PLAZO de CIENTO OCHENTA (180) días, se considerará abandonada la solicitud.

ARTICULO 24 - Una vez recibida la totalidad de la documentación especificada en el artículo 19 de la Ley, el Comisario de Patentes ordenará la realización de un examen formal preliminar en un PLAZO de VEINTE (20) días.

La solicitud será rechazada sin más trámite si dentro del PLAZO de CIENTO OCHENTA (180) días de notificado fehacientemente, el solicitante no salva los defectos señalados por la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES en su examen preliminar. Si el defecto fuere exclusivamente referido a la prioridad extranjera, la solicitud podrá continuar su trámite, pero se considerará como si la prioridad jamás hubiese sido invocada. Los certificados de las solicitudes que se resuelvan se expedirán con la aclaración de que se otorgan sin perjuicio del derecho de prioridad previsto en la Ley 17.011, salvo que los interesados pidan reserva del trámite hasta que transcurran los plazo de prioridad allí previstos. El pedido de reserva del trámite será formulado al presentar la solicitud.

ARTICULO 25 - La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

ARTICULO 26 - La ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES procederá a publicar la solicitud de patente en trámite dentro de los DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la fecha de la presentación. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.

*ARTICULO 26 - La publicación de la solicitud de patente en trámite deberá contener: a) número de la solicitud; b) fecha de presentación de la solicitud; c) número/s de la/s prioridad/es; d) fecha/s de la/s prioridad/es; e) país/es de la/s prioridad/es; f) nombre completo y domicilio del o de los solicitantes; g) nombre completo y domicilio del o de los inventores (si correspondiere); h) número de la matrícula del agente de la propiedad industrial autorizado (si correspondiere); i) título de la invención; j) resumen de la invención; k) dibujo más representativo de la invención, si lo hubiere.*

ARTICULO 27 - Previo pago de la tasa que se establezca en el decreto reglamentario, la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES procederá a realizar un examen de fondo, para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el TITULO II, CAPITULO I de esta ley.

La ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES podrá requerir copia del examen de fondo realizado por oficinas extranjeras examinadoras en los términos que establezca el

decreto reglamentario y podrá también solicitar informes a investigadores que se desempeñen en universidades o institutos científico-tecnológicos del país, quienes serán remunerados en cada caso, de acuerdo a lo que establezca el decreto reglamentario.

Si lo estimare necesario el solicitante de la patente de invención podrá requerir a la Administración la realización de este examen en sus instalaciones.

Si transcurridos TRES (3) años de la presentación de la solicitud de patente, el peticionante, no abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida.

ARTICULO 28. – Cuando la solicitud merezca observaciones, la Administración Nacional de Patentes correrá traslado de las mismas al solicitante para que, dentro del plazo de sesenta (60) días, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuera requerida. Si el solicitante no cumple con los requerimientos en el plazo señalado, su solicitud se considerará desistida.

Todas las observaciones serán formuladas en un solo acto por la Administración Nacional de Patentes, salvo cuando se requieran aclaraciones o explicaciones previas al solicitante.

Cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de patentes y agregar prueba documental dentro del plazo de sesenta (60) días a contar de la publicación prevista en el artículo 26. Las observaciones deberán consistir en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión.

ARTICULO 29. – En caso de que las observaciones formuladas por la Administración Nacional de Patentes no fuesen salvadas por el solicitante se procederá a denegar la solicitud de la patente comunicándose por escrito al solicitante, con expresión de los motivos y fundamentos de la resolución.

ARTICULO 30. – Aprobados todos los requisitos que correspondan, la Administración Nacional de Patentes procederá a extender el título.

ARTICULO 31. – La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero con mejor derecho que el solicitante y sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre el que recae.

ARTICULO 32. – El anuncio de la concesión de la Patente de Invención se publicará en el Boletín que editará la Administración Nacional de Patentes. El aviso deberá incluir las menciones siguientes:

- a) El número de la patente concedida;
- b) La clase o clases en que se haya incluido la patente;

- c) El nombre y apellido, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante y, en su caso, del inventor, así como su domicilio;
- d) El resumen de la invención y de las reivindicaciones;
- e) La referencia al boletín en que se hubiere hecho pública la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones;
- f) La fecha de la solicitud y de la concesión, y
- g) El plazo por el que se otorgue.

ARTICULO 33. – Sólo podrán permitirse cambios en el texto del título de una patente para corregir errores materiales o de forma.

ARTICULO 34. – Las patentes de invención otorgadas serán de público conocimiento y se extenderá copia de la documentación a quien la solicite, previo pago de los aranceles que se establezcan.

[...]

#### **2.4. Excepciones y limitaciones**

ARTICULO 35 - La patente tiene una duración de VEINTE (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

ARTICULO 36 - El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

- a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado.
- b) La preparación de medicamentos realizada en forma habitual por profesionales habilitados y por unidad en ejecución de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se entenderá que la puesta en el comercio es lícita cuando sea de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el comercio. Parte III Sección IV Acuerdo TRIP's-GATT.

d) El empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo de vehículos extranjeros, terrestres, marítimos o aéreos que accidental o temporariamente circulen en jurisdicción de la REPUBLICA ARGENTINA, si son empleados exclusivamente para las necesidades de los mismos.

*ARTICULO 36 - A los efectos del inciso c) del artículo 36 de la Ley, el titular de una patente concedida en la REPUBLICA ARGENTINA tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación en el territorio del producto objeto de la patente, en tanto dicho producto no hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se considerará que ha sido puesto lícitamente en el comercio cuando el licenciatario autorizado a su comercialización en el país acredite que lo ha sido por el titular de la patente en el país de adquisición, o por un tercero autorizado para su comercialización.*

## **2.5. Acciones judiciales - Defensa de la patente**

ARTICULO 59 - Las patentes de invención y certificados de modelos de utilidad serán nulos total o parcialmente cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley.

ARTICULO 60 - Si las causas de nulidad afectaran sólo a una parte de la patente o del modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquellas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación. Cuando la nulidad sea parcial, la patente o el certificado de modelo de utilidad seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de un modelo de utilidad o de una patente independiente.

ARTICULO 61 - La declaración de nulidad de una patente no determina por sí sola la anulación de las adiciones a ellas, siempre que se solicite la conversión de éstas en patentes

independientes dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a la notificación de la declaración de nulidad.

ARTICULO 62 - Las patentes y certificado de modelo de utilidad caducarán en los siguientes

casos:

- a) Al vencimiento de su vigencia;
- b) Por renuncia del titular. En caso que la titularidad de la patente pertenezca a más de una persona, la renuncia se deberá hacer en conjunto. La renuncia no podrá afectar derechos de terceros;
- c) Por no cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento al que estén sujetos, fijados los vencimientos respectivos el titular tendrá un PLAZO de gracia de CIENTO OCHENTA (180) días para abonar el arancel actualizado, a cuyo vencimiento se operará la caducidad, salvo que el pago no se haya efectuado por causa de fuerza mayor;
- d) Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invención en un PLAZO de DOS (2) años por causas imputables al titular de la patente.

La decisión administrativa que declara la caducidad de una patente será recurrible judicialmente.

La apelación no tendrá efecto suspensivo.

ARTICULO 62 - Las decisiones definitivas que se adopten en virtud de las disposiciones del Título IV de la Ley serán susceptibles de los recursos previstos en el último párrafo del artículo 42 de este reglamento.

ARTICULO 63 - No será necesaria declaración judicial para que la nulidad o caducidad surtan efectos de someter al dominio público al invento; tanto la nulidad como la caducidad operan de pleno derecho.

ARTICULO 64 - La acción de nulidad o caducidad podrá ser deducida por quien tenga interés legítimo.

ARTICULO 65 - Las acciones de nulidad y caducidad puedan ser opuestas por vía de defensa o de excepción.

ARTICULO 66 - Declarada en juicio la nulidad o caducidad de una patente o de un certificado de utilidad, y pasada la sentencia en autoridad de cosa juzgada se cursará la correspondiente notificación al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

[...]

ARTICULO 81 - Además de las acciones penales, el titular de la patente de invención y su licenciataria o del modelo de utilidad, podrán ejercer acciones civiles para que sea prohibida la continuación de la explotación ilícita y para obtener la reparación del perjuicio sufrido.

[...]

ARTICULO 83 - I. Previa presentación del título de la patente o del certificado de modelo de utilidad, el damnificado podrá solicitar bajo las cauciones que el juez estime necesarias, las siguientes medidas cautelares:

- a) El secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción, o la descripción del procedimiento incriminado;
- b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado.

II. Los jueces podrán ordenar medidas cautelares en relación con una patente concedida de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la ley, para:

- 1) Evitar se produzca la infracción de la patente y, en particular, para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
- 2) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, siempre que en cualquiera de estos casos se verifiquen las siguientes condiciones:
  - a.- Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida;
  - b.- Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular;
  - c.- El daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; y
  - d.- Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.

Cumplidas las condiciones precedentes, en casos excepcionales, tales como cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas, los jueces podrán otorgar esas medidas inaudita altera parte.

En todos los casos, previamente a conceder la medida, el juez requerirá que un perito designado de oficio se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo máximo de quince (15) días.

En el caso de otorgamiento de alguna de las medidas previstas en este artículo, los jueces ordenarán al solicitante que aporte un fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos’.

ARTICULO 84 - Las medidas que trata el artículo anterior serán practicadas por el oficial de justicia, asistido a pedido del demandante por uno o más peritos.

El acta será firmada por el demandante o persona autorizada por éste, por el o por los peritos, por el titular o encargados en ese momento del establecimiento y por el oficial de justicia.

ARTICULO 87 - En los casos en los cuales no se hayan otorgado las medidas cautelares de conformidad con el artículo 83 de la presente ley, el demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso de que éste quisiera seguir adelante con ella.

ARTICULO 87 - Sin reglamentar.

ARTICULO 88 – A los efectos de los procedimientos civiles, cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener un producto, los jueces ordenarán que el demandado pruebe que el procedimiento que utiliza para obtener el producto es diferente del procedimiento patentado.

No obstante, los jueces estarán facultados para ordenar que el demandante pruebe, que el procedimiento que el demandado utiliza para la obtención del producto, infringe la patente de procedimiento en el caso de que el producto obtenido como resultado del procedimiento patentado no sea nuevo. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el producto obtenido por el procedimiento patentado no es nuevo si el demandado o un perito nombrado por el juez a solicitud del demandado puede demostrar la existencia en el mercado, al tiempo de la presunta infracción, de un producto idéntico al producto obtenido como resultado de la patente de procedimiento, pero no en infracción originado de una fuente distinta al titular de la patente o del demandado.

En la presentación de prueba bajo este artículo, se tendrán en cuenta los legítimos intereses de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.



## 2.6. Patent Trolls - Don't Let Trolls Exploit Patent System Flaws (Kent Walker)

Kent Walker is senior vice president & general counsel at Google, responsible for managing its global legal team and advising the board and management on legal and corporate governance matters. Walker has held senior legal positions at a number of technology companies, including eBay, Netscape, and America Online. A former Assistant U.S. Attorney with the U.S. Department of Justice, Walker specialized in technology crimes and advised the Attorney General on technology issues.

Abuse of our patent system is becoming a drag on innovation in the software and internet sectors, and it's hurting consumers.

Companies are especially concerned about lawsuits – often involving software claims – filed by patent assertion entities commonly known as “trolls.”

Last year alone, more than 4,000 patent lawsuits were filed in the U.S; it's the highest number ever recorded. Software and internet patents are litigated about nine times more often than other patents. Many of those suits seek to exploit low-quality software patents. Increasingly, these lawsuits are filed by plaintiffs who never did the hard work of actually creating a real product or service related to the patent claim.

By recent estimates, troll claims cost productive U.S. companies at least \$29 billion a year.

### **Trolls: Not Under the Bridge, But in Our System**

Trolls are exploiting the flaws in our patent system – especially for software. They shouldn't be able to use questionable patents to extort productive companies or block products from consumers, but that's what appears to be happening.

Technology companies like Google, Facebook, HP, and Amazon face hundreds of troll lawsuits. Yet these are the companies that are “in the arena,” doing the hard work of creating real products and real services for real people.

We're the companies that know from first-hand, in-the-trenches experience that great products depend as much on great execution as on great ideas. Facebook wasn't the first social network, but it grew because it executed well. Google wasn't the first in search, but the way we executed made search results better.

Products and services – not legal claims – are what improve the lives of hundreds of millions of Americans and billions of people around the world. But right now the patent arena is not a pretty place for these companies or their consumers.

We need to refocus the patent system to support innovators and the ability to deliver on great ideas, and not on the ability of lawyers to game the system. So here are some practical recommendations:

Let's stop bad software patents from issuing. Patents should be about creative production, not just creative writing. We can stop bad software patents from issuing in the first place by applying the traditional patentability standards – but with an understanding of how progress and innovation happens in the software industry. We should demand better descriptions and clearer claims that map the real contribution instead of allowing “elastic” claims that trolls can later stretch to cover products the applicant never imagined (let alone invented). We would never allow a patent on any combination of molecules that might cure a headache via a pill, yet we regularly allow patents on any way to implement a simple transaction via a computer.

We should weed out the bad software patents that have already been issued. A huge number of dubious software patents were granted when the Federal Circuit first allowed software patents in the 1990s – and those patents are still ripe for abuse. Many troll suits seek to exploit bottom-of-the-barrel software patents that claim common business methods performed on the internet, like showing an ad before a video. Other patents are ridiculously broad, like claiming ownership of the interactive web ... or of e-commerce in general. Congress should extend the America Invents Act program for challenging financial business method patents to include all software patents, not just a select few.

We need clearer rules for damages and awarding costs. The prospect of lottery-ticket damage awards (like the recent \$368 million award against Apple) encourages abuse by trolls instead of encouraging real product innovation. To stop abusive patent litigation, courts should come up with clearer and more predictable approaches to patent damages. And Congress should make it easier to recover attorneys' fees spent defending against frivolous cases, such as the SHIELD Act introduced by Reps. DeFazio and Chaffetz.

Great products depend as much on great execution as on great ideas.

Meanwhile, concerned stakeholders are not just waiting for fixes from Washington. Google has launched Patent Search, making it easier to find prior art. Stanford has launched LexMachina, providing better data about the problems of abusive troll litigation. Cisco recently filed a RICO suit against a serial plaintiff. Groups like RPX and AST are trying to defang the problem. Companies are increasingly looking to defensive patent pools and other innovative approaches to reduce patent risk.

But self-help isn't enough to solve the problem. Google and other large companies may have the resources to fight back, but small companies and startups don't.

We must improve our patent system to reduce the taxing effects of trolls, so companies can stop wasting money in court and get back to doing what they do best – building the great products and services we all enjoy.

FUENTE: [http://www.wired.com/opinion/2012/11/google/?utm\\_source=feedburner](http://www.wired.com/opinion/2012/11/google/?utm_source=feedburner)

### 3. Casos

#### Reidy v. Escobar (Requisitos para obtener una patente)

##### **Cámara civil y comercial federal, Sala I**

##### **Reidy, Roberto v. Escobar, Aldo s/nulidad de patente**

**20 de agosto de 1996**

[...]

II. Para ubicarnos en el tema, conviene recordar que, conforme con la primera reivindicación de la patente 240.349 -concedida en marzo de 1990 bajo el título "mejoras en baldes para albañilería"- se incluyen tres elementos, como bien lo sintetiza el perito ingeniero: a) el refuerzo moldeado del lado externo del fondo del balde; b) la varilla del asa en forma de V con nervaduras en la parte inferior de la toma; y c) el par de orejas con orificios pasantes ...

Pues bien, esos tres elementos resultaban conocidos al momento de ser solicitada la patente, y, por lo tanto, se encontraban anticipados: el primero, por el modelo depositado con anterioridad por el mismo demandado con el núm. 45.480 (ver fs. 55/56, cuando describe la figura 2 de fs. 59); el segundo, por el modelo depositado casi diez años antes por el Sr. Norman Galliano (ver depósito 41.482, a fs. 20/21); y el tercero, por el modelo depositado en 1968 por el señor Jacobo Rosentiel (núm.. 8675, a fs. 15/17).

A esta conclusión se llega claramente con solo leer las descripciones de los diseños que se depositaron con anterioridad a la solicitud de patente del demandado. Resulta además corroborada por la correcta comparación que realiza el perito de oficio...la que le permite sostener que los elementos que muestra la patente cuestionada se hallaban anticipados en forma individual y eran conocidos al momento de su concesión.

[...]

Pero aún dejando de lado esta circunstancia, es apropiado tener en cuenta que el art. 3 de la ley 111 - que se hallaba vigente cuando la patente se otorgó- exigía que, cuando se trata del empleo de medios conocidos, se logre una nueva aplicación y que conduzca a un resultado industrial distinto (esta Sala, causas 4344, de 27-3-87; 2144, de 20-10-92 y 233, de 17-8-93), presupuestos que no están presentes en el caso.

En sentido similar desarrolla esta idea la ley de patentes vigente (núm. 24.481, modificada por la 24.572), cuyo art. 6, inc. f, dispone que no se consideraran invenciones "la yuxtaposición de invenciones conocidas", a menos que se las combine de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que sus cualidades o funciones características sean modificadas para "obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia"; exigencia ésta que se conecta con el requisito de la "actividad inventiva", la que presupone que esta "no se deduzca del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada" (art. 4, e incs. b, c y d, de la ley recién citada).

He traído a colación lo que dispone el ordenamiento vigente, no porque considere que sea aplicable directamente a este caso (ya he dicho por que), sino porque desarrolla y robustece un concepto que ya se había admitido antes durante la vigencia de la ley 111.

En efecto, sobre la base del anterior régimen de las patentes, esta Cámara, desde antiguo, ha dicho que se debe distinguir entre la inventiva y la habilidad del hombre de oficio (CNFed., Sala Civil y Comercial, entonces única, 22-5-59, voto del Dr. Bidau, en LL 99-437, f. 45.077; it. 26-3-68, en ED, t. 24, pág.. 232, f. 12.126; Sala 2, sentencia de 21-9-71, confirmatoria del fallo que dicté como juez de primera instancia, en la causa "Liga SRL c/ Electro Reber SA", ambos publicados en Rev. de la DNPI, núm.. 364, pág.. 746; Sala I, causa 2919, de 30-6-77, en ED, t. 76, pág.. 143).

Por cierto que la simplicidad de una invención no es de por sí indicadora de un defecto de patentabilidad por ausencia de actividad inventiva (A. Casalonga, "Brevets d'invention, marques et modeles", París, 1970, Libr. Gen. de Droit et de jurisprudence, pág. 11), pero la invención no solo debe procurar una ventaja utilitaria o técnica para la industria, sino que esa ventaja debe ser "inesperada", es decir, ella debe superar lo que la técnica corriente puede realizar. Dice acertadamente Paul Roubier que "hay cantidad de innovaciones o modificaciones que la técnica ordinaria de la industria hace surgir, que pueden entrañar indudables progresos industriales, sin que haya propiamente actividad inventiva. Constantemente los industriales procuran perfeccionar y mejorar sus medios; ellos llegan así a una fabricación mas perfecta y menos costosa, pero todos estos cambios no participan necesariamente de la naturaleza de la invención; ellos son simplemente el resultado de la experiencia o el fruto de una gran habilidad profesional" ("Le droit de la propiété industrielle", París, 1954, Recueil Sirey, t. II, núm.. 141, ps. 64 y 66; esta Sala, causa 6995, de 27-4-79, en ED, t. 85, p. 739). Y agrega ese autor que no es patentable el resultado obtenido sobre la base de la pura habilidad, mediante la ayuda de los medios que el estado

actual de la técnica ponen a disposición de la gente de oficio (op. cit., núm.. 151, p. 111; confr. además R. Plaisant, "Le nouveau régime des brevets d'invention", extracto del R. Dalloz, París, 1969, p. 109, núm.. 47), criterio que es aplicable a la "inven-ción de combinación", que consiste en la reunión de medios conocidos en miras a un conjunto (Roubier, op. cit., núm.. 154, p. 132 y sigte.).

Así lo decidimos también en esta Sala, con distinta integración, con motivo del patentamiento pretendido respecto de una combinación de elementos que eran de públi-co conocimiento y que, más que un invento en los términos del art. 3 de la ley 111, fue considerado el producto de la técnica trivial, del simple oficio o de la labor corriente, es decir, el resultado de la experiencia o el fruto de una gran habilidad profesional (causa 9189, de 24-10-80, voto del Dr. Roberto Muzio).

Sobre la base de estas pautas interpretativas, no me parece dudoso que no es patentable el pretendido invento del demandado, pues la yuxtaposición de elementos ya conocidos -tales como el fondo reforzado del balde, el extrema del asa en forma de " V" y la existencia de orejas u ojales-, no significa mas que el resultado de la habilidad propia de quien quiere obtener un balde más resistente al peso de los materiales que se utilizan en la construcción. No existe en ese resultado la novedad calificada que el citado art. 3 de la ley 111 exige.

Por estas consideraciones y las que vierte el perito técnico a fs. 201 -cuya opinión en esta materia es un valioso elemento de juicio-, entiendo que la nulidad de la patente 240.349 ha sido bien declarada. Esta conclusión torna innecesario tratar lo relativo a la caducidad.

[...]

### **O'Reilly v. Morse (Amplitud de las reivindicaciones)**

#### Resumen del caso

La mayoría de la Corte considera la octava reivindicación de Morse invalida con base en las teorías que la amplitud de la reivindicación octava no estaba dentro de la especificación de la patente. Esta no revelaba todos los usos y mejores que la corriente eléctrica podía ofrecer.

## **Corte Suprema de Estados Unidos**

### **O'Reilly v. Morse**

**56 U.S. 15 How. 62 62 (1853)**

R. CHIEF JUSTICE TANEY delivered the opinion of the Court.

In proceeding to pronounce judgment in this case, the Court is sensible not only of its importance, but of the difficulties in some of the questions which it presents for decision. The case was argued at the last term, and continued over by the Court for the purpose of giving it a more deliberate examination. And since the continuance, we have received from the counsel on both sides printed arguments in which all of the questions raised on the trial have been fully and elaborately discussed.

[...]

Professor Morse was the first and original inventor of the Electro-Magnetic Telegraphs described in his two reissued patents of 1848.

[...]

And this brings us to the exceptions taken to the specification and claims of the patentee in the reissued patent of 1848.

We perceive no well founded objection to the description which is given of the whole invention and its separate parts, nor to his right to a patent for the first seven inventions set forth in the specification of his claims. The difficulty arises on the eighth.

It is in the following words

*"Eighth. I do not propose to limit myself to the specific machinery or parts of machinery described in the foregoing specification and claims, the essence of my invention being the use of the motive power of the electric or galvanic current, which I call electro-magnetism, however developed for marking or printing intelligible characters, signs, or letters, at any distances, being a new application of that power of which I claim to be the first inventor or discoverer."*

It is impossible to misunderstand the extent of this claim. He claims the exclusive right to every improvement where the motive power is the electric or galvanic current, and the result is the marking or printing intelligible characters, signs, or letters at a distance.

If this claim can be maintained, it matters not by what process or machinery the result is accomplished. For aught that we now know, some future inventor, in the onward march of science, may discover a mode of writing or printing at a distance by means of the electric or galvanic current, without using any part of the process or combination set forth in the plaintiff's specification. His invention may be less complicated -- less liable to get out of

order -- less expensive in construction, and in its operation. But yet if it is covered by this patent, the inventor could not use it, nor the public have the benefit of it, without the permission of this patentee.

Nor is this all; while he shuts the door against inventions of other persons, the patentee would be able to avail himself of new discoveries in the properties and powers of electro-magnetism which scientific men might bring to light. For he says he does not confine his claim to the machinery or parts of machinery which he specifies, but claims for himself a monopoly in its use, however developed, for the purpose of printing at a distance. New discoveries in physical science may enable him to combine it with new agents and new elements, and by that means attain the object in a manner superior to the present process and altogether different from it. And if he can secure the exclusive use by his present patent, he may vary it with every new discovery and development of the science, and need place no description of the new manner, process, or machinery upon the records of the patent office. And when his patent expires, the public must apply to him to learn what it is. In fine, he claims an exclusive right to use a manner and process which he has not described and indeed had not invented, and therefore could not describe when he obtained his patent. The court is of opinion that the claim is too broad, and not warranted by law.

[...]

## **Materia patentable**

### **Diamond v. Chakrabarty (Patentabilidad de micro organismos)**

**Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)**

**Argued March 17, 1980 - Decided June 16, 1980**

[...]

We granted certiorari to determine whether a live, human-made micro-organism is patentable subject matter under 35 U.S.C. § 101. [...]

## **I**

In 1972, respondent Chakrabarty, a microbiologist, filed a patent application, assigned to the General Electric Co. The application asserted 36 claims related to Chakrabarty's invention of a bacterium from the genus *Pseudomonas* containing therein at least two stable

energy-generating plasmids, each of said plasmids providing a separate hydrocarbon degradative pathway.

This human-made, genetically engineered bacterium is capable of breaking down multiple components of crude oil. Because of this property, which is possessed by no naturally occurring bacteria, Chakrabarty's invention is believed to have significant value for the treatment of oil spills.

Chakrabarty's patent claims were of three types: first, process claims for the method of producing the bacteria; second, claims for an inoculum comprised of a carrier material floating on water, such as straw, and the new bacteria; and third, claims to the bacteria themselves. The patent examiner allowed the claims falling into the first two categories, but rejected claims for the bacteria. His decision rested on two grounds: (1) that micro-organisms are "products of nature," and (2) that, as living things, they are not patentable subject matter under 35 U.S.C. § 101.

Chakrabarty appealed the rejection of these claims to the Patent Office Board of Appeals, and the Board affirmed the examiner on the second ground. Relying on the legislative history of the 1930 Plant Patent Act, in which Congress extended patent protection to certain asexually reproduced plants, the Board concluded that § 101 was not intended to cover living things such as these laboratory created micro-organisms.

The Court of Customs and Patent Appeals, by a divided vote, reversed on the authority of its prior decision in *In re Bergy*, 563 F.2d 1031, 1038 (1977), which held that "the fact that micro-organisms . . . are alive . . . [is] without legal significance" for purposes of the patent law. Subsequently, we granted the Acting Commissioner of Patents and Trademarks' petition for certiorari [...]

## II

The Constitution grants Congress broad power to legislate to "promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries." Art. I, § 8, cl. 8. The patent laws promote this progress by offering inventors exclusive rights for a limited period as an incentive for their inventiveness and research efforts. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U. S. 470, 416 U. S. 480-481 (1974).... The authority of Congress is exercised in the hope that "[t]he productive effort thereby fostered will have a positive effect on society through the introduction of new products and processes of manufacture into the economy, and the emanations by way of increased employment and better lives for our citizens." *Kewanee*, *supra*, at 416 U. S. 480.

The question before us in this case is a narrow one of statutory interpretation requiring us to construe 35 U.S.C. § 101, which provides:



"Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title."

Specifically, we must determine whether respondent's micro-organism constitutes a "manufacture" or "composition of matter" within the meaning of the statute.

### III

In cases of statutory construction we begin, of course, with the language of the statute.... We have also cautioned that courts "should not read into the patent laws limitations and conditions which the legislature has not expressed. [...] Guided by these canons of construction, this Court has read the term "manufacture" in § 101 in accordance with its dictionary definition to mean "the production of articles for use from raw or prepared materials by giving to these materials new forms, qualities, properties, or combinations, whether by hand labor or by machinery."

[...]

The relevant legislative history also supports a broad construction. The Patent Act of 1793, authored by Thomas Jefferson, defined statutory subject matter as "any new and useful art, machine, manufacture, or composition of matter, or any new or useful improvement [thereof]." [...]

Subsequent patent statutes in 1836, 1870, and 1874 employed this same broad language. In 1952, when the patent laws were recodified, Congress replaced the word "art" with "process," but otherwise left Jefferson's language intact. The Committee Reports accompanying the 1952 Act inform us that Congress intended statutory subject matter to "include anything under the sun that is made by man." [...]

This is not to suggest that § 101 has no limits, or that it embraces every discovery. The laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas have been held not patentable. See *Parker v. Flook*, 437 U. S. 584 (1978); *Gottschalk v. Benson*, 409 U. S. 63, 409 U. S. 67 (1972); *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U. S. 127, 333 U. S. 130 (1948); *O'Reilly v. Morse*, 15 How. 62, 56 U. S. 112-121 (1854); *Le Roy v. Tatham*, 14 How. 156, 55 U. S. 175 (1853). Thus, a new mineral discovered in the earth or a new plant found in the wild is not patentable subject matter. Likewise, Einstein could not patent his celebrated law that  $E=mc^2$ ; nor could Newton have patented the law of gravity. Such discoveries are "manifestations of . . . nature, free to all men and reserved exclusively to none." [...]

Judged in this light, respondent's micro-organism plainly qualifies as patentable subject matter. His claim is not to a hitherto unknown natural phenomenon, but to a nonnaturally

occurring manufacture or composition of matter -- a product of human ingenuity "having a distinctive name, character [and] use."

The point is underscored dramatically by comparison of the invention here with that in Funk. There, the patentee had discovered that there existed in nature certain species of root nodule bacteria which did not exert a mutually inhibitive effect on each other. He used that discovery to produce a mixed culture capable of inoculating the seeds of leguminous plants. Concluding that the patentee had discovered "only some of the handiwork of nature," the Court ruled the product nonpatentable:

"Each of the species of root-nodule bacteria contained in the package infects the same group of leguminous plants which it always infected. No species acquires a different use. The combination of species produces no new bacteria, no change in the six species of bacteria, and no enlargement of the range of their utility. Each species has the same effect it always had. The bacteria perform in their natural way. Their use in combination does not improve in any way their natural functioning. They serve the ends nature originally provided, and act quite independently of any effort of the patentee."

Here, by contrast, the patentee has produced a new bacterium with markedly different characteristics from any found in nature, and one having the potential for significant utility. His discovery is not nature's handiwork, but his own; accordingly it is patentable subject matter under § 101.

[...]

### **Diamond v. Diehr (Patentes de software)**

En dos casos anteriores que en esta obra no se incluyen la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que los programas de ordenador no eran patentables (casos Gottschalk v. Benson y Parker v. Flook). En el caso que sigue la Corte permitió patentar un software como elemento de una invención mas compleja.

#### **Corte Suprema de Estados Unidos**

#### **DIAMOND v. DIEHR**

**450 U.S. 175 (1981)**

#### **I**

The patent application at issue was filed by the respondents on August 6, 1975. The claimed invention is a process for molding raw, uncured synthetic rubber into cured

precision products. The process uses a mold for precisely shaping the uncured material under heat and pressure and then curing the synthetic rubber in the mold so that the product will retain its shape and be functionally operative after the molding is completed.

Respondents claim that their process ensures the production of molded articles which are properly cured. Achieving the perfect cure depends upon several factors including the thickness of the article to be molded, the temperature of the molding process, and the amount of time that the article is allowed to remain in the press. It is possible using well-known time, temperature, and cure relationships to calculate by means of the Arrhenius equation<sup>14</sup> when to open the press and remove the cured product. Nonetheless, according to the respondents, the industry has not been able to obtain uniformly accurate cures because the temperature of the molding press could not be precisely measured, thus making it difficult to do the necessary computations to determine cure time. 3 Because the temperature inside the press has heretofore been viewed as an uncontrollable variable, the conventional industry practice has been to calculate the cure time as the shortest time in which all parts of the product will definitely be cured, assuming a reasonable amount of mold-opening time during loading and unloading. But the shortcoming of this practice is that operating with an uncontrollable variable inevitably led in some instances to overestimating the mold-opening time and overcuring the rubber, and in other instances to underestimating that time and undercuring the product.

Respondents characterize their contribution to the art to reside in the process of constantly measuring the actual temperature inside the mold. These temperature measurements are then automatically fed into a computer which repeatedly recalculates the cure time by use of the Arrhenius equation. When the recalculated time equals the actual time that has elapsed since the press was closed, the computer signals a device to open the press. According to the respondents, the continuous measuring of the temperature inside the mold cavity, the feeding of this information to a digital computer which constantly recalculates the cure time, and the signaling by the computer to open the press, are all new in the art.

---

<sup>14</sup> The equation is named after its discoverer Svante Arrhenius and has long been used to calculate the cure time in rubber-molding presses. The equation can be expressed as follows:

$$\ln v = CZ + x$$

wherein  $\ln v$  is the natural logarithm of  $v$ , the total required cure time; ...  $C$  is the activation constant, a unique figure for each batch of each compound being molded, determined in accordance with rheometer measurements of each batch;  $Z$  is the temperature in the mold; and  $x$  is a constant dependent on the geometry of the particular mold in the press. A rheometer is an instrument to measure flow of viscous substances.

The patent examiner rejected the respondents' claims on the sole ground that they were drawn to nonstatutory subject matter under 35 U.S.C. 101. He determined that those steps in respondents' claims that are carried out by a computer under control of a stored program constituted nonstatutory subject matter under this Court's decision in *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972). The remaining steps - installing rubber in the press and the subsequent closing of the [450 U.S. 175, 181] press - were "conventional and necessary to the process and cannot be the basis of patentability." The examiner concluded that respondents' claims defined and sought protection of a computer program for operating a rubber-molding press.

The Patent and Trademark Office Board of Appeals agreed with the examiner, but the Court of Customs and Patent Appeals reversed. In *re Diehr*, 602 F.2d 892 (1979). The court noted that a claim drawn to subject matter otherwise statutory does not become nonstatutory because a computer is involved. The respondents' claims were not directed to a mathematical algorithm or an improved method of calculation but rather recited an improved process for molding rubber articles by solving a practical problem which had arisen in the molding of rubber products.

The Commissioner of Patents and Trademarks sought certiorari arguing that the decision of the Court of Customs and Patent Appeals was inconsistent with prior decisions of this Court. Because of the importance of the question presented, we granted the writ.

## II

Last Term in *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980), this Court discussed the historical purposes of the patent laws and in particular 35 U.S.C. 101. As in *Chakrabarty*, we must here construe 35 U.S.C. 101 which provides

"Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title." [...]

In cases of statutory construction, we begin with the language of the statute. Unless otherwise defined, "words will be interpreted as taking their ordinary, contemporary, common meaning," *Perrin v. United States*, 444 U.S. 37, 42 (1979), and, in dealing with the patent laws, we have more than once cautioned that "courts `should not read into the patent laws limitations and conditions which the legislature has not expressed.'" *Diamond v. Chakrabarty*, *supra*, at 308...

The Patent Act of 1793 defined statutory subject matter as "any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new or useful improvement [thereof]." .... Not until the patent laws were recodified in 1952 did Congress replace the word "art" with the word "process." It is that latter word which we confront today, and in order to determine its meaning we may not be unmindful of the Committee Reports

accompanying the 1952 Act which inform us that Congress intended statutory subject matter to "include anything under the sun that is made by man." [...]

Although the term "process" was not added to 35 U.S.C. 101 until 1952, a process has historically enjoyed patent protection because it was considered a form of "art" as that term was used in the 1793 Act. In defining the nature of a patentable process, the Court stated:

"That a process may be patentable, irrespective of the [450 U.S. 175, 183] particular form of the instrumentalities used, cannot be disputed. . . . A process is a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing. If new and useful, it is just as patentable as is a piece of machinery. In the language of the patent law, it is an art. The machinery pointed out as suitable to perform the process may or may not be new or patentable; whilst the process itself may be altogether new, and produce an entirely new result. The process requires [450 U.S. 175, 184] that certain things should be done with certain substances, and in a certain order; but the tools to be used in doing this may be of secondary consequence." *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 780, 787 -788 (1877).

Analysis of the eligibility of a claim of patent protection for a "process" did not change with the addition of that term to 101. Recently, in *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972), we repeated the above definition recited in *Cochrane v. Deener*, adding: "Transformation and reduction of an article `to a different state or thing' is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines."

Analyzing respondents' claims according to the above statements from our cases, we think that a physical and chemical process for molding precision synthetic rubber products falls within the 101 categories of possibly patentable subject matter. That respondents' claims involve the transformation of an article, in this case raw, uncured synthetic rubber, into a different state or thing cannot be disputed. The respondents' claims describe in detail a step-by-step method for accomplishing such, beginning with the loading of a mold with raw, uncured rubber and ending with the eventual opening of the press at the conclusion of the cure. Industrial processes such as this are the types which have historically been eligible to receive the protection of our patent laws.

### III

Our conclusion regarding respondents' claims is not altered by the fact that in several steps of the process a mathematical equation and a programmed digital computer are used. This Court has undoubtedly recognized limits to 101 and every discovery is not embraced within the statutory terms. Excluded from such patent protection are laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas. See *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978); *Gottschalk v.*

Benson, *supra*, at 67; Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948). "An idea of itself is not patentable," Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 20 Wall. 498, 507 (1874). "A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right." *Le Roy v. Tatham*, 14 How. 156, 175 (1853). Only last Term, we explained:

"[A] new mineral discovered in the earth or a new plant found in the wild is not patentable subject matter. Likewise, Einstein could not patent his celebrated law that  $E=mc^2$ ; nor could Newton have patented the law of gravity. Such discoveries are `manifestations of . . . nature, free to all men and reserved exclusively to none.'" *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S., at 309, quoting *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*...

Our recent holdings in *Gottschalk v. Benson*, *supra*, and *Parker v. Flook*, *supra*, both of which are computer-related, stand for no more than these long-established principles. In *Benson*, we held unpatentable claims for an algorithm used to convert binary code decimal numbers to equivalent pure binary numbers. The sole practical application of the algorithm was in connection with the programming of a [450 U.S. 175, 186] general purpose digital computer. We defined "algorithm" as a "procedure for solving a given type of mathematical problem," and we concluded that such an algorithm, or mathematical formula, is like a law of nature, which cannot be the subject of a patent.

*Parker v. Flook*, *supra*, presented a similar situation. The claims were drawn to a method for computing an "alarm limit." An "alarm limit" is simply a number and the Court concluded that the application sought to protect a formula for computing this number. Using this formula, the updated alarm limit could be calculated if several other variables were known. The application, however, did not purport to explain how these other variables were to be determined, 10 nor [450 U.S. 175, 187] did it purport "to contain any disclosure relating to the chemical processes at work, the monitoring of process variables, or the means of setting off an alarm or adjusting an alarm system. All that it provides is a formula for computing an updated alarm limit."

In contrast, the respondents here do not seek to patent a mathematical formula. Instead, they seek patent protection for a process of curing synthetic rubber. Their process admittedly employs a well-known mathematical equation, but they do not seek to pre-empt the use of that equation. Rather, they seek only to foreclose from others the use of that equation in conjunction with all of the other steps in their claimed process. These include installing rubber in a press, closing the mold, constantly determining the temperature of the mold, constantly recalculating the appropriate cure time through the use of the formula and a digital computer, and automatically opening the press at the proper time. Obviously, one does not need a "computer" to cure natural or synthetic rubber, but if the computer use

incorporated in the process patent significantly lessens the possibility of "overcuring" or "undercuring," the process as a whole does not thereby become unpatentable subject matter.

Our earlier opinions lend support to our present conclusion that a claim drawn to subject matter otherwise statutory does not become nonstatutory simply because it uses a mathematical formula, computer program, or digital computer. In *Gottschalk v. Benson* we noted: "It is said that the decision precludes a patent for any program servicing a computer. We do not so hold." 409 U.S., at 71. Similarly, in *Parker v. Flook* we stated that "a process is not unpatentable simply because it contains a law of nature or a mathematical algorithm." 437 U.S., at 590. It is now commonplace that an application of a law of nature or mathematical formula to a known structure or process may well be deserving of patent protection. See, e. g., *Funk Bros. Seed [450 U.S. 175, 188] Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127 (1948); *Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.*, 261 U.S. 45 (1923); *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 780 (1877); *O'Reilly v. Morse*, 15 How. 62 (1854); and *Le Roy v. Tatham*, 14 How. 156 (1853). As Justice Stone explained four decades ago:

"While a scientific truth, or the mathematical expression of it, is not a patentable invention, a novel and useful structure created with the aid of knowledge of scientific truth may be." *Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of America*, 306 U.S. 86, 94 (1939). 11

We think this statement in *Mackay* takes us a long way toward the correct answer in this case. Arrhenius' equation is not patentable in isolation, but when a process for curing rubber is devised which incorporates in it a more efficient solution of the equation, that process is at the very least not barred at the threshold by 101.

In determining the eligibility of respondents' claimed process for patent protection under 101, their claims must be considered as a whole. It is inappropriate to dissect the claims into old and new elements and then to ignore the presence of the old elements in the analysis. This is particularly true in a process claim because a new combination of steps in a process may be patentable even though all the constituents of the combination were well known and in common use before the combination was made. The "novelty" of any element or steps in a process, or even of the [450 U.S. 175, 189] process itself, is of no relevance in determining whether the subject matter of a claim falls within the 101 categories of possibly patentable subject matter.

It has been urged that novelty is an appropriate consideration under 101. Presumably, this argument results from the language in 101 referring to any "new and useful" process, machine, etc. Section 101, however, is a general statement of the type of subject matter that is eligible for patent protection "subject to the conditions and requirements of this title."

Specific conditions for patentability follow and 102 covers in detail the conditions relating to novelty. 13 [450 U.S. 175, 190] The question therefore of whether a particular invention is novel is "wholly apart from whether the invention falls into a category of statutory subject matter." *In re Bergy*, 596 F.2d 952, 961 (CCPA 1979) (emphasis deleted). See also *Nickola v. Peterson*, 580 F.2d 898 (CA6 1978). The legislative history of the 1952 Patent Act is in accord with this reasoning. The Senate Report stated:

"Section 101 sets forth the subject matter that can be patented, 'subject to the conditions and requirements of this title.' The conditions under which a patent may be obtained follow, and Section 102 covers the conditions relating to novelty." S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952) (emphasis supplied).

It is later stated in the same Report:

"Section 102, in general, may be said to describe the statutory novelty required for patentability, and includes, [450 U.S. 175, 191] in effect, an amplification and definition of 'new' in section 101." *Id.*, at 6.

Finally, it is stated in the "Revision Notes":

"The corresponding section of [the] existing statute is split into two sections, section 101 relating to the subject matter for which patents may be obtained, and section 102 defining statutory novelty and stating other conditions for patentability." *Id.*, at 17.

See also H. R. Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6, 7, and 17 (1952).

In this case, it may later be determined that the respondents' process is not deserving of patent protection because it fails to satisfy the statutory conditions of novelty under 102 or nonobviousness under 103. A rejection on either of these grounds does not affect the determination that respondents' claims recited subject matter which was eligible for patent protection under 101.

#### **IV**

We have before us today only the question of whether respondents' claims fall within the 101 categories of possibly patentable subject matter. We view respondents' claims as nothing more than a process for molding rubber products and not as an attempt to patent a mathematical formula. We recognize, of course, that when a claim recites a mathematical formula (or scientific principle or phenomenon of nature), an inquiry must be made into whether the claim is seeking patent protection for that formula in the abstract. A mathematical formula as such is not accorded the protection of our patent laws, *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972), and this principle cannot be circumvented by attempting to



limit the use of the formula to a particular technological environment. Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978). Similarly, insignificant postsolution activity will not transform [450 U.S. 175, 192] an unpatentable principle into a patentable process. Ibid. 14 To hold otherwise would allow a competent draftsman to evade the recognized limitations on the type of subject matter eligible for patent protection. On the other hand, when a claim containing a mathematical formula implements or applies that formula in a structure or process which, when considered as a whole, is performing a function which the patent laws were designed to protect (e. g., transforming or reducing an article to a different state or thing), then the claim satisfies the requirements of 101. Because we do not view respondents' claims as an attempt to patent a mathematical formula, but rather to be drawn to an industrial process for the molding of rubber products, we affirm the judgment of the Court of Customs and Patent Appeals.

### **Procedimiento para obtener una patente**

Arts. 12 a a 29 de la ley de Patentes

Directrices de Patentamiento del INPI aprobadas por Disp. INPI 73/2013 disponibles online en Internet en [http://www.inpi.gov.ar/pdf/Disposicion73\\_2013.pdf](http://www.inpi.gov.ar/pdf/Disposicion73_2013.pdf)

Normativa del INPI sobre requisitos técnicos de presentación de las solicitudes, ver Resolución INPI 357/2013 en <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=219946>

Además de las normas de procedimiento, la invención debe cumplir con las normas de fondo previstas en la ley de patentes.

[...]

### **Biotecnología**

#### **Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley 24.375)**

#### **Convenio sobre la Diversidad Biológica**

**Adoptado y abierto a la firma en Río de Janeiro el 5.6.92.**

Artículo. 1 Objetivos

Los objetivos del presente convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.

## Artículo 2. Términos utilizados

Por "biotecnología" se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

Por "material genético" se entiende todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.

Por "recursos biológicos" se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.

Por "recursos genéticos" se entiende el material genético de valor real o potencial.

[...]

## Artículo 16. Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología

1. Cada Parte Contratante, reconociendo que la tecnología incluye la biotecnología, y que tanto el acceso a la tecnología como su transferencia entre Partes Contratantes son elementos esenciales para el logro de los objetivos del presente convenio, se compromete, con sujeción a las disposiciones del presente artículo, a asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como la transferencia de esas tecnologías.

2. El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la transferencia de tecnología a esos países, a que se refiere el párrafo 1, se asegurará y/o facilitará en condiciones justas y en los términos más favorables, incluidas las condiciones preferenciales y concesionarias que se establezcan de común acuerdo, y, cuando sea necesario, de conformidad con el mecanismo financiero establecido en los artículos 20 y 21. En el caso de tecnología sujeta a patentes y otros derechos de propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología y su transferencia se asegurarán en condiciones que tenga en cuenta la protección adecuada y

eficaz de los derechos de propiedad intelectual y sean compatibles con ella. La aplicación de este párrafo se ajustará a los párrafos 3, 4 y 5 del presente artículo.

3. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que se asegure a las Partes Contratantes, en particular las que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual, cuando sea necesario mediante las disposiciones de los artículos 20 y 21, y con arreglo al derecho internacional y en armonía con los párrafos 4 y 5 del presente artículo.

4. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que el sector privado facilite el acceso a la tecnología a que se refiere el párrafo 1, su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de las instituciones gubernamentales y el sector privado de los países en desarrollo, y a ese respecto acatará las obligaciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo.

5. Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente convenio.

[...]

### **Estrategia Nacional de Biodiversidad (Resolución 91/2003)**

Resolución 91/2003 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Adóptase el mencionado documento en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Desarrollo Social, para cumplir con los objetivos y metas contenidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Convenio sobre Diversidad Biológica

Propuesta de Documento Final de la Estrategia Nacional de Biodiversidad –

(revisada diciembre de 2002)

PRINCIPIOS GENERALES

Los principios

[...]

Orientaciones estratégicas

3.1. Ejercer la soberanía nacional sobre los recursos genéticos y regular su aprovechamiento.

3.2. Legislar sobre el acceso a recursos genéticos.

Se recomienda **adoptar un planteo de nulidad de mecanismos de propiedad intelectual cuando no se declare el origen del material genético empleado, aún no habiéndose establecido el Régimen Básico de Presupuestos Mínimos**. En el caso que no se cuente con la autorización de estado proveedor, se podría negar la concesión de patentes o derechos de propiedad intelectual.

Al sancionar el Régimen Básico de Presupuestos Mínimos de Acceso, es necesario establecer expresamente esta nulidad.

3.3. Definir cuestiones específicas derivadas de la obligatoriedad de crear un marco para que se produzca el acceso y la transferencia de las tecnologías que utilizan recursos genéticos (y otras).

3.4. Asegurar que el régimen de acceso a los recursos genéticos y mecanismos de propiedad intelectual se diseñe, implemente y regule sobre la base de consultas intersectoriales e intrasectoriales.

3.5. Implementar un proceso de relevamiento de las capacidades internas, incluyendo en el mismo a los organismos de seguridad, de control técnico y de control administrativo.

[...]

### **Régimen de acceso a los recursos genéticos (Resolución 226/2010)**

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley N° 24.375, la República Argentina aprobó el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Que mediante el Decreto N° 1347 del 10 de diciembre de 1997, la entonces SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la

PRESIDENCIA DE LA NACION fue designada Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.375.

Que los objetivos del CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

[...]

EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

Artículo 1° — Establécese que las personas físicas o jurídicas de carácter público o privado, argentinas o extranjeras, que accedan al material genético al que alude el artículo 2° del CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 24.375, proveniente de la biodiversidad, recolectado o adquirido por cualquier medio, con fines científicos o de investigación aplicada a la industria o al comercio, con el propósito de importación o exportación, deberán solicitar autorización a los fines de acceder a dicho material a la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a los requisitos enunciados en la lista adjunta, la cual forma parte integrante de la presente resolución como Anexo I y al Formulario de Solicitud de Acceso, Exportación o Importación de Material Genético proveniente de la Diversidad Biológica que corre agregado como Anexo II.

Art. 2° — La DIRECCION NACIONAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y POLITICA AMBIENTAL verificará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1° y expedirá las autorizaciones de las solicitudes de Acceso, Exportación o Importación de Material Genético proveniente de la Diversidad Biológica, cuando así correspondiera.

Art. 3° — Créase el Registro de Acceso a los Recursos Genéticos, que será organizado por la DIRECCION NACIONAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y POLITICA AMBIENTAL en el que se anotarán las solicitudes tramitadas sobre Acceso, Exportación o Importación de Material Genético proveniente de la Diversidad Biológica conforme al artículo 2°.

Art. 4° — Quedan excluidos los cultivares regulados por la ley N° 20.247 —Semillas y Creaciones Fitogenéticas— y normativa vigente complementaria.

### **Ley de promoción y desarrollo de la biotecnología (ley 26.270)**

ARTICULO 1° — Objeto: La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la producción de la Biotecnología Moderna en todo el territorio nacional, con los alcances y limitaciones establecidos en ella y las normas reglamentarias que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Esta ley tendrá una vigencia de QUINCE (15) años contados a partir de su promulgación.

ARTICULO 2° — Definición: A los efectos de la presente ley, se entiende por "Biotecnología Moderna" toda aplicación tecnológica que, basada en conocimientos racionales y principios científicos provenientes de la biología, la bioquímica, la microbiología, la bioinformática, la biología molecular y la ingeniería genética, utiliza organismos vivos o partes derivadas de los mismos para la obtención de bienes y servicios, o para la mejora sustancial de procesos productivos y/o productos, entendiéndose por "sustancial" que conlleve contenido de innovación susceptible de aplicación industrial, impacto económico y social, disminución de costos, aumento de la productividad, u otros efectos que sean considerados pertinentes por, la Autoridad de Aplicación.

Un producto o proceso será considerado de base biotecnológica cuando para su obtención o su realización, los elementos descriptos en el párrafo anterior sean parte integrante de dicho producto o proceso y además su utilización sea indispensable para la obtención de ese producto o para la ejecución de ese proceso.

ARTICULO 3° — Beneficiarios: Podrán solicitar los beneficios de esta ley las personas físicas o jurídicas constituidas en la República Argentina que presenten proyectos en investigación y desarrollo basados en la aplicación de la biotecnología moderna en los términos del artículo 2° de la presente norma.

Asimismo, podrán solicitar los beneficios de esta ley las personas físicas o jurídicas constituidas en la República Argentina que presenten proyectos de aplicación o ejecución de biotecnología moderna, destinados a la producción de bienes y/o servicios o al mejoramiento de procesos y/o productos.

Los solicitantes estarán habilitados a presentar más de un proyecto y a recibir los beneficios correspondientes.

Los beneficiarios de la presente ley deberán desarrollar las actividades descritas precedentemente en el país y por cuenta propia, y estar en curso normal de sus obligaciones impositivas y previsionales para acceder y mantener el beneficio.

ARTICULO 4° — Quedan excluidos de los alcances de esta ley los proyectos productivos que se desarrollen sobre la base de una patente concedida previamente a la entrada en vigencia de la presente medida. Asimismo se excluyen los proyectos productivos que resulten de actividades de investigación y desarrollo que se realicen en el exterior.

Tampoco serán beneficiarios de la presente ley los proyectos que involucren productos y/o procesos cuya obtención o realización se lleve a cabo mediante aplicaciones productivas convencionales y ampliamente conocidas, mediante procesos que utilizan organismos tal cual se presentan en la naturaleza o la obtención de nuevas variedades por medio del cruzamiento genético convencional o multiplicación convencional.

ARTICULO 5° — Créase el Registro Nacional para la Promoción de la Biotecnología Moderna, a efecto de la inscripción de los proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación. La inscripción en el Registro, dará lugar al otorgamiento de un certificado emitido por la Autoridad de Aplicación, que otorgará al titular del proyecto inscripto el carácter de beneficiario del presente régimen.

[...]

## CAPITULO VII

### Propiedad industrial

ARTICULO 18. — Los beneficiarios se comprometen a presentar, en un plazo no mayor a UN (1) año desde que el desarrollo de una invención fuera completado en el marco de la presente ley, la correspondiente solicitud de patente en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, ente descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción, en forma prioritaria a cualquier otra jurisdicción, siempre que la misma cumpla con los requisitos objetivos de patentabilidad según el artículo 4° de la Ley 24.481 (t.o. 1996) y su modificatoria Ley 25.859; y no se encuentre dentro de las exclusiones establecidas por los artículos 6° y 7° de la ley citada en primer término.

Si la invención desarrollada fuese una nueva variedad fitogenética, la titularidad de la misma deberá ser registrada en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, según lo estipulan las Leyes 20.247 y 24.376 y el decreto reglamentario 2183/91.

Cuando la invención no cumpla los requisitos de patentabilidad exigidos por la ley nacional, pero satisfaga los requisitos de patentabilidad requeridos por otros países, el titular deberá presentar la correspondiente solicitud de título de patente en un plazo no mayor a UN (1) año desde que dicha invención fuere concebida.

Si la invención desarrollada fuese una variedad fitogenética, no protegible de acuerdo a las Leyes 20.247 y 24.376 y el decreto reglamentario 2183/ 91, pero susceptible de protección en otros países bajo algún título de propiedad intelectual, el titular deberá presentar la solicitud del título de propiedad que corresponda en el plazo máximo de UN (1) año desde que dicha invención fuese concebida.

### **El caso del Oncomouse de Harvard**

La Universidad de Harvard patentó un ratón modificado genéticamente para usar en experimentos de cáncer, conocido como el Oncomouse.

El caso del oncomouse pone en evidencia la forma en que diferentes jurisdicciones han abordado la cuestión básica de si un animal transgénico, que reúna las condiciones de patentabilidad, puede considerarse materia patentable; y la forma en que sopesaron la dimensión ética de esa tecnología particular.

La patente fue concedida en Estados Unidos y se discutió judicialmente su patentabilidad en Canadá y Europa.

La Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América concedió la patente 4.736.866 en 1988 a la Universidad de Harvard, cuya reivindicación en la solicitud de patente decía: "un mamífero no humano transgénico cuyas células germinales y somáticas contienen una secuencia de oncogenes activados que pueden recombinarse, que fue introducida en el animal..." La reivindicación excluye explícitamente a los seres humanos, poniendo en evidencia, aparentemente, preocupaciones éticas y legales en relación con las patentes de seres humanos, y con la modificación del genoma humano.

En Canadá en el caso *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*<sup>15</sup> [2002] 4 S.C.R. 45 se sostuvo que "A higher life form is not patentable because it is not a "manufacture" or "composition of matter" within the meaning of "invention" in s. 2 of the Patent Act".

En Europa el mismo caso sobre la misma patente fue decidido por las instancias recursivas de la Oficina Europea de Patentes y finalmente la patente fue concedida.

---

<sup>15</sup> <http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/2019/index.do>



**Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)**

**Corte Suprema de Canada**

**Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)**

**2002 SCC 76**

[...]

118 This appeal raises the issue of the patentability of higher life forms within the context of the Patent Act, R.S.C. 1985. The respondent, the President and Fellows of Harvard College, seeks to patent a mouse that has been genetically altered to increase its susceptibility to cancer, which makes it useful for cancer research. The patent claims also extend to all non-human mammals which have been similarly altered.

119 The Commissioner of Patents upheld the Patent Examiner's refusal to grant the patent. This decision was in turn upheld by the Federal Court, Trial Division, but was overturned by a majority of the Federal Court of Appeal. A preliminary issue is the standard of review applicable to the Commissioner's decision to refuse the patent. I agree with the majority of the Federal Court of Appeal that the standard applicable to the Commissioner's decision in this case is correctness. While the decision to refuse to grant a patent may in some cases be accorded deference, the nature of the question is in this case determinative. In my view, the courts are as well placed as the Commissioner to decide whether the definition of invention in s. 2 of the Patent Act encompasses higher life forms, since this question approaches a pure determination of law that has significant precedential value. Nor do I agree with the minority of the Federal Court of Appeal's position that the Commissioner's decision is owed deference for the reason that he has a discretion to refuse a patent on public policy grounds. To refuse a patent, the Commissioner must be satisfied that the applicant is not "by law" entitled to the patent, wording which indicates that the Commissioner has no discretion independent of the Patent Act to consider the public interest when granting or denying a patent.

120 Given that there is no discretion on the part of the Commissioner to deny a patent on a particular subject matter of invention, the sole question is whether Parliament intended the definition of "invention", and more particularly the words "manufacture" or "composition of matter", within the context of the Patent Act, to

encompass higher life forms such as the oncomouse. In my opinion, Parliament did not intend higher life forms to be patentable. Had Parliament intended every conceivable subject matter to be patentable, it would not have chosen to adopt an exhaustive definition that limits invention to any “art, process, machine, manufacture or composition of matter”. In addition, the phrases “manufacture” and “composition of matter” do not correspond to common understandings of animal and plant life. Even accepting that the words of the definition can support a broad interpretation, they must be interpreted in light of the scheme of the Act and the relevant context. The Act in its current form fails to address many of the unique concerns that are raised by the patenting of higher life forms, a factor which indicates that Parliament never intended the definition of “invention” to extend to this type of subject matter. Given the unique concerns associated with the grant of a monopoly right over higher life forms, it is my view that Parliament would not likely choose the Patent Act as it currently exists as the appropriate vehicle to protect the rights of inventors of this type of subject matter.

## **II. Factual Background**

121 On June 21, 1985, the respondent, the President and Fellows of Harvard College (“Harvard”), applied for a patent on an invention entitled “transgenic animals”. The invention aims to produce animals with a susceptibility to cancer for purposes of animal carcinogenic studies. The animals can be used to test a material suspected of being a carcinogen by exposing them to the material and seeing if tumours develop. Because the animals are already susceptible to tumour development, the amount of material used can be smaller, thereby more closely approximating the amounts to which humans are actually exposed. In addition, the animals will be expected to develop tumours in a shorter time period. The animals can also be used to test materials thought to confer protection against the development of cancer.

122 The technology by which a cancer-prone mouse (“oncomouse”) is produced is described in the patent application disclosure. The oncogene (the cancer-promoting gene) is obtained from the genetic code of a non-mammal source, such as a virus. A vehicle for transporting the oncogene into the mouse’s chromosomes is constructed using a small piece of bacterial DNA referred to as a plasmid. The plasmid, into which the oncogene has been “spliced”, is injected into fertilized mouse eggs, preferably while they are at the one-cell stage. The eggs are then implanted into a female host mouse, or “foster mother”, and permitted to develop to term. After the offspring of the foster mother are delivered, they are tested for the presence of the oncogene; those that contain the oncogene are called “founder” mice. Founder mice are mated with mice that have not been genetically altered. In accordance with Mendelian inheritance principles, 50

percent of the offspring will have all of their cells affected by the oncogene, making them suitable for the uses described above.

123 In its patent application, the respondent seeks to protect both the process by which the oncomice are produced and the end product of the process, i.e. the founder mice and the offspring whose cells are affected by the oncogene. The process and product claims also extend to all non-human mammals. In March 1993, by Final Action, a Patent Examiner rejected the product claims (claims 1 to 12) as being outside the scope of the definition of “invention” in s. 2 of the Patent Act, but allowed the process claims (claims 13 to 26). In August 1995, after a review by the Commissioner of Patents and a hearing before the Patent Appeal Board, the Commissioner confirmed the refusal to grant a patent for claims 1 to 12. The Federal Court, Trial Division dismissed the respondent’s appeal from the decision of the Commissioner. The respondent’s further appeal to the Federal Court of Appeal was allowed by a majority of the court, Isaac J.A. dissenting. The Commissioner of Patents appeals from that decision.

[...]

175 Perhaps the most significant issue addressed by the CBAC is the patentability of human life. The CBAC recommends that if Canada decides to permit patents over higher life forms, human bodies at all stages of development should be excluded. It observes in this regard that although humans are also animals, no country, including Canada, allows patents on the human body. According to the CBAC, this understanding derives from the universal principle of respect for human dignity, one element of which is that humans are not commodities.

[...]

### **(3) The Object of the Act**

184 The respondent submits that the object of the Patent Act is to encourage and reward the development of innovations and technology. In its view, this objective supports a broad reading of the definition of “invention” that does not exclude any area of technology save for the statutory exclusion in s. 27(3).

185 There is no doubt that two of the central objects of the Act are “to advance research and development and to encourage broader economic activity” (see *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024, 2000 SCC 66, at para. 42). As noted earlier, this does not, however, imply that “anything under the sun that is made by man” is patentable. Parliament did not leave the definition of “invention” open, but rather chose to define it exhaustively. Regardless of the desirability of a certain activity, or the

necessity of creating incentives to engage in that activity, a product of human ingenuity must fall within the terms of the Act in order for it to be patentable. The object of the Act must be taken into account, but the issue of whether a proposed invention ought to be patentable does not provide an answer to the question of whether that proposed invention is patentable. In addition, the manner in which Canada has administered its patent regime in the past reveals that the promotion of ingenuity has at times been balanced against other considerations. For example, under the former provisions of the Patent Act, a licence could be granted to manufacture a patented medicine seven years after the patent first appeared on the market. The existence of this compulsory licence scheme demonstrates that other objectives, including fairness and the promotion of Canada's universal healthcare system, have at times existed as part of the patent regime (see Chong, *supra*; see also Rudolph, *supra*, at p. 35, note 74).

186                    Given the above, the respondent's argument that the object of the Act leads inexorably to the broadest reading of the definition of "invention" possible is problematic and is, in my view, based on an oversimplification of the patent regime. In the court below, Rothstein J.A. preferred the approach taken by the majority of the U.S. Supreme Court in *Chakrabarty*, *supra*. The majority read the language of the Act expansively on the basis that the Act embodied Thomas Jefferson's philosophy that "ingenuity should receive a liberal encouragement" (p. 308). The minority of the court did not wholly accept this characterization, commenting in respect to the objective of the Act, at p. 319 of the reasons:

*The patent laws attempt to reconcile this Nation's deep-seated antipathy to monopolies with the need to encourage progress. Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 530-531 (1972); Graham v. John Deere Co., 383 U.S.1, 7-10 (1966). Given the complexity and legislative nature of this delicate task, we must be careful to extend patent protection no further than Congress has provided. In particular, were there an absence of legislative direction, the courts should leave to Congress the decisions whether and how far to extend the patent privilege into areas where the common understanding has been that patents are not available.*

187                    Based on the language and the scheme of the Act, both of which are not well accommodated to higher life forms, it is reasonable to assume that Parliament did not intend the monopoly right inherent in the grant of a patent to extend to inventions of this nature. It simply does not follow from the objective of promoting ingenuity that all inventions must be patentable, regardless of the fact that other indicators of legislative intention point to the contrary conclusion.

[...]

204                    Second, this appeal deals specifically with the issue of whether an animal (in particular a mammal) can be considered to be a “composition of matter” or “manufacture”. Several important features possessed by animals distinguish them from both micro-organisms and plants and remove them even further from being considered a “composition of matter” or a “manufacture”. In particular, the capacity to display emotion and complexity of reaction and to direct behaviour in a manner that is not predictable as stimulus and response, is unique to animal forms of life. The interveners Animal Alliance of Canada, International Fund for Animal Welfare Inc. and Zoocheck Canada Inc. cast the distinction in the following terms: “[h]igher life forms are distinguishable from ‘lower life forms’ for which patents have already issued, in that, inter alia, they are sentient and conscious”. Of course, if sentience is the determining factor that renders a higher life form incapable of receiving patent protection, then the current line between higher and lower life forms is misplaced. As stated earlier, given the complexity of the issues involved, it is not the task of the Court to situate the line. It may well be that Parliament chooses to exclude plants from patentability for other reasons, such as their capability to self-propagate and the infringement issues that this raises.

205                    Finally, the respondent refers to the World Trade Organization’s Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) ... and the North American Free Trade Agreement (NAFTA)... which both contain an article whereby members may “exclude from patentability” certain subject matter, including plants and animals other than micro-organisms. The respondent argues that it is apparent from this provision that plants and animals are considered patentable, unless specifically excluded from patentability. I see little merit to this argument since the status quo position in Canada is that higher life forms are not a patentable subject matter, regardless of the fact that there is no explicit exclusion in the Patent Act. In my view, the fact that there is a specific exception in TRIPS and NAFTA for plants and animals does however demonstrate that the distinction between higher and lower life forms is widely accepted as valid.

206                    As I remarked above, it is up to Parliament and not the courts to assess the validity of the distinction drawn by the Patent Office between higher life forms and lower life forms. Yet, even if this Court were to alter the status quo and find higher life forms patentable, it would be unable to avoid engaging in line-drawing. The majority of the Federal Court of Appeal, which found that the Patent Act did apply to higher life forms, was nonetheless compelled to draw a distinction between higher life forms and human beings. In doing so, it merely substituted one line, that between humans and animals, for the line preferred by the Patent Office, that between higher and lower life forms. In my opinion, the decision to move the line in this manner was ill-advised. As I stated earlier when considering the definition of “invention”, the patenting of all plants and animals, and not just human beings, raises several concerns that are not appropriately dealt with in the Patent Act. In addition, a judicially crafted exception from patentability for human beings

does not adequately address issues such as what defines a human being and whether parts of the human body as opposed to the entire person would be patentable.

### **Caso Oncomouse en la Oficina Europea de Patentes**

#### **Oficina Europea de Patentes (OEP)**

#### **Decision de la Cámara de Recursos Técnica de la Oficina Europea de Patentes**

**3 de octubre de 1990**

Puede consultarse el texto completo en GOMEZ SEGADE, Derecho y Tecnología, pags. 688 a 708.

[...]

Harvard/Oncomouse, 1992 O.J. E.P.O. at 593 (Examining Div.).

The European Approach to Transgenic Animals. The oncommouse was a research tool, genetically designed to possess a predisposition to breast cancer. While patenting the oncomouse was essentially uncontroversial in the United States (see U.S. Pat. No. 4,736,866), the same was not true during the European experience, which ultimately resulted in European Patent No. 0169672. The principal argument asserted by European opponents on patenting the oncomouse were grounded in public order and morality, two concepts finding textual support in Article 53(a) of the European Patent Convention. This argument was ultimately unsuccessful, as reflected in the following statement by the Examining Division of the EPO:

*[The oncomouse] cannot be considered immoral or contrary to public order. The provision of a type of test animal useful in cancer research and giving rise to a reduction in the amount of testing on animals together with a low risk connected with the handling of the animals by qualified staff can generally be regarded as beneficial to mankind. A patent should therefore not be denied for the present invention on the ground of Article 53(a) EPC.*

La Oficina Europea de Patentes (OEP) examinó extensamente y a diferentes niveles el caso del oncomouse. Y sólo pudo zanjarse en 2004<sup>16</sup>. Nos referiremos aquí sólo a dos aspectos de un caso muy complejo. La OEP aplica las normas sobre patentes que se estipulan en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, que contiene dos disposiciones pertinentes importantes: en el apartado a) del Artículo 53 sobre excepciones a la patentabilidad se excluye de la concesión de patentes europeas a las invenciones "cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres". Y en el apartado b) del mismo artículo se excluyen de la concesión de patentes las "razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de ... animales".

La OEP decidió que la exclusión de la concesión de patentes de razas animales no constituye una prohibición del patentamiento de los animales como tales. Además, aclaró que el oncomouse no es una raza animal y, por lo tanto, no corresponde a las excepciones a la patentabilidad.

Con objeto de tener en cuenta la excepción por razones de orden público o de buenas costumbres, la OEP elaboró una prueba comparativa de utilidad, que tenía por objetivo evaluar la utilidad potencial de una invención reivindicada en relación con los aspectos negativos y, en el caso examinado, se trataba de sopesar el sufrimiento causado al oncomouse, por un lado, y, por otro lado, los beneficios médicos previstos para la humanidad. En la prueba comparativa también podían tenerse en cuenta otras consideraciones, como los riesgos para el medio ambiente (neutral en este caso) o el malestar público (no existen indicios en la cultura europea de que se pueda desaprobado por razones éticas la utilización de ratones en las investigaciones sobre el cáncer, o sea que, en este caso, no existiría una desaprobación por razones morales de la explotación propuesta de la invención). La conclusión de la OEP fue que la utilidad del oncomouse para hacer avanzar las investigaciones sobre el cáncer satisfacía la probabilidad de importante beneficio para la medicina, y tenía mayor peso que las preocupaciones morales por el sufrimiento causado al animal. En la solicitud original, las reivindicaciones se referían a animales en general, pero, a lo largo de las actuaciones, la patente fue modificada y, por último, las reivindicaciones se limitaron a los ratones.

Fuente: La bioética y el derecho de patentes: El caso del oncomouse, Revista de la OMPI, Junio de 2006, [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/03/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0006.html)

---

<sup>16</sup> Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, Decisión de 6 de julio de 2004, T 315/03

**Caso Brüstle v. Greenpeace (utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales)**

**Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea**

**18 de octubre de 2011**

**Oliver Brüstle v. Greenpeace (Asunto C-34/10)**

[...]

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (DO L 213, p. 13; en lo sucesivo, «Directiva»).

Dicha petición se presentó en el marco de un procedimiento de anulación, iniciado por Greenpeace eV, de la patente alemana de la que es titular el Sr. Brüstle, relativa a células progenitoras neuronales, a sus procedimientos de producción a partir de células madre embrionarias y a su utilización con fines terapéuticos.

[...]

El artículo 52, apartado 1, del Convenio sobre concesión de patentes europeas, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo, «CPE»), del que la Unión no es parte, pero sí sus Estados miembros, está redactado de la siguiente manera: “Las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.”

El artículo 53 del CPE dispone: “No se concederán las patentes europeas para: “a) Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados contratantes o en uno o varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria”

[...]

La Directiva establece: «Artículo 1.



1. Los Estados miembros protegerán las invenciones biotecnológicas mediante el Derecho nacional de patentes. Los Estados miembros adaptarán su Derecho nacional de patentes, si fuere necesario, para tener en cuenta lo dispuesto en la presente Directiva.

2. La presente Directiva no afectará a las obligaciones de los Estados miembros que se deriven de los acuerdos internacionales y, en particular, del Acuerdo ADPIC y del Convenio sobre la diversidad biológica.

[...]

### Artículo 3

1. A efectos de la presente Directiva, serán patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice la materia biológica.

2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.

[...]

### Artículo 5

1. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, no podrán constituir invenciones patentables.

2. Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

[...]

### Artículo 6

1. Quedarán excluidas de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad, no pudiéndose considerar como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

2. En virtud de lo dispuesto en el apartado 1, se considerarán no patentables, en particular: [...]

c) las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales; [...]».

El Sr. Brüstle es titular de una patente alemana, registrada el 19 de diciembre de 1997, que se refiere a células progenitoras neuronales aisladas y depuradas, a su procedimiento de producción a partir de células madre embrionarias y a la utilización de las células progenitoras neuronales en la terapia de afecciones neurológicas.

16 En el folleto de la patente registrada por el Sr. Brüstle, se indica que el trasplante de células cerebrales al sistema nervioso constituye un método prometedor de tratamiento de numerosas enfermedades neurológicas. Ya se han realizado las primeras aplicaciones clínicas, en particular en pacientes afectados por la enfermedad de Parkinson.

17 Con el fin de tratar dichos trastornos neurológicos, es necesario trasplantar células progenitoras inmaduras, que todavía puedan evolucionar. Pues bien, este tipo de células sólo existe, principalmente, durante la fase de desarrollo del cerebro. Recurrir a tejidos cerebrales de embriones humanos plantea importantes problemas éticos y no permite responder a las necesidades de células progenitoras que se requieren para que el tratamiento por terapia celular sea accesible al público.

18 En cambio, según dicho folleto, las células madre embrionarias abren nuevas perspectivas de producción de células destinadas al trasplante. Como células pluripotenciales, pueden diferenciarse en todo tipo de células y de tejidos, y conservarse durante varias fases en este estado de pluripotencia y proliferar. En tales circunstancias, la patente controvertida tiene por objeto resolver el problema técnico de una producción en cantidad prácticamente ilimitada de células progenitoras aisladas y depuradas con propiedades neurológicas o gliales obtenidas a partir de células madre embrionarias.

19 A petición de Greenpeace eV, el Bundespatentgericht (Tribunal federal de patentes), basándose en el artículo 22, apartado 1, de la PatG, declaró la nulidad de la patente controvertida, en la medida en que ésta se refiere a células progenitoras obtenidas a partir de células madre embrionarias humanas y a los procedimientos de producción de dichas células progenitoras. El demandado recurrió esta resolución ante el Bundesgerichtshof.

22 Desde este punto de vista, el órgano jurisdiccional remitente pretende esencialmente que se determine si las células madre embrionarias humanas que sirven de materia prima para los procedimientos patentados constituyen «embriones» en el sentido del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva y si los organismos a partir de los cuales pueden obtenerse las células madre embrionarias humanas constituyen «embriones humanos» en el sentido de dicho artículo. A este respecto, observa que no todas las células madre embrionarias humanas que sirven de materia prima para los procedimientos patentados constituyen células totipotenciales, algunas no son sino células pluripotenciales, obtenidas a partir de embriones en el estadio de blastocisto. Se pregunta además acerca de la calificación que a la vista del concepto de embrión debe darse a los blastocistos a partir de los que también pueden obtenerse células madre embrionarias humanas.

#### Primera cuestión prejudicial

24 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «embrión humano» en el sentido y a los efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva, es decir, con el único objetivo de determinar el ámbito de la prohibición de la patentabilidad que dicha disposición establece.

25 Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, se desprende de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme...

26 Pues bien, cabe señalar que el texto de la Directiva no ofrece ninguna definición de embrión humano, pero tampoco efectúa una remisión a los Derechos nacionales por lo que se refiere al significado que deba darse a dichos términos. Debe considerarse por tanto, a efectos de aplicación de la Directiva, que éstos designan un concepto autónomo del Derecho de la Unión, que ha de interpretarse de manera uniforme en el territorio de ésta.

27 Dicha conclusión se ve confirmada por el objeto y la finalidad de la Directiva. En efecto, de los considerandos tercero y quinto a séptimo de la Directiva se desprende que ésta persigue, mediante una armonización de las normas de protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, eliminar los obstáculos a los intercambios comerciales y al buen funcionamiento del mercado interior que constituyen las disparidades legales y jurisprudenciales entre Estados miembros y, de este modo, fomentar la investigación y el desarrollo industrial en el ámbito de la ingeniería genética (véase, en este sentido, la sentencia Países Bajos/Parlamento y Consejo, antes citada, apartados 16 y 27).

28 Pues bien, la falta de una definición uniforme del concepto de embrión humano crearía el riesgo de que los autores de determinadas invenciones biotecnológicas se vieran tentados de solicitar una patente en los Estados miembros que tengan la concepción más estricta del concepto de embrión humano y sean, por consiguiente, los más permisivos en lo que atañe a las posibilidades de patentar, debido a que la patentabilidad de dichas invenciones estaría excluida en los demás Estados miembros. Tal situación menoscabaría el buen funcionamiento del mercado interior, que es la finalidad de la Directiva.

29 Esta conclusión se ve también corroborada por el alcance de la enumeración, contenida en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva, de los procedimientos y utilidades excluidos de la patentabilidad. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, contrariamente al artículo 6, apartado 1, de la Directiva, que otorga a las autoridades administrativas y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros un amplio margen de apreciación en la ejecución de la exclusión de la patentabilidad de las invenciones cuya explotación comercial sea, en principio, contraria al orden público y a la moralidad, el apartado 2 de dicho artículo no reserva a los Estados miembros ningún margen de apreciación en lo que atañe a la no patentabilidad de los procedimientos y utilidades que en él se enumeran, siendo el objeto de dicha disposición precisamente articular la exclusión prevista en el apartado 1 del mismo artículo. De ello se deduce que, al excluir explícitamente la patentabilidad de los procedimientos y de las utilidades que en él se mencionan, el objeto del artículo 6, apartado 2, de la Directiva consiste en conceder

derechos precisos sobre este extremo (véase la sentencia Comisión/Italia, antes citada, apartados 78 y 79).

30 En lo que respecta al sentido que deba darse al concepto de «embrión humano», contemplado en el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva, procede señalar que, si bien la definición del embrión humano es una materia de alcance social muy sensible en numerosos Estados miembros, caracterizada por las múltiples tradiciones y sistemas de valores de éstos, el Tribunal de Justicia, a consecuencia de la presente remisión prejudicial, no ha de abordar cuestiones de naturaleza médica o ética, sino que debe limitarse a una interpretación jurídica de las disposiciones pertinentes de la Directiva ...

31 Procede recordar, a continuación, que la determinación del significado y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión debe efectuarse, en particular, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte [...]

32 A este respecto, de la exposición de motivos de la Directiva se desprende que, si bien ésta tiene por objeto fomentar las inversiones en el ámbito de la biotecnología, la explotación de la materia biológica de origen humano debe inscribirse en el marco del respeto de los derechos fundamentales y, en particular, de la dignidad humana. El considerando decimosexto de la Directiva destaca, en especial, que «el Derecho de patentes se ha de ejercer respetando los principios fundamentales que garantizan la dignidad y la integridad de las personas».

33 A dichos efectos, tal como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva prohíbe que el cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo, pueda constituir una invención patentable. El artículo 6 de la Directiva proporciona una garantía adicional, por cuanto califica de contrarios al orden público o a la moralidad –y, por tanto, de no patentables– los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano y las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales. El trigésimo octavo considerando de la Directiva precisa que esta lista no es exhaustiva y que aquellos procedimientos cuya aplicación suponga una violación de la dignidad humana deben también quedar excluidos de la patentabilidad (véase la sentencia Países Bajos/Parlamento y Consejo, antes citada, apartados 71 y 76).

34 El contexto y la finalidad de la Directiva revelan así que el legislador de la Unión quiso excluir toda posibilidad de patentabilidad en tanto pudiera afectar al debido respeto de la dignidad humana. De ello resulta que el concepto de «embrión humano» recogido en el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva debe entenderse en un sentido amplio.

35 De este modo, todo óvulo humano, a partir de la fecundación, deberá considerarse un «embrión humano» en el sentido y a los efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva, habida cuenta de que la fecundación puede iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano.

36 También debe atribuirse esta calificación al óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura, y al óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis. Aunque en puridad estos organismos no hayan sido objeto de fecundación, cabe considerar, tal como se desprende de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, que por efecto de la técnica utilizada para obtenerlos, son aptos para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano, de la misma manera que el embrión creado por fecundación de un óvulo.

37 Por lo que se refiere a las células madre obtenidas a partir de un embrión humano en el estadio de blastocisto, **corresponde al juez nacional determinar**, a la luz de los avances de la ciencia, si son aptas para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano y si, por consiguiente, quedan incluidas en el concepto de «embrión humano» en el sentido y a los efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva.

38 A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial de la siguiente manera:

– Constituye un «embrión humano» en el sentido del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva todo óvulo humano a partir del estadio de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis.

– Corresponde al juez nacional determinar, a la luz de los avances de la ciencia, si una célula madre obtenida a partir de un embrión humano en el estadio de blastocisto constituye un «embrión humano» en el sentido del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

39 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se determine si el concepto de «utilización de embriones humanos para fines industriales o comerciales» en el sentido del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva también engloba la utilización de embriones humanos con fines de investigación científica.

40 A este respecto, procede precisar que la Directiva no tiene por objeto regular la utilización de embriones humanos en el marco de investigaciones científicas. Su objeto se circunscribe a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas.

41 Por lo tanto, tratándose únicamente de determinar si la exclusión de la patentabilidad en relación con la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales también se refiere a la utilización de embriones humanos con fines de investigación científica o si la **investigación científica** que implica la utilización de embriones humanos puede acceder a la protección del Derecho de patentes, es necesario observar que la concesión de una patente a una invención implica, en principio, su **explotación industrial y comercial**.

42 Esta interpretación queda corroborada por el considerando decimocuarto de la Directiva. Al enunciar que la patente de invención confiere a su titular «el derecho de prohibir a terceros su explotación con fines industriales y comerciales», indica que los derechos vinculados a una patente se refieren, en principio, a actos de carácter industrial y comercial.

43 Pues bien, aunque la finalidad de investigación científica debe distinguirse de los fines industriales o comerciales, la utilización de embriones humanos con fines de

investigación, que constituye el objeto de la solicitud de patente, no puede separarse de la propia patente y de los derechos vinculados a ésta.

44 La precisión que aporta el considerando cuadragésimo segundo de la Directiva, de que la exclusión de la patentabilidad contemplada en el artículo 6, apartado 2, letra c), de esta misma Directiva «no afecta a las invenciones técnicas que tengan un objetivo terapéutico o de diagnóstico que se aplican al embrión y que le son útiles» también confirma que la utilización de embriones humanos con fines de investigación científica que sea objeto de una solicitud de patente no puede distinguirse de una explotación industrial y comercial y, de este modo, eludir la exclusión de patentabilidad.

45 Esta interpretación es, por lo demás, idéntica a la adoptada por la Gran Sala de Recurso de la Oficina Europea de Patentes por lo que respecta al artículo 28, letra c), del Reglamento de ejecución del CPE, que reproduce literalmente el tenor del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva (véase la resolución de 25 de noviembre de 2008, G 2/06, Diario Oficial OEB, mayo de 2009, p. 306, apartados 25 a 27).

46 Procede, pues, responder a la segunda cuestión prejudicial que la exclusión de la patentabilidad en relación con la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales contemplada en el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva también se refiere a la utilización con fines de investigación científica, pudiendo únicamente ser objeto de patente la utilización con fines terapéuticos o de diagnóstico que se aplica al embrión y que le es útil.

Sobre la tercera cuestión prejudicial

47 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente al Tribunal de Justicia si una invención está excluida de la patentabilidad aunque no tenga en sí misma por objeto la utilización de embriones humanos, cuando se refiera a un producto cuya elaboración exige la previa destrucción de embriones humanos o a un procedimiento que requiere una materia prima obtenida mediante destrucción de embriones humanos.



48 Esta cuestión se plantea con ocasión de un asunto relativo a la patentabilidad de una invención relativa a la producción de células progenitoras neuronales, que supone la utilización de células madre obtenidas a partir de un embrión humano en el estadio de blastocisto. Pues bien, de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia se desprende que la extracción de una célula madre de un embrión humano en el estadio de blastocisto implica la destrucción de dicho embrión.

49 En consecuencia, por las mismas razones que se han indicado en los apartados 32 a 35 de la presente sentencia, una invención debe considerarse excluida de la patentabilidad, aunque las reivindicaciones de la patente no se refieran a la utilización de embriones humanos, cuando la implementación de la invención requiera la destrucción de embriones humanos. También en este caso debe considerarse que existe utilización de embriones humanos en el sentido del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva. A este respecto, es indiferente que esta destrucción se produzca, en su caso, en un estadio muy anterior a la implementación de la invención, como en el supuesto de la producción de células madre embrionarias a partir de una línea de células madre cuya mera constitución haya implicado la destrucción de embriones humanos.

50 No incluir en el ámbito de exclusión de la patentabilidad enunciada en el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva una información técnica reivindicada, basándose en que no menciona una utilización de embriones humanos, que implica la previa destrucción de los mismos, tendría por consecuencia privar de efecto útil a la referida disposición permitiendo al solicitante de una patente eludir su aplicación mediante una redacción hábil de la reivindicación.

51 También en este caso llegó a la misma conclusión la Gran Sala de Recurso de la Oficina Europea de Patentes, a la que se había planteado la cuestión de la interpretación del artículo 28, letra c), del Reglamento de ejecución del CPE, cuyo tenor es idéntico al del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva (véase el apartado 22 de la resolución de 25 de noviembre de 2008, mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia).

52 Procede, pues, responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva excluye la patentabilidad de una invención cuando la información técnica objeto de la solicitud de patente requiera la destrucción previa de embriones humanos o su utilización como materia prima, sea cual fuere el estadio en el que éstos se

utilicen y aunque la descripción de la información técnica reivindicada no mencione la utilización de embriones humanos.

[...]

### **Caso Myriad Genetics (Patentes sobre secuencias genéticas)**

Este caso es interesante porque demuestra que los tribunales van a imponer límites en lo que se puede patentar en materia de biotecnología. La historia de este caso comienza en el año 1994 con la carrera por descubrir y secuencias las distintas mutaciones en un gen que estaba asociado con la generación de cáncer descubierta por Mary King en la Universidad de California, Berkeley. Otro investigador, Mark Skolnick descubrió la secuencia BRCA1 y otro grupo de investigadores liderados por Michael Stratton y el Instituto del Cáncer de Reino Unido descubrió un conjunto de mutaciones en el gen BRCA2. Se pudo comprobar que una persona que tuviera alguna de esas dos mutaciones tenía un 87% de probabilidades de tener cáncer de mama. Mark Skolnick fundó la empresa Myriad Genetics y obtuvo patentes sobre ambas secuencias de genes, con lo cual era el único autorizado a realizar estos test y cobrar por ello.

La sentencia rechaza la patentabilidad de genes humanos aislados. Cabe aclarar que la sentencia reconoce el derecho de Myriad a patentar productos artificiales derivados del gen, el llamado ADN sintético (o ADN copia, cADN). Este fragmento de material genético, que es manipulable en el laboratorio y se usa en el proceso de diagnóstico de mutaciones, es el que se obtiene al replicar un segmento de una hebra de ADN.

### **Corte Suprema de Estados Unidos**

#### **ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY, ET AL. v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL.**

#### **Sentencia del 13 de junio de 2013**

This case involves patents filed by Myriad after it made one such medical breakthrough. Myriad discovered the precise location and sequence of what are now known as the BRCA1 and BRCA2 genes. Mutations in these genes can dramatically increase an individual's risk of developing breast and ovarian cancer. The average American woman has a 12- to 13-percent risk of developing breast cancer, but for women with certain genetic mutations, the risk can range between 50 and 80 percent for breast cancer and between 20 and 50 percent for ovarian cancer. Before Myriad's discovery of the BRCA1 and BRCA2

genes, scientists knew that heredity played a role in establishing a woman's risk of developing breast and ovarian cancer, but they did not know which genes were associated with those cancers.

Myriad identified the exact location of the BRCA1 and BRCA2 genes on chromosomes 17 and 13. Chromosome 17 has approximately 80 million nucleotides, and chromosome 13 has approximately 114 million. Within those chromosomes, the BRCA1 and BRCA2 genes are each about 80,000 nucleotides long. If just exons are counted, the BRCA1 gene is only about 5,500 nucleotides long; for the BRCA2 gene, that number is about 10,200. *Ibid.* Knowledge of the location of the BRCA1 and BRCA2 genes allowed Myriad to determine their typical nucleotide sequence.<sup>[fn1]</sup> That information, in turn, enabled Myriad to develop medical tests that are useful for detecting mutations in a patient's BRCA1 and BRCA2 genes and thereby assessing whether the patient has an increased risk of cancer.

Once it found the location and sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes, Myriad sought and obtained a number of patents. Nine composition claims from three of those patents are at issue in this case.<sup>[fn2]</sup> See *id.*, at 1309, and n. 1 (noting composition claims). Claims 1, 2, 5, and 6 from the '282 patent are representative. The first claim asserts a patent on "[a]n isolated DNA coding for a BRCA1 polypeptide," which has "the amino acid sequence set forth in SEQ ID NO:2." App. 822. SEQ ID NO:2 sets forth a list of 1,863 amino acids that the typical BRCA1 gene encodes. See *id.*, at 785-790. Put differently, claim 1 asserts a patent claim on the DNA code that tells a cell to produce the string of BRCA1 amino acids listed in SEQ ID NO:2.

Claim 2 of the '282 patent operates similarly. It claims "[t]he isolated DNA of claim 1, wherein said DNA has the nucleotide sequence set forth in SEQ ID NO:1." *Id.*, at 822. Like SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:1 sets forth a long list of data, in this instance the sequence of cDNA that codes for the BRCA1 amino acids listed in claim 1. Importantly, SEQ ID NO:1 lists only the cDNA exons in the BRCA1 gene, rather than a full DNA sequence containing both exons and introns. See *id.*, at 779 (stating that SEQ ID NO:1's "MOLECULE TYPE:" is "cDNA"). As a result, the Federal Circuit recognized that claim 2 asserts a patent on the cDNA nucleotide sequence listed in SEQ ID NO:1, which codes for the typical BRCA1 gene. 689 F. 3d, at 1326, n. 9; *id.*, at 1337 (Moore, J., concurring in part); *id.*, at 1356 (Bryson, J., concurring in part and dissenting in part).

Claim 5 of the '282 patent claims a subset of the data in claim 1. In particular, it claims "[a]n isolated DNA having at least 15 nucleotides of the DNA of claim 1." App. 822. The practical effect of claim 5 is to assert a patent on any series of 15 nucleotides that exist in the typical BRCA1 gene. Because the BRCA1 gene is thousands of nucleotides long, even BRCA1 genes with substantial mutations are likely to contain at least one segment of 15

nucleotides that correspond to the typical BRCA1 gene. Similarly, claim 6 of the '282 patent claims "[a]n isolated DNA having at least 15 nucleotides of the DNA of claim 2." Ibid. This claim operates similarly to claim 5, except that it references the cDNA-based claim 2. The remaining claims at issue are similar, though several list common mutations [\*1977] rather than typical BRCA1 and BRCA2 sequences. See *ibid.* (claim 7 of the '282 patent); *id.*, at 930 (claim 1 of the '473 patent); *id.*, at 1028 (claims 1, 6, and 7 of the '492

## II

### A

Section 101 of the Patent Act provides:

"Whoever invents or discovers any new and useful . . . composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title." 35 U. S. C. § 101.

We have "long held that this provision contains an important implicit exception[:] Laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas are not patentable." *Mayo*, 566 U. S., at \_\_\_ (slip op., at 1) (internal quotation marks and brackets omitted). Rather, "'they are the basic tools of scientific and technological work'" that lie beyond the domain of patent protection. *Id.*, at \_\_\_ (slip op., at 2). As the Court has explained, without this exception, there would be considerable danger that the grant of patents would "tie up" the use of such tools and thereby "inhibit future innovation [\*1979] premised upon them." *Id.*, at \_\_\_ (slip op., at 17). This would be at odds with the very point of patents, which exist to promote creation. *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, 309 (1980) (Products of nature are not created, and "'manifestations . . . of nature [are] free to all men and reserved exclusively to none"). The rule against patents on naturally occurring things is not without limits, however, for "all inventions at some level embody, use, reflect, rest upon, or apply laws of nature, natural phenomena, or abstract ideas," and "too broad an interpretation of this exclusionary principle could eviscerate patent law." 566 U. S., at \_\_\_ (slip op., at 2). As we have recognized before, patent protection strikes a delicate balance between creating "incentives that lead to creation, invention, and discovery" and "imped[ing] the flow of information that might permit, indeed spur, invention." *Id.*, at \_\_\_ (slip op., at 23). We must apply this well-established standard to determine whether Myriad's patents claim any "new and useful . . . composition of matter," § 101, or instead claim naturally occurring phenomena.

### B

[1] It is undisputed that Myriad did not create or alter any of the genetic information encoded in the BRCA1 and BRCA2 genes. The location and order of the nucleotides

existed in nature before Myriad found them. Nor did Myriad create or alter the genetic structure of DNA. Instead, Myriad's principal contribution was uncovering the precise location and genetic sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes within chromosomes 17 and 13. The question is whether this renders the genes patentable.

Myriad recognizes that our decision in *Chakrabarty* is central to this inquiry. Brief for Respondents 14, 23-27. In *Chakrabarty*, scientists added four plasmids to a bacterium, which enabled it to break down various components of crude oil. 447 U. S., at 305, and n. 1. The Court held that the modified bacterium was patentable. It explained that the patent claim was "not to a hitherto unknown natural phenomenon, but to a nonnaturally occurring manufacture or composition of matter — a product of human ingenuity `having a distinctive name, character [and] use.'" *Id.*, at 309-310 (quoting *Hartranft v. Wiegmann*, 121 U. S. 609, 615 (1887); alteration in original). The *Chakrabarty* bacterium was new "with markedly different characteristics from any found in nature," 447 U. S., at 310, due to the additional plasmids and resultant "capacity for degrading oil." *Id.*, at 305, n. 1. In this case, by contrast, Myriad did not create anything. To be sure, it found an important and useful gene, but separating that gene from its surrounding genetic material is not an act of invention.

Groundbreaking, innovative, or even brilliant discovery does not by itself satisfy the § 101 inquiry. In *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U. S. 127 (1948), this Court considered a composition patent that claimed a mixture of naturally occurring strains of bacteria that helped leguminous plants take nitrogen from the air and fix it in the soil. *Id.*, at 128-129. The ability of the bacteria to fix nitrogen was well known, and farmers commonly "inoculated" their crops with them to improve soil nitrogen levels. But farmers could not use the same inoculant for all crops, both because plants use different bacteria and because certain bacteria inhibit each other. *Id.*, at 129-130. Upon learning that several nitrogen-fixing bacteria did not inhibit each other, however, the patent applicant combined them into a single inoculant and obtained a patent. *Id.*, at 130. The Court held that the composition was not patent eligible because the patent holder did not alter the bacteria in any way. *Id.*, at 132 ("There is no way in which we could call [the bacteria mixture a product of invention] unless we borrowed invention from the discovery of the natural principle itself "). His patent claim thus fell squarely within the law of nature exception. So do Myriad's. Myriad found the location of the BRCA1 and BRCA2 genes, but that discovery, by itself, does not render the BRCA genes "new . . . composition[s] of matter," § 101, that are patent eligible.

Indeed, Myriad's patent descriptions highlight the problem with its claims. For example, a section of the `282 patent's Detailed Description of the Invention indicates that Myriad found the location of a gene associated with increased risk of breast cancer and identified mutations of that gene that increase the risk. See App. 748-749.[fn4] In subsequent [\*1980] language Myriad explains that the location of the gene was unknown until Myriad found it

among the approximately eight million nucleotide pairs contained in a subpart of chromosome 17. See *Ibid.*[fn5] The `473 and `492 patents contain similar language as well. See *id.*, at 854, 947. Many of Myriad's patent descriptions simply detail [\*\*10] the "iterative process" of discovery by which Myriad narrowed the possible locations for the gene sequences that it sought.[fn6] See, e.g., *id.*, at 750. Myriad seeks to import these extensive research efforts into the § 101 patent-eligibility inquiry. Brief for Respondents 8-10, 34. But extensive effort alone is insufficient to satisfy the demands of § 101.

Nor are Myriad's claims saved by the fact that isolating DNA from the human genome severs chemical bonds and thereby creates a nonnaturally occurring molecule. Myriad's claims are simply not expressed in terms of chemical composition, nor do they rely in any way on the chemical changes that result from the isolation of a particular section of DNA. Instead, the claims understandably focus on the genetic information encoded in the BRCA1 and BRCA2 genes. If the patents depended upon the creation of a unique molecule, then a would-be infringer could arguably avoid at least Myriad's patent claims on entire genes (such as claims 1 and 2 of the `282 patent) by isolating a DNA sequence that included both the BRCA1 or BRCA2 gene and one additional nucleotide pair. Such a molecule would not be chemically identical to the molecule "invented" by Myriad. But Myriad obviously would resist that outcome because its claim is concerned primarily with the information contained in the genetic sequence, not with the specific chemical composition of a particular molecule.

Finally, Myriad argues that the PTO's past practice of awarding gene patents is entitled to deference, citing *J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc.*, 534 U. S. 124 (2001). See Brief for Respondents 35-39, 49-50. We disagree. *J. E. M.* held that new plant breeds were eligible for utility patents under § 101 notwithstanding separate statutes providing special protections for plants, see 7 U. S. C. § 2321et seq. (Plant Variety Protection Act); 35 U. S. C. §§ 161-164 (Plant Patent Act of 1930). After analyzing the text and structure of the relevant statutes, the Court mentioned that the Board of Patent Appeals and Interferences had determined that new plant breeds were patent eligible under § 101 and that Congress had recognized and endorsed that position in a subsequent Patent Act amendment. 534 U. S., at 144-145 (citing *In re Hibberd*, 227 USPQ 443 (1985) and 35 U. S. C. § 119(f)). In this case, however, Congress has not endorsed the views of the PTO in subsequent legislation. While Myriad relies on Judge Moore's view that Congress endorsed the PTO's position in a single sentence in the Consolidated Appropriations Act of 2004, see Brief for Respondents 31, n. 8; 689 F. 3d, at 1346, that Act does not even mention genes, much less isolated DNA. § 634, 118 Stat. 101 ("None of the funds appropriated or otherwise made available under this Act may be used to issue patents on claims directed to or encompassing a human organism").

Further undercutting the PTO's practice, the United States argued in the Federal Circuit and in this Court that isolated DNA was not patent eligible under § 101, Brief for United States as Amicus Curiae 20-33, and that the PTO's practice was not "a sufficient reason to hold that isolated DNA is patent-eligible." .... These concessions weigh against deferring to the PTO's determination.

## C

[2] cDNA does not present the same obstacles to patentability as naturally occurring, isolated DNA segments. As already explained, creation of a cDNA sequence from mRNA results in an exons-only molecule that is not naturally occurring.[fn8] Petitioners concede that cDNA differs from natural DNA in that "the non-coding regions have been removed." Brief for Petitioners 49. They nevertheless argue that cDNA is not patent eligible because "[t]he nucleotide sequence of cDNA is dictated by nature, not by the lab technician." *Id.*, at 51. That may be so, but the lab technician unquestionably creates something new when cDNA is made. cDNA retains the naturally occurring exons of DNA, but it is distinct from the DNA from which it was derived. As a result, cDNA is not a "product of nature" and is patent eligible under § 101, except insofar as very short series of DNA may have no intervening introns to remove when creating cDNA. In that situation, a short strand of cDNA may be indistinguishable from natural DNA.

## III

It is important to note what is not implicated by this decision. First, there are no method claims before this Court. Had Myriad created an innovative method of manipulating genes while searching for the BRCA1 and BRCA2 genes, it could possibly have sought a method patent. But the processes used by Myriad to isolate DNA were well understood by geneticists at the time of Myriad's patents "were well understood, widely used, and fairly uniform insofar as any scientist engaged in the search for a gene would likely have utilized a similar approach," 702 F. Supp. 2d, at 202-203, and are not at issue in this case.

Similarly, this case does not involve patents on new applications of knowledge about the BRCA1 and BRCA2 genes. Judge Bryson aptly noted that, "[a]s the first party with knowledge of the [BRCA1 and BRCA2] sequences, Myriad was in an excellent position to claim applications of that knowledge. Many of its unchallenged claims are limited to such applications." 689 F. 3d, at 1349.

Nor do we consider the patentability of DNA in which the order of the naturally occurring nucleotides has been altered. Scientific alteration of the genetic code presents a different inquiry, and we express no opinion about the application of § 101 to such endeavors. We merely hold that genes and the information they encode are not patent eligible under § 101 simply because they have been isolated from the surrounding genetic material.

For the foregoing reasons, the judgment of the Federal Circuit is affirmed in part and reversed in part.

It is so ordered.

### **El caso de las patentes sobre soja transgénica**

Ver patente en:

España

[http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/08/92/ES-2089232\\_T3.pdf](http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/08/92/ES-2089232_T3.pdf)

EPO / [European Patente Office](#)

### **Monsanto v. CNDC de Argentina (Patentes y Derecho Antitrust)**

#### **Monsanto Company v. Comisión Nac. de Defensa de la Competencia**

#### **CNCIV Y COMFED, SALA III, 30 de septiembre de 2008**

[...]

El 30 de octubre de 2006 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante CNDC)) concluyó preliminarmente, a partir de la investigación realizada en virtud de la Nota 98/2006, presentada el 7 de febrero por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPA), que Monsanto Europe NV, Monsanto Technology LLC. y



Monsanto Argentina SAIC -controladas por Monsanto Company-, y la propia Monsanto Company (en adelante Monsanto) podrían estar involucradas en prácticas violatorias de la ley 25.156, por lo que resolvió correrles traslado de la relación de los hechos ... de conformidad con lo establecido en el art. 29 de la ley 25.156, a fin de que dieran las correspondientes explicaciones...

...la CNDC destacó que, según la SAGPA, Monsanto habría iniciado, en diversos países de la Comunidad Económica Europea (CEE), acciones legales -y obtenido embargos en Holanda, Dinamarca y España en el primer trimestre de 2005- tendientes a obstruir el comercio de harinas de soja y otros productos derivados del poroto de soja provenientes de la República Argentina, invocando la violación de derechos de propiedad intelectual sobre la "Soja Round Up Ready" ("Soja RR"), y pretendiendo cobrar las regalías pertinentes por parte de quienes vendieran o comercializaran esos productos.

Asimismo, precisó que esos actos habrían ocasionado pérdidas y daños a los importadores europeos de los productos argentinos y creado un estado de incertidumbre jurídica respecto del comercio internacional de derivados del poroto de soja producidos en el país, con graves efectos y repercusiones sobre la producción, transformación y comercio de ese producto.

También hizo referencia a que Monsanto en 1996 había lanzado al mercado argentino una semilla de soja genéticamente modificada ("Soja RR") para ser resistente al principio activo Glifosato, base del formulado "Round Up", un herbicida total y eficaz para todo tipo de malezas. Al respecto, aclaró que si bien Monsanto fue titular de los derechos de propiedad del principio activo Glifosato, en la Argentina se le denegó la patente de revalida del gen por cuanto a la fecha de presentación (1995) ya era de dominio público, no obstante lo cual habría cobrado regalías como resultado de los contratos suscriptos con los semilleros que desarrollaron semillas con dicho gen.-

Por lo demás, la Comisión señaló que la introducción del paquete tecnológico "Soja RR-Glifosato" había contribuido a una mayor rentabilidad y, por lo tanto, a un notable crecimiento de la producción y superficie sembrada con soja en el país (50%), representando la "Soja RR" un 98% de éstas, en tanto que Monsanto se había beneficiado por ello a través de la venta directa de semilla de "Soja RR" -o por el cobro de regalías a

semilleros-, y del herbicida "Round Up". A su vez, destacó que Monsanto es titular en Europa de los derechos de propiedad de la "Soja RR".-

En cuanto a las acciones legales llevadas a cabo por Monsanto en Europa, precisó que se habían adoptado medidas de carácter cautelar, sin que estuviera decidido si efectivamente existía una infracción a las patentes invocadas, y añadió que - de acuerdo con las defensas opuestas por los importadores de harina de soja en la CEE- los derechos alegados por Monsanto no serían legítimos por cuanto: a) esos derechos sólo pueden alcanzar a la semilla de soja para la siembra, pero no a la semilla comercializada como grano ni menos a sus productos derivados; b) no existió infracción a la ley de patentes argentina porque Monsanto no tiene, por su propia falta de previsión, patente sobre el gen RR en el país donde se sembró la semilla; c) en el producto procesado no puede diferenciarse el origen de la soja que se utilizó como insumo, pues una parte de las semillas de soja es o fue vendida por la propia Monsanto o por sus licenciarios, o bien fue obtenida legítimamente por la multiplicación realizada por el propio productor, razón por la cual no se puede determinar si se abonaron regalías por el uso del gen.

Finalmente, la CNDC -a partir de las constancias de la causa y, en particular, de la documentación aportada por la SAGPA- concluyó que las conductas presuntamente anticompetitivas habrían tenido lugar en forma ininterrumpida desde 1996 hasta la actualidad y que constituirían un abuso de posición dominante en los términos del art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia 25.156 (LDC).

[...]

4. ... corresponde decidir las cuestiones que las recurrentes han planteado como falta de acción que permita continuar con la investigación iniciada por la CNDC.

Como ya se adelantó, del traslado de los hechos se advierte como únicas conductas investigadas: 1) el inicio de "acciones legales por la infracción de la patente de la Soja RR en territorio europeo, contra importadores de harina y porotos de soja provenientes de Argentina", con el objeto del "cobro de derechos de propiedad intelectual por el gen RR a aquellos actores que vendan o comercien poroto de soja o sus derivados"; 2) la solicitud y obtención de embargos cautelares en distintos países de la CEE sobre los cargamentos de

buques que incumplirían con las disposiciones referidas al derecho de propiedad intelectual invocado... Según lo expuesto por la CNDC en la resolución del 30 de octubre de 2006, los derechos alegados por Monsanto en las mencionadas acciones judiciales no serían legítimos, de acuerdo con las defensas opuestas por los importadores de harina de soja en Europa, por tratarse de un subproducto de la semilla no alcanzado por la patente ...

Esas conductas fueron encuadradas por la Comisión en el art. 1 de la LDC, según el cual están prohibidos y serán sancionados, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general ...

En esas condiciones, es oportuno precisar que la Constitución Nacional reconoce el derecho de peticionar a las autoridades (art. 14). Las peticiones ante los órganos de la administración de justicia se vinculan con el derecho a la jurisdicción. Ese derecho tiene base constitucional y ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al dejar sin efecto una decisión judicial que le impedía al actor acudir a alguna vía judicial para obtener una decisión útil (cfr. Bidart Campos, Germán, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", T.I, Ediar, 1995, págs. 451/52 y 624/25; asimismo, de ese mismo autor, ver "Derecho a la jurisdicción, defensa en juicio y posibilidad de obtener una sentencia útil", E.D. 91, pág. 407).

La primera de las consecuencias que trae aparejada el derecho constitucional a peticionar (art. 14 de la C.N.) es la de no ser castigado por solicitar algo a un órgano del Estado (derecho de petición simple). Por otro lado, de los arts. 18 y 33 de la C.N. emerge el derecho a la jurisdicción que importa la posibilidad de acceder a un tribunal de justicia y a obtener una sentencia que sea una derivación razonada del derecho vigente; se trata de un derecho de petición calificado, cuyo titular cuenta, aún más que aquél que sólo tiene el derecho "de petición simple", con la prerrogativa a no ser sancionado por ejercerlo y a obtener una respuesta del Estado (cfr. Sagües, Néstor P., Elementos de derecho constitucional", T. 2, Astrea, 2da. Edición, págs. 411/12). El derecho a la jurisdicción puede deducirse del derecho constitucional a la defensa en juicio, como la posibilidad de ocurrir ante los tribunales de justicia y obtener una sentencia útil (Fallos 307:282 y 308:155), habiéndose decidido que es inconstitucional privar a alguien, compulsivamente, de la intervención de un tribunal de justicia (Fallos 301:111; ver Sagües, N., ob. cit., pág. 614).-

Asimismo, la jerarquía constitucional del derecho de petición y a la jurisdicción, en particular, proviene de su inclusión en varios de los tratados internacionales incorporados en el art. 75, inc. 22, de la C.N. (vgr.: art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).-

Desde esa perspectiva, cabe concluir que el derecho de petición, en general, como el derecho a la jurisdicción, en particular, tienen jerarquía constitucional, habida cuenta de que garantizan el acceso a la justicia y al debido proceso, imprescindible para obtener un pronunciamiento judicial respecto de otros derechos que pueden tener el mismo rango. Por ello, la mera interposición de una acción judicial no puede constituir por sí misma una conducta ilegal.

Ahora bien, ese derecho constitucional -como los demás derechos reconocidos en la Ley Fundamental- no es absoluto, es decir, es susceptible tanto de reglamentación (arts. 14 y 28 C.N.) como de limitación, ya sea para coordinar el derecho de uno con el derecho de otro, o bien para que cumplan su funcionalidad social en orden al bien común; ello importa que cuando se interpreta un derecho constitucional es necesario que se armonicen las distintas cláusulas de la Constitución Nacional, en tanto que si hay valores jurídicos contrapuestos, se debe preferir el de jerarquía mayor (cfr. Bidart Campos, ob. cit., pág. 327).-

Esa relatividad de los derechos otorga base constitucional a la teoría del abuso del derecho, según la cual los derechos subjetivos tienen un límite o deben cumplir una función social, receptada por la legislación en disposiciones legales como las de los arts. 1071 del Código Civil o 34, inc. 4, del Código Penal (ver Bidart Campos, ob. cit., pág. 330; Orgaz, Alfredo, "Abuso del Derecho", LL 143-1212; asimismo, doct. Fallos 305:291). Pero los supuestos de ejercicio abusivo de los derechos son, necesariamente, por tratarse de una reacción contra el legalismo, de carácter excepcional, por lo que los jueces deben hacer un uso restrictivo del instituto...

El carácter relativo de los derechos también ha sido contemplado en convenciones internacionales como el ADPIC. El art. 8, inc. 2, establece que "Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la

transferencia internacional de tecnología), en tanto que el art. 40, inc. 2, dispone que "Ninguna disposición del presente acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente".

5. En el caso sub examine, mientras que por un lado las recurrentes invocan que su conducta se ha limitado al ejercicio legítimo del derecho constitucional de petición, por el otro se advierte que, ante esa garantía, la investigación iniciada involucra otra cláusula con esa jerarquía, según la cual las autoridades deben proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados (art. 42, segundo párrafo, de la C.N., incorporado por la reforma de 1994), reglamentada en la ley 25.156.-

En consecuencia, para la solución del conflicto que involucra ambas cláusulas constitucionales, deberá atenderse a las pautas y principios generales expuestos en los párrafos anteriores.

6. En materia de defensa de la competencia, la jurisprudencia de los tribunales de los Estados Unidos ha elaborado, a partir de dos casos decididos por la Corte Suprema en 1961 y 1965 (Noerr v. Eastern Railroads, 365 US 127, SCt. y Pennington v. United Mine Workers, 381 US 657, SCt.), la doctrina conocida como "Noerr-Pennington" -citada por las recurrentes-, según la cual las acciones unilaterales o concertadas destinadas a influir en las decisiones del gobierno no son anticompetitivas, aun cuando las mismas tengan por objeto restringir la competencia o perjudicar a otros competidores, pudiéndose concluir que la ley antitrust penaliza las conductas restrictivas del comercio resultante de la acción de los agentes privados y no las situaciones surgidas a partir de decisiones del gobierno en ejercicio de sus funciones administrativas y regulatorias. Sin perjuicio de ello, los tribunales norteamericanos han considerado como parte de una estrategia anticompetitiva sancionable, ciertas prácticas de agentes privados consistentes en el abuso de procedimientos administrativos y judiciales, con el objeto de dificultar el acceso de sus competidores al mercado, entre las que se incluyeron los "litigios espurios" (Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc., de 1993, 508 US 49 SCt.), es decir, aquéllos que no tienen ninguna base objetiva sólida sino como único propósito dilatar en el tiempo una determinada situación para interferir directamente en las relaciones comerciales de un competidor (ver Coloma, Germán, "Defensa de la Competencia, Edit. Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid, 2003, págs. 156/57).-

En nuestro país la CNDC dictaminó respecto de una denuncia que incluía varias presentaciones realizadas por una empresa con relación a medidas "antidumping", que éstas habían sido resueltas en su mayoría en forma favorable, por lo que no se podía inferir que la misma hubiera hecho un uso excesivo de ese tipo de denuncias con el objeto de cerrar el mercado argentino (Dictamen del 29 de diciembre de 2003 en el expte. N° 064-008057/96, C-467, "Siderar s. infracción ley 22.262", ver ptos. 83 y 248).-

En un caso posterior, la Comisión consideró que la conducta denunciada era la de peticionar en forma supuestamente concertada ante la autoridad de aplicación de la Ley de Radiodifusión y ante el Consejo Municipal de Rosario, destacando que el ordenamiento de defensa de la competencia no tiene por objeto el conocimiento y juzgamiento de actos o hechos de personas de carácter público dictados en ejercicio de una competencia pública (CNPenal Económico, Sala A, del 4-7- 1997, LL 1998-C, 473). Y precisó que el conjunto de actos denunciados como anticompetitivos consistían en acciones tendientes a obtener pronunciamientos por parte de los organismos competentes (COMFER y Municipalidad de Rosario) realizadas en ejercicio de competencias atribuidas para regular el otorgamiento de licencias de radiodifusión y el uso del espacio radioeléctrico en determinado ámbito municipal - cuestión ajena a las atribuciones de la CNDC- y, por lo tanto, no se advertía la existencia de una conducta relacionada con la producción e intercambio de bienes y servicios, en los términos del art. 1 de la ley 25.156 (Dictamen N° 480 del 22 de noviembre de 2004 en el expte. N° 0096144/2003, C.894, "Multicanal SA y Cablevisión SA - Gigacable- s. infracción ley 25.156, ver ptos. 36 al 44, y Resolución N° 84 de la SCT, del 30 de mayo de 2005).

7. En ese orden de ideas, se debe concluir que, ni la resolución de la CNDC que rechazó la excepción de falta de acción deducida por Monsanto Company y Monsanto Argentina, ni tampoco el acto en virtud del cual se corrió traslado de la relación de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento en los términos del art. 29 de la LDC, contienen fundamento alguno que permita inferir que el inicio de acciones judiciales en ciertos países de la CEE por la presunta violación de las patentes europeas de Monsanto, sea susceptible de constituir una conducta que, por sí misma, pudiese ser sancionada de acuerdo con la ley 25.156.

Tampoco explica la Comisión de qué modo esas acciones judiciales, por sí solas, tienen por objeto o efecto, limitar, restringir, falsear, o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o constituir abuso de posición dominante en el mercado relevante, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general, y que por ende, se justifique la apertura del sumario para investigar a las empresas involucradas en la relación de los hechos que la motivó.-

Adviértase, en ese sentido, que la CNDC se limitó a afirmar que "Monsanto Company realizó ciertos actos que, por si mismos o formando parte de una estrategia más amplia, podrían constituir un abuso de posición dominante en ciertos mercados de semilla de soja en los términos de la ley 25.156" y que "la Resolución de fecha 30 de octubre de 2006 describe, sin agotar, toda una serie de actos y acciones que, en conjunto constituyen una estrategia llevada a cabo por el grupo Monsanto, en cabeza de distintas controladas, entre las cuales, surge de la prueba oficiada por la SAGPyA que ha participado Monsanto Argentina con la finalidad de lograr el cobro de regalías por supuestos derechos de propiedad sobre el gen RR"...

Además de las acciones judiciales y de las medidas precautorias que se habrían dictado con motivo de ellas, en la resolución del 30 de octubre de 2006, la Comisión hizo referencia a que: 1) Monsanto había lanzado al mercado argentino una semilla de soja ("Soja RR") genéticamente modificada para ser resistente al glifosato, principio activo respecto del que tuvo la patente; 2) las solicitudes de la patente de la "Soja RR" en la Argentina fueron denegadas; 3) Monsanto habría cobrado regalías como resultado de los contratos privados suscriptos con los semilleros que desarrollaron semillas con ese gen; 4) Monsanto obtuvo beneficios también por la venta directa del herbicida Round Up (glifosato); 5) Monsanto pretendería con el inicio de las acciones judiciales cobrar regalías por cada tonelada de soja que se comercialice en el país o se exporte invocando la titularidad de los derechos de propiedad de la Soja RR en Europa; 6) los derechos alegados por Monsanto no serían legítimos en virtud del alcance que pretende asignarle a las patentes en Europa.

Los hechos así expuestos por la Comisión no son suficientes para fundar la existencia -en las condiciones examinadas en esta oportunidad- de una conducta que justifique la apertura del sumario para investigar a las empresas involucradas en la resolución del 30 de octubre de 2006 y que, eventualmente, pudieran ser sancionada en los términos del art. 46 de la LDC.

En efecto, en el caso concreto no se han brindado fundamentos que permitan considerar a alguno de esos actos -por sí mismos- alcanzados por las disposiciones de la ley 25.156.

En todo caso, la CNDC parecería sugerir que la conducta reprochada consistiría en una estrategia elaborada por Monsanto -con motivo de su situación jurídica respecto del "Gen

RR" en la Argentina-, a los fines de cobrar en forma ilegítima regalías sobre las exportaciones de harina de soja a la CEE desde nuestro país....Esa pretensión fue deducida en Europa a través del inicio de acciones judiciales que, de acuerdo con las constancias acompañadas, no habrían sido decididas. Y con los elementos probatorios incorporados en este estado a las actuaciones, no se puede concluir sino que -hasta el momento- se trata sólo del ejercicio del derecho de peticionar, ante las autoridades judiciales de países extranjeros, respecto del cual la CNDC no ha logrado demostrar, siquiera prima facie en este estado preliminar, de qué modo se afectaría el mercado relevante geográfico y del producto - respecto del cual no se han brindado mayores precisiones- con potencial perjuicio al interés económico general.

Los restantes actos que la Comisión ha valorado para desestimar la excepción deducida, serían las medidas precautorias adoptadas en los referidos juicios. Tampoco a esos actos puede, como principio, atribuírsele los efectos que pretende la CNDC, desde que además de tratarse de decisiones judiciales de tribunales de países europeos, no se ha demostrado de modo alguno que, por su naturaleza y alcance, hubieran tenido el objeto o efecto previsto en el art. 1 de la ley 25.156.

Tampoco se puede emitir, en las actuales circunstancias, un pronunciamiento, siquiera preliminar, que se relacione con la legitimidad de los derechos y defensas que cada una de las partes han invocado en los procesos judiciales que tramitan en Europa, máxime cuando ello está pendiente de decisión por los tribunales que intervienen. Por otro lado, de las constancias agregadas a la causa tampoco surge que el derecho de peticionar se hubiera ejercido en forma abusiva con la finalidad de restringir la competencia...

En síntesis, no existen en esta oportunidad elementos de juicio agregados a las actuaciones que sean suficientes para determinar que Monsanto Company y/o Monsanto Argentina hubieran incurrido, de acuerdo con la relación de los hechos y la fundamentación que motivó el inicio de este procedimiento y el traslado del art. 29 de la LCD, en alguna conducta contraria a la defensa de la competencia en los términos de la ley 25.156, por lo que cabe admitir la excepción de falta de acción deducida por las investigadas, desestimada por la CNDC en las resoluciones apeladas.

No se puede soslayar que el art. 3 de la LDC sujeta a sus disposiciones a "todas las personas físicas o jurídicas públicas y privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o



acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional" ... extremo este no acreditado en la causa.

[...]

Ricardo Gustavo Recondo - Graciela Medina - Guillermo Alberto Antelo

### **Caso Monsanto v. Cefetra (alcance de la patentes biotecnológicas)**

#### **Tribunal Europeo de Justicia**

**Asunto C-428/08**

**Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV y otros**

**6 de julio de 2010**

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

2 Esta petición se ha presentado en dos litigios promovidos por Monsanto Technology LLC (en lo sucesivo, «Monsanto») contra, en el primer litigio, Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV (en lo sucesivo, conjuntamente, «Cefetra»), apoyadas por la República Argentina, como parte coadyuvante, y, en el segundo litigio, contra Vopak Agencies Róterdam BV (en lo sucesivo, «Vopak») y Alfred C. Toepfer Internacional GmbH (en lo sucesivo «Toepfer») en relación con determinadas importaciones en la Comunidad Europea, en los años 2005 y 2006, de harina de soja procedente de Argentina.

[...]

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

15 Monsanto es titular de una patente europea nº EP 0 546 090 concedida el 19 de junio de 1996, que tiene por objeto las enzimas 5-enolpiruvil-shiquimato-3-fosfato sintetasas que toleran el glifosato (en lo sucesivo, «patente europea»). Esta patente europea despliega sus efectos, concretamente, en los Países Bajos.

16 El glifosato es un herbicida no selectivo. En una planta, bloquea el centro activo de las enzimas 5-enolpiruvil-shiquimato-3-fosfato sintetetasas (en lo sucesivo, «EPSPS») de la clase I, que desempeñan una función importante en el crecimiento de la planta. Esta acción del glifosato provoca la muerte de la planta.

17 La patente europea describe una clase de enzimas EPSPS de la clase II que no son sensibles al glifosato. Las plantas que contienen dichas enzimas sobreviven a la utilización del glifosato, mientras que las malas hierbas son destruidas. Los genes que codifican las enzimas de clase II fueron aislados a partir de tres bacterias. Monsanto introdujo estos genes en el ADN de una planta de soja a la que llamó soja RR («Roundup Ready»). Tras esta introducción, la planta de soja RR sintetiza una enzima EPSPS de clase II llamada CP4-EPSPS, resistente al glifosato, por lo que la planta se hace resistente al herbicida Roundup.

18 La soja RR se cultiva en grandes cantidades en Argentina, donde la invención de Monsanto no está protegida por patente alguna.

19 Cefetra y Toepfer comercializan harina de soja. Tres cargamentos de harina de soja llegaron al puerto de Amsterdam ...

20 Los tres cargamentos fueron retenidos por las autoridades aduaneras, que invocaron lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (DO L 196, p. 7). Fueron liberados tras la entrega de muestras a Monsanto. Ésta hizo analizar la mercancía para determinar si procedía de soja RR.

21 A raíz de estos análisis, e invocando que en la harina estaban presentes la enzima CP4-EPSPS y la secuencia de ADN que la codificaba, Monsanto interpuso contra Cefetra, Vopak y Toepfler sendas demandas de prohibición ante el Rechtbank 's-Gravenhage, basadas en el artículo 16 del Reglamento n° 1383/2003, así como demandas de prohibición de las violaciones de su patente europea en todos los países en los que se encuentra en vigor. La República Argentina intervino en apoyo de las pretensiones de Cefetra.

22 El Rechtbank 's-Gravenhage considera que Monsanto demostró la presencia, en uno de los cargamentos en litigio, de la secuencia de ADN protegida por su patente europea. No obstante, se pregunta si la sola presencia de esa secuencia basta para declarar una violación de la patente europea de Monsanto en el momento de comercializarse la harina en la Comunidad.

23 Cefetra, apoyada por la República Argentina, y Toepfer, sostienen que el artículo 53a, de la ley de 1995 tiene carácter exhaustivo. Debería considerarse como una *lex specialis* que supone una excepción al régimen general de protección que el artículo 53 de la misma ley establece para un producto patentado. En la medida en que el ADN presente en la harina de soja ya no puede desempeñar su función, Monsanto no puede oponerse a la comercialización de esta harina alegando como único motivo que el ADN está presente en la misma. Existe un vínculo entre la patentabilidad limitada, que se pone de relieve en los considerandos vigésimo tercero y vigésimo cuarto de la Directiva, y el alcance de la protección conferida por una patente.

24 Según Monsanto, el objetivo de la Directiva no es restringir la protección de las invenciones biotecnológicas existentes en los Estados miembros. La Directiva no afecta a la protección reconocida por el artículo 53 de la ley de 1995, que en su opinión es absoluta. Opina también que la restricción de la protección es incompatible con el artículo 27 del acuerdo ADPIC.

25 El Rechtbank 's-Gravenhage observa que el artículo 53a, apartado 3, de la ley de 1995, al igual que el artículo 9 de la Directiva, incluye en el ámbito del derecho exclusivo del titular de la patente toda materia en la que esté incorporado el ADN, siempre que la información genética pase a formar parte de esa materia y ejerza en ella su función.

26 Asimismo, señala que el ADN no puede ejercer su función en la harina de soja, que es una materia muerta.

27 Considera dicho tribunal que la redacción de los artículos 53a, apartado 3, de la ley de 1995 y 9 de la Directiva no respaldan la tesis sostenida ante él por Monsanto, según la cual basta que el ADN, en un momento dado, haya ejercido su función en la planta o pueda hacerlo de nuevo, tras haber sido aislado en la harina de soja e introducido en la materia viva.

28 Sin embargo, a juicio del Rechtbank 's-Gravenhage, no puede olvidarse el hecho de que no es absolutamente preciso que un gen, aun cuando forme parte de un organismo, ejerza su función en todo momento. En efecto, existen genes que sólo actúan en determinadas situaciones, como el calor, la sequía o una enfermedad.

29 En definitiva, a juicio del tribunal remitente, no puede desconocerse el hecho de que, durante el cultivo de las plantas de soja de donde procede la harina, se obtuvo de la invención un provecho sin contraprestación.

30 En el supuesto de que no fuera posible oponerse a la comercialización de la harina de soja basándose en el artículo 53a de la ley de 1995, que adapta el Derecho interno a lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva, se plantea la cuestión de si puede invocarse una protección clásica absoluta como la prevista en el artículo 53 de la ley de 1995.

31 A este respecto, parece que la Directiva no aborda la protección absoluta de los productos en virtud de un precepto como el artículo 53 de la ley de 1995, sino que más bien tiene por objeto una protección mínima. Sin embargo, los datos que favorecen esta interpretación no son lo bastante claros.

[...]

#### Primera cuestión

33 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 9 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que confiere la protección de los derechos de patente en circunstancias como las del litigio principal, cuando el producto patentado forma parte de la harina de soja, en la que no ejerce la función para la que se patentó, pero la ejerció antes en la planta de soja, cuya harina es un producto derivado, o cuando podría posiblemente volver a ejercer dicha función, después de haber sido aislado de la harina e introducido en la célula de un organismo vivo.

34 A este respecto, procede señalar que el artículo 9 de la Directiva supedita la protección que establece al requisito de que la información genética incluida en el producto patentado o en que consista dicho producto «ejerza» su función en la «materia [...] en la que» se contenga dicha información.

35 El sentido común del tiempo presente utilizado por el legislador comunitario y de la expresión «materia [...] en la que» implica que la función se ejerce actualmente y en la misma materia con la que la secuencia de ADN que contiene la información genética forma un cuerpo.

36 En el caso de una información genética como la controvertida en el asunto principal, la función de la invención se ejerce cuando la información genética protege a la materia biológica que la incorpora contra la acción efectiva o la posibilidad previsible de una acción de un producto que pueda causar la muerte de esta materia.

37 Ahora bien, no es previsible, ni siquiera normalmente concebible, la utilización de un herbicida en la harina de soja. Además, aun suponiendo tal utilización, la función del producto patentado, orientada a la protección de la vida de una materia biológica que lo contiene, no podría ejercerse, pues la información genética ya sólo se encuentra en forma de residuo en la harina de soja, y ésta es una materia muerta obtenida tras varias operaciones de tratamiento de la soja.

38 Se desprende de las consideraciones precedentes que la protección prevista en el artículo 9 de la Directiva se excluye cuando la información genética ha dejado de ejercer la función que aseguraba en la materia inicial a partir de la cual se originó la materia litigiosa.

39 Se desprende igualmente de ello que no puede invocarse esta protección para la materia litigiosa por la única razón de que la secuencia de ADN que contiene la información genética podría ser extraída de aquella y cumplir su función en una célula de un organismo vivo, después de ser introducida en éste. En efecto, en tal supuesto, la función se ejercería en una materia a la vez distinta y biológica. Por lo tanto, sólo podría generar un derecho de protección respecto a ésta.

40 Admitir una protección en virtud del artículo 9 de la Directiva por el motivo de que la información genética ejerció su función con anterioridad en la materia que la contiene o que es posible que vuelva a ejercerla en otra materia conduciría a privar de efecto útil a la

disposición interpretada, puesto que una u otra situación, en principio, podrían invocarse siempre.

41 No obstante, Monsanto alega que, con carácter principal, reclama una protección de su secuencia de ADN patentada en cuanto tal. Explica al respecto que la secuencia de ADN de que se trata en el litigio principal está protegida por el Derecho nacional de patentes aplicable, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la Directiva. En su opinión, el artículo 9 de la Directiva se refiere únicamente a la ampliación de tal protección a otras materias a las que se incorpore el producto patentado. En el litigio principal, esta empresa no pretende, por tanto, obtener la protección prevista por el artículo 9 de la Directiva para la harina de soja que contiene la secuencia de ADN patentada. El presente asunto se refiere a la protección de la secuencia de ADN en cuanto tal, la cual no está ligada al ejercicio de una función específica. A su entender, en efecto, esta protección es absoluta en virtud del Derecho nacional aplicable, al que se remite el artículo 1, apartado 1, de la Directiva.

42 Tal análisis no puede acogerse.

43 A este respecto, debe señalarse que el vigésimo tercer considerando de la Directiva declara que «una mera secuencia de ADN, sin indicación de función biológica alguna, no contiene enseñanzas de carácter técnico [...] [y] que, por consiguiente, no constituye una invención patentable».

44 Por otra parte, los considerandos vigésimo segundo y vigésimo cuarto, así como el artículo 5, apartado 3, de la Directiva, implican que una secuencia de ADN no goza de protección alguna en virtud del Derecho de patentes cuando no se precisa la función ejercida por dicha secuencia.

45 Por lo tanto, puesto que la Directiva supedita la patentabilidad de una secuencia de ADN a la indicación de la función que desempeña, debe considerarse que no concede protección alguna a una secuencia de ADN patentada que no pueda ejercer la función específica para la que se ha patentado.

46 Esta interpretación viene corroborada por el tenor del artículo 9 de la Directiva, que supedita la protección establecida al requisito de que la secuencia de ADN patentada ejerza la función que le es propia en la materia a la que está incorporada.

47 La interpretación de que, en virtud de la Directiva, una secuencia de ADN patentada podría beneficiarse de una protección absoluta como tal, con independencia de si tal secuencia ejerce o no la función que le es propia, privaría a esta disposición de su efecto útil. En efecto, una protección que se concediera formalmente a la secuencia de ADN como tal se extendería necesariamente, de hecho, a la materia con la que formara un cuerpo, tanto tiempo como durase esta situación.

48 Como se desprende del apartado 37 de la presente sentencia, una secuencia de ADN como la discutida en el litigio principal no puede ejercer su función cuando se incorpora a una materia muerta como la harina de soja.

49 Tal secuencia no goza, por lo tanto, de la protección de los derechos de patente, ya que ni el artículo 9 de la Directiva ni ningún otro precepto de ésta concede protección a una secuencia de ADN patentada que no puede ejercer la función que le es propia.

50 En consecuencia, debe responderse a la primera cuestión que el artículo 9 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no confiere protección de los derechos de patente en circunstancias como las del litigio principal, cuando el producto patentado se contiene en la harina de soja, donde no ejerce la función para la que fue patentado, pero la ejerció antes en la planta de soja, cuya harina es un producto derivado, o cuando podría posiblemente volver a ejercer esa función, después de ser extraído de la harina y posteriormente introducido en la célula de un organismo vivo.

[...]

**Caso Monsanto v. Bowman (agotamiento de los derechos de propiedad intelectual en la biotecnología).**

**Corte Suprema de Estados Unidos**

**Vernon Bowman v. Monsanto company et al.**

**Sentencia del 12 de Mayo de 2013**

Under the doctrine of patent exhaustion, the authorized sale of a patented article gives the purchaser, or any subsequent owner, a right to use or resell that article. Such a sale, however, does not allow the purchaser to make new copies of the patented invention. The question in this case is whether a farmer who buys patented seeds may reproduce them through planting and harvesting without the patent holder's permission. We hold that he may not.

I

Respondent Monsanto invented a genetic modification that enables soybean plants to survive exposure to glyphosate, the active ingredient in many herbicides (including Monsanto's own Roundup). Monsanto markets soybean seed containing this altered genetic material as Roundup Ready seed. Farmers planting that seed can use a glyphosate-based herbicide to kill weeds without damaging their crops. Two patents issued to Monsanto cover various aspects of its Roundup Ready technology, including a seed in-corporating the genetic alteration (U. S. Patent Nos. 5,352,605 [...])

Monsanto sells, and allows other companies to sell, Roundup Ready soybean seeds to growers who assent to a special licensing agreement. See App. 27a. That agreement permits a grower to plant the purchased seeds in one (and only one) season. He can then consume the resulting crop or sell it as a commodity, usually to a grain elevator or agricultural processor. See 657 F. 3d, at 1344–1345. But under the agreement, the farmer may not save any of the harvested soybeans for replanting, nor may he supply them to anyone else for



that purpose. These restrictions reflect the ease of producing new generations of Roundup Ready seed. Because glyphosate resistance comes from the seed's genetic material, that trait is passed on from the planted seed to the harvested soybeans: Indeed, a single Roundup Ready seed can grow a plant containing dozens of genetically identical beans, each of which, if replanted, can grow another such plant—and so on and so on. See App. 100a. The agreement's terms prevent the farmer from co-opting that process to produce his own Roundup Ready seeds, forcing him instead to buy from Monsanto each season.

Petitioner Vernon Bowman is a farmer in Indiana who, it is fair to say, appreciates Roundup Ready soybean seed. He purchased Roundup Ready each year, from a company affiliated with Monsanto, for his first crop of the season. In accord with the agreement just described, he used all of that seed for planting, and sold his entire crop to a grain elevator (which typically would resell it to an agricultural processor for human or animal consumption).

Bowman, however, devised a less orthodox approach for his second crop of each season. Because he thought such late-season planting “risky,” he did not want to pay the premium price that Monsanto charges for Roundup Ready . . . . He therefore went to a grain elevator; purchased “commodity soybeans” intended for human or animal consumption; and planted them in his fields. <sup>1</sup> Those soybeans came from prior harvests of other local farmers. And because most of those farmers also used Roundup Ready seed, Bowman could anticipate that many of the purchased soybeans would contain Monsanto's patented technology. When he applied a glyphosate-based herbicide to his fields, he confirmed that this was so; a significant proportion of the new plants survived the treatment, and produced in their turn a new crop of soybeans with the Roundup Ready trait. Bowman saved seed from that crop to use in his late-season planting the next year—and then the next, and the next, until he had harvested eight crops in that way. Each year, that is, he planted saved seed from the year before (sometimes adding more soybeans bought from the grain elevator), sprayed his fields with glyphosate to kill weeds (and any non-resistant plants), and produced a new crop of glyphosate-resistant—i.e., Roundup Ready—soybeans.

After discovering this practice, Monsanto sued Bowman for infringing its patents on Roundup Ready seed. Bowman raised patent exhaustion as a defense, arguing that Monsanto could not control his use of the soybeans because they were the subject of a prior authorized sale (from local farmers to the grain elevator).

The doctrine of patent exhaustion limits a patentee’s right to control what others can do with an article embodying or containing an invention. 2 Under the doctrine, “the initial authorized sale of a patented item terminates all patent rights to that item.” *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U. S. 617, 625 (2008) . And by “exhaust[ing] the [patentee’s] monopoly” in that item, the sale confers on the purchaser, or any subsequent owner, “the right to use [or] sell” the thing as he sees fit. *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U. S. 241–250 (1942). We have explained the basis for the doctrine as follows: “[T]he purpose of the patent law is fulfilled with respect to any particular article when the patentee has received his reward . . . by the sale of the article”; once that “purpose is realized the patent law affords no basis for restraining the use and enjoyment of the thing sold.” *Id.*, at 251.

Consistent with that rationale, the doctrine restricts a patentee’s rights only as to the “particular article” sold, *ibid.*; it leaves untouched the patentee’s ability to prevent a buyer from making new copies of the patented item.

...

Unfortunately for Bowman, that principle decides this case against him. Under the patent exhaustion doctrine, Bowman could resell the patented soybeans he purchased from the grain elevator; so too he could consume the beans himself or feed them to his animals. Monsanto, although the patent holder, would have no business interfering in those uses of Roundup Ready beans. But the exhaustion doctrine does not enable Bowman to make additional patented soybeans without Monsanto’s permission (either express or implied). And that is precisely what Bowman did. He took the soybeans he purchased home; planted them in his fields at the time he thought best; applied glyphosate to kill weeds (as well as any soy plants lacking the Roundup Ready trait); and finally harvested more (many more) beans than he started with. That is how “to ‘make’ a new product,” to use Bowman’s words, when the original product is a seed. Brief for Petitioner 37; see Webster’s Third New International Dictionary 1363 (1961) (“make” means “cause to exist, occur, or appear,” or more specifically, “plant and raise (a crop)”). Because Bowman thus reproduced Monsanto’s patented invention, the exhaustion doctrine does not protect him.

Were the matter otherwise, Monsanto’s patent would provide scant benefit. After inventing the Roundup Ready trait, Monsanto would, to be sure, “receiv[e] [its] reward” for the first seeds it sells. *Univis*, 316 U. S., at 251. But in short order, other seed companies could reproduce the product and market it to growers, thus depriving Mon-santo of its monopoly.

And farmers themselves need only buy the seed once, whether from Monsanto, a competitor, or (as here) a grain elevator. The grower could multiply his initial purchase, and then multiply that new creation, ad infinitum—each time profiting from the patented seed without compensating its inventor. Bowman’s late-season plantings offer a prime illustration. After buying beans for a single harvest, Bowman saved enough seed each year to reduce or eliminate the need for additional purchases. Monsanto still held its patent, but received no gain from Bowman’s annual production and sale of Roundup Ready soybeans. The exhaustion doctrine is limited to the “particular item” sold to avoid just such a mismatch between invention and reward.

Our holding today also follows from *J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc.*, 534 U. S. 124 (2001) . We considered there whether an inventor could get a patent on a seed or plant, or only a certificate issued under the Plant Variety Protection Act (PVPA), 7 U. S. C. §2321 et seq. We decided a patent was available, rejecting the claim that the PVPA implicitly repealed the Patent Act’s coverage of seeds and plants. On our view, the two statutes established different, but not conflicting schemes: The requirements for getting a patent “are more stringent than those for obtaining a PVP certificate, and the protections afforded” by a patent are correspondingly greater. *J. E. M.*, 534 U. S., at 142. Most notable here, we explained that only a patent holder (not a certificate holder) could prohibit “[a] farmer who legally purchases and plants” a protected seed from saving harvested seed “for replanting.” *Id.*, at 140; see *id.*, at 143 (noting that the Patent Act, unlike the PVPA, contains “no exemptio[n]” for “saving seed”). That statement is inconsistent with applying exhaustion to protect conduct like Bowman’s. If a sale cut off the right to control a patented seed’s progeny, then (contrary to *J. E. M.*) the patentee could not prevent the buyer from saving harvested seed. Indeed, the patentee could not stop the buyer from selling such seed, which even a PVP certificate owner (who, recall, is supposed to have fewer rights) can usually accomplish. See 7 U. S. C. §§2541, 2543. Those limitations would turn upside-down the statutory scheme *J. E. M.* described.

Bowman principally argues that exhaustion should apply here because seeds are meant to be planted. The exhaustion doctrine, he reminds us, typically prevents a patentee from controlling the use of a patented product following an authorized sale. And in planting Roundup Ready seeds, Bowman continues, he is merely using them in the normal way farmers do. Bowman thus concludes that allowing Monsanto to interfere with that use would “creat[e] an impermissible exception to the exhaustion doctrine” for patented seeds and other “self-replicating technologies.” Brief for Petitioner 16.

But it is really Bowman who is asking for an unprecedented exception—to what he concedes is the “well settled” rule that “the exhaustion doctrine does not extend to the right to ‘make’ a new product.” See *supra*, at 5. Reproducing a patented article no doubt “uses” it after a fashion. But as already explained, we have always drawn the boundaries of the exhaustion doctrine to exclude that activity, so that the patentee retains an undiminished right to prohibit others from making the thing his patent protects. See, e.g., *Cotton-Tie Co. v. Simmons*, 106 U. S. 89–94 (1882) (holding that a purchaser could not “use” the buckle from a patented cotton-bale tie to “make” a new tie). That is because, once again, if simple copying were a protected use, a patent would plummet in value after the first sale of the first item containing the invention. The undiluted patent monopoly, it might be said, would extend not for 20 years (as the Patent Act promises), but for only one transaction. And that would result in less incentive for innovation than Congress wanted. Hence our repeated insistence that exhaustion applies only to the particular item sold, and not to reproductions.

Nor do we think that rule will prevent farmers from making appropriate use of the Roundup Ready seed they buy. Bowman himself stands in a peculiarly poor position to assert such a claim. As noted earlier, the commodity soybeans he purchased were intended not for planting, but for consumption. See *supra*, at 2–3. Indeed, Bowman conceded in deposition testimony that he knew of no other farmer who employed beans bought from a grain elevator to grow a new crop. See App. 84a. So a non-replicating use of the commodity beans at issue here was not just available, but standard fare. And in the more ordinary case, when a farmer purchases Roundup Ready seed qua seed—that is, seed intended to grow a crop—he will be able to plant it. Monsanto, to be sure, conditions the farmer’s ability to reproduce Roundup Ready; but it does not—could not realistically—preclude all planting. No sane farmer, after all, would buy the product without some ability to grow soybeans from it. And so Monsanto, predictably enough, sells Roundup Ready seed to farmers with a license to use it to make a crop. See *supra*, at 2, 6, n. 3. Applying our usual rule in this context therefore will allow farmers to benefit from Roundup Ready, even as it rewards Monsanto for its innovation.

Still, Bowman has another seeds-are-special argument: that soybeans naturally “self-replicate or ‘sprout’ unless stored in a controlled manner,” and thus “it was the planted soybean, not Bowman” himself, that made replicas of Monsanto’s patented invention. Brief for Petitioner 42; see Tr. of Oral Arg. 14 (“[F]armers, when they plant seeds, they don’t exercise any control . . . over their crop” or “over the creative process”). But we think that blame-the-bean defense tough to credit. Bowman was not a passive observer of his soybeans’ multiplication; or put another way, the seeds he purchased (miraculous though they might be in other respects) did not spontaneously create eight successive soybean

crops. As we have explained, *supra* at 2–3, Bowman devised and executed a novel way to harvest crops from Roundup Ready seeds without paying the usual premium. He purchased beans from a grain elevator anticipating that many would be Roundup Ready; applied a glyphosate-based herbicide in a way that culled any plants without the patented trait; and saved beans from the rest for the next season. He then planted those Roundup Ready beans at a chosen time; tended and treated them, including by exploiting their patented glyphosate-resistance; and harvested many more seeds, which he either marketed or saved to begin the next cycle. In all this, the bean surely figured. But it was Bowman, and not the bean, who controlled the reproduction (unto the eighth generation) of Monsanto’s patented invention.

Our holding today is limited—addressing the situation before us, rather than every one involving a self-replicating product. We recognize that such inventions are becoming ever more prevalent, complex, and diverse. In another case, the article’s self-replication might occur outside the purchaser’s control. Or it might be a necessary but incidental step in using the item for another purpose. Cf. 17 U. S. C. §117(a)(1) (“[I]t is not [a copyright] infringement for the owner of a copy of a computer program to make . . . another copy or adaptation of that computer program provide[d] that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization of the computer program”). We need not address here whether or how the doctrine of patent exhaustion would apply in such circumstances. In the case at hand, Bowman planted Monsanto’s patented soybeans solely to make and market replicas of them, thus depriving the company of the reward patent law provides for the sale of each article. Patent exhaustion provides no haven for that conduct. We accordingly affirm the judgment of the Court of Appeals for the Federal Circuit.

It is so ordered.

*Notas*

Ver también el caso *Monsanto Canada Inc v Schmeiser* (2004 SCC 34)

<http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/2147/index.do>

**Caso Novartis v. Laboratorios LKM (falta de protección provisoria de la patente.  
Alcance de la excepción de investigación)**

**Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Sala III**

**Novartis AG vs. Laboratorios LKM S.A. s/cese de uso de patentes**

**sentencia del 3 de julio de 2012, LL 2012-E-184**

Una empresa promovió demanda contra un laboratorio con el objeto de que cesen los actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación de una droga utilizada para combatir la leucemia y tumores estomacales y del producto medicinal que la contiene. Invocó tener la patente y autorización para comercializar el medicamento. La sentencia rechazó la demanda y la Cámara la confirmó.

Sumarios

1 - La utilización en ensayos que un laboratorio hizo de una droga patentada para lograr un cambio de excipientes y poder fabricar un medicamento similar, pero de libre comercio, no constituye un acto contrario al derecho de patentes, pues el art. 36 de la Ley 24.481 prevé expresamente que el uso del invento con fines intelectuales excede los derechos exclusivos del titular de la patente.

2 - El uso que un laboratorio hizo de una droga con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la patente a su titular no es cuestionable, pues el ordenamiento legal que rige en nuestro país no concede ningún derecho al inventor durante el trámite de patentamiento.

3 - Un laboratorio no incurrió en uso indebido de un medicamento patentado por una firma extranjera, pues surge del dictamen contable que no realizó actos de fabricación, comercialización, oferta para la venta o importación del mencionado producto ni de la droga que contiene en el período posterior a la concesión de la patente a su titular.

4 - El titular de una patente no puede impedir el simple uso o almacenamiento de los conocimientos técnicos o productos patentados, pues tales acciones sólo podrán ser

atacadas en la medida en que sean parte de conductas contrarias a los derechos exclusivos otorgados a aquél, que se dirigen a evitar actos concretos de explotación comercial por terceros.

La Dra. Medina dijo:

I. Se presenta Novartis AG con domicilio en Schwarzwaldalee 215 4058, Basilea, Suiza y promueve demanda contra Laboratorio LKM S.A., con domicilio en Monroe 1378, Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de que cese de usar la patente AR016351B1 y, en consecuencia, que cese en los actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta y/o importación de la forma cristalina beta del imatinib mesilato y/o de su producto Imatinib Martian, en la medida en que el mismo contenga la forma cristalina beta del imatinib mesilato. Todo ello con costas (ver fs. 638/648).

Explica que la forma cristalina beta del imatinib mesilato es una droga que se utiliza para combatir la leucemia mieloide crónica y los tumores estomacales gastrointestinales. Indica también que el laboratorio demandado solicitó autorización de comercialización para su producto Imatinib Martian, el cual contiene el imatinib mesilato forma cristalina beta, bajo el régimen del art. 3 del decreto 150/92, que permite la inscripción de productos farmacéuticos cuando sean similares a otros aprobados con anterioridad.

En estas condiciones inició una medida cautelar a los efectos de que se abstenga del uso de la patente, medida que fue concedida el 17 de septiembre de 2007 y ejecutada el 17 de octubre del mismo año. Con posterioridad, tomó conocimiento que la demandada había obtenido la autorización de comercialización N° 53.949 para el producto Imatinib Martian, el cual -como ha quedado expresado- contiene la forma cristalina beta del imatinib mesilato, lo cual muestra claramente que el laboratorio Kampel Martian está infringiendo la patente AR16351.

En primer término expone que el principio activo del imatinib mesilato en su forma libre había sido patentado en el extranjero y que en la República Argentina, no se patentó, por lo cual se encuentra en el dominio público.

Indica luego que la patente invocada por Novartis fue solicitada el 16 de julio de 1998, para el polimorfo beta del imatinib mesilato. Aclara que existen otros polimorfos del imatinib mesilato que no están patentados y que por lo tanto pueden ser utilizados libremente sin infringir la patente de la actora, como por ejemplo el polimorfo alfa.

Agrega que el 13 de diciembre de 2004 inició el trámite para obtener la aprobación por similitud de una especialidad farmacéutica denominada Imatinib Martian, cuyo principio activo era el imatinib mesilato. Luego, a solicitud de la autoridad acreditó que el polimorfismo de la droga como materia prima era el polimorfo beta de imatinib mesilato. Aclara que al momento en que presentó su solicitud el poliformo beta no había sido patentado, y recuerda que el Imatinib estaba en el dominio público

Manifiesta que con posterioridad a que presentara su solicitud ante la ANMAT para la autorización del medicamento, el INPI otorgó la patente a Novartis sobre el polimorfo Beta del Imatinib (28 de diciembre de 2006). Señala que en julio del año 2007, la ANMAT le otorgó la autorización para comercializar el Imatinib Martian.

Explica luego que nunca comenzó la comercialización de la especialidad medicinal, ya que tomó conocimiento de la existencia de la patente en cuestión, razón por la cual, a los efectos de evitar litigios, solicitó un cambio de excipientes por el polimorfo alfa, de igual perfil farmacológico que el polimorfo beta. Pese a ello, poco tiempo después se le notificó la medida cautelar iniciada por la actora.

En definitiva, considera que no se verifica infracción alguna a la patente de la contraria, ni riesgo actual o inminente de infracción, toda vez que nunca realizó ninguno de los actos de explotación definidos en la ley de patentes del polimorfo beta, y que modificó su pedido de autorización de medicamentos por el polimorfo alfa, no protegido por la patente

Producida la prueba y una vez que las partes hicieron uso de su facultad de alegar, el magistrado dictó sentencia, y dispuso rechazar la demanda en su totalidad, con costas a la accionante (ver fs. 1198/1202).

Para así decidir, tuvo particularmente en cuenta: a) que al momento en que la demandada solicitó el correspondiente pedido de autorización, la patente de la actora no estaba concedida, sino sólo pedida y en trámite ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual; b) que finalmente el producto de la demandada contenía Imatinib mesilato, polimorfo alfa, que no está protegido por la patente en cuestión; y, c) que la demandada, no comercializó ningún producto en infracción a la patente de la actora.

II. La apelante plantea tres agravios respecto del fallo de primera instancia, a saber:



a) En primer lugar postula que el juez de grado atribuyó a la pericia técnica un contenido diametralmente opuesto a lo que sostuvo el experto. Desde su perspectiva, el informe pericial da cuenta de que el Laboratorio LKM continuó utilizando la forma beta del Imatinib Mesilato luego de haber obtenido la autorización de comercialización de su producto, es decir al momento de realizar el cambio de excipientes. En tal sentido, hace referencia a la fabricación del lote G3/120906...

b) En segundo término plantea que el decisorio deroga el art. 50 del Acuerdo ADPIC y el artículo 83.II, de la ley 24.481 al considerar que la infracción inminente no configura infracción a una patente. En efecto, al haber demostrado que la demandada utilizó la forma beta del Imatinib Mesilato tanto antes como después de obtener la autorización de comercialización de su producto, corresponde por aplicación de la normativa indicada, que la sentencia ordene al laboratorio LKM que no infrinja la patente invocada. Desde su punto de vista, la autorización de un producto en infracción constituye infracción inminente de patente.

c) En último término cuestiona que se le impusieran las costas, pese a que no tuvo más remedio que litigar, y teniendo en cuenta para ello elementos que se configuraron luego de trabada la litis. En tal sentido, sostiene que para ella existió infracción de patente, razón por la cual se deberían imponer las costas a la demandada y además, el cambio de excipientes, del que hizo mérito el juez para decidir la cuestión, fue llevado a cabo mucho tiempo después de trabada la litis.

....

IV. El imatinib es un medicamento usado en el tratamiento de leucemia mieloide crónica (LMC), tumores del estroma gastrointestinal (GISTs) y otros tipos de cáncer.

El imatinib fue desarrollado a finales de la década de los ochenta por el químico Nicholas B. Lydon, un investigador de Novartis, el oncólogo Brian J. Druker de Oregon Health and Science University (OHSU), y Charles L. Sawyers de Memorial Sloan-Kettering Cancer Center., [los cuales iniciaron los ensayos clínicos y confirmaron su eficacia

El imatinib se encuentra en el dominio público en la Argentina, como en otros países del mundo, motivo por el cual puede ser usado por Novartis como por otros laboratorios de genéricos.

Para lograr la protección patentaria Novartis, busco el patentamiento del polimorfo beta del imatinib. En algunos países se denegó la patente al polimorfo beta. Ello ocurrió en la India donde cuando se pretendió patentar el polimorfo beta, la oficina de patentes india rechazó

la patente al aceptar las razones de una ONG india, la Asociación de ayuda a pacientes con cáncer (Cancer Patients Aid Association, CPAA), que indican que el producto del polimorfo no es una novedad, pues es el mismo que el patentado en 1993 y que el polimorfo se trata de una variante de la misma droga que se encuentra en el libre comercio, y no tiene capacidad inventiva, la cuestión fue aceptada por la Justicia y hoy se encuentra a resolución de la Corte de la India Tribunal Chennai (antigua Madrás) en la India. ... La cuestión es trascendente para la industria de los genéricos.

Pongo esto de relevancia para advertir la importancia del tema que se debate y de la droga que se trata, sobre la cual en otros aspectos este Tribunal ya tuvo oportunidad de expedirse en el expediente “Novartis Pharma AG c/ Monte Verde S.A. s/ varios propiedad industrial e intelectual, sobre Protección de datos de prueba” Causa N 5619/05 de fecha 1 de febrero del 2011.

A diferencia de la India que no autorizó el patentamiento del Polimorfo Beta del Imatinib por considerarlo carente de capacidad inventiva, nuestro país por el contrario permitió que se patentara el Polimorfo Beta del Imatinib Mesilato. De allí que tratándose de un producto patentado, la cuestión central que se debe decidir en el presente caso consiste en determinar si el laboratorio nacional ha violado el derecho de patente de Novartis con la utilización que ha hecho del Imatinib.

A los efectos del análisis, habré de distinguir entre los hechos ocurridos antes y después del otorgamiento de la patente.

V. Cabe señalar que la protección que da el patentamiento de un producto, se inicia desde el momento que se concede la patente y no existe disposición sobre los derechos del patentado frente al aprovechamiento no autorizado de su invento durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo “Derecho de las patentes de Invención” T. II pág. 250).

En muchos países, este problema fue resuelto a través de la denominada “protección provisoria”. Así, en diversas legislaciones, se establece que el inventor tiene derecho - sujeto a que la patente sea finalmente concedida- a reclamar daños y perjuicios por las infracciones cometidas desde el momento de la publicación de la solicitud, o incluso antes,

si se notifica fehacientemente la existencia de la solicitud al presunto infractor (HOSS, Eugenio “Duración de las patentes” en LA LEY 2010-B, 786).

En nuestro país, en cambio, no hay ninguna norma relativa a esta cuestión. Sin embargo, varios autores ya han manifestado que se debería reconocer una protección semejante (Poli, Iván A., “Comentario al Proyecto de Ley de Patentes de Invención”, edición del autor, Buenos Aires, 1992, p. 44; Gallo, Carlos María, “Las patentes y el art. 17 de la Constitución Nacional. Ensayo sobre la protección de las patentes antes de su concesión”, en EIDial.com, DCF7D, publicado el 30/10/2008; Mitelman, Carlos, “Invenciones ‘de hecho’”, en LA LEY, 2009-C, 1148).

Lo cierto es que -como ha quedado dicho- el ordenamiento de patentes que rige en la Argentina no concede ningún derecho al inventor durante el trámite del patentamiento, ya que la protección surge desde el momento de la concesión de la patente.

De lo expuesto se deduce que el uso que el Laboratorio LKM SA hubiera podido hacer de la droga patentada con anterioridad a la fecha de su otorgamiento, no resulta cuestionable, porque durante el trámite no existe posibilidad de prohibir su utilización. Por ende, el pedido de autorización de un medicamento realizado ante la autoridad sanitaria realizado dos años antes de que la droga fuera patentada, no constituye un acto prohibido y quien no tiene patentada el producto no se puede oponer a su realización.

Cabe destacar que originalmente se pidió la autorización para un medicamento cuya droga básica no tenía derecho de patente en el mercado, ya que lo que se solicitó ante la ANMAT fue el uso del Imatinib en su forma libre, que como ya dije nunca fue patentado en Argentina.

Durante el trámite de autorización la ANMAT exigió que se determinara el polimorfo y fue allí cuando el demandado optó por el polimorfo Beta que aún no había sido patentado. En estas condiciones, el acto del laboratorio demandado no puede ser cuestionado.

Por otra parte, el hecho de que la autorización de la autoridad sanitaria fuera otorgada con posterioridad a que se diera la patente, no constituye una conducta que pueda ser imputada

al accionado quien -reitero- lo inició con mucha anterioridad y no es responsable de las demoras de la ANMAT.

Asimismo, tampoco puede ser cuestionada la ANMAT, porque las funciones de la autoridad sanitaria son diferentes a las funciones del organismo que otorga las patentes y porque las regulaciones sanitarias son independientes de las regulaciones de propiedad industrial.

En tal sentido, cabe recordar que la autoridad sanitaria es la garante de la seguridad, eficacia y calidad de lo que los ciudadanos consumen, mientras que los organismos que se encargan de la propiedad industrial, son los garantes de la protección de la actividad intelectual, mediante el otorgamiento de concesiones económicas privadas como son las patentes (conf. Rossi Francisco, “Tratados de Libre Comercio y medidas ADPIC plus” en Propiedad Intelectual y medicamentos coordinada por Correa Carlos y Negro Sandra” pág. 243).

VI. Resuelto entonces, que los actos realizados con anterioridad al otorgamiento de la patente, no generan responsabilidad para el laboratorio demandado, resta analizar qué sucede con los actos posteriores a ese momento.

Al respecto, adelanto que comparto la apreciación efectuada por el juez de grado respecto de la pericia contable, toda vez que de ella surge que el Laboratorio LKM no realizó actos de fabricación, comercialización, oferta para la venta y/o importación de la fórmula cristalina Beta del imatinib mesilato y o del producto “Imatinib Martian”. En efecto, consultado el perito respecto de cuáles fueron los ingresos del Laboratorio LKM S.A. por ventas del producto Imatinib Martian desde la primera venta de esos productos y hasta la fecha de la pericia, respondió que procedió -a través de un muestreo- a compulsar las facturas de venta emitidas por la accionada durante el período comprendido desde julio de 2007 hasta diciembre de 2007, lo cual arrojó como resultado que el Imatinib Martian no fue comercializado por la accionada en el período examinado (ver fs. 962 y vta.).

En este sentido, no puede hablarse de uso indebido si el laboratorio demandado nunca comercializo el medicamento Imatinib Martian, ni lo fabricó en cantidad industrial, ni lo puso en el mercado de ninguna manera.

Cierto es que la autoridad sanitaria autorizó un medicamento (julio de 2007) que contenía una droga ya patentada, con posterioridad al patentamiento de Novartis (28 de diciembre de 2006), pero hay que valorar especialmente que el pedido de autorización fue realizado cuando no se había otorgado patente alguna (13 de diciembre de 2004) y por sobre todas las cosas, que cuando el laboratorio demandado tomó conocimiento de que el polimorfo beta estaba patentado, solicitó ante la ANMAT el cambio al poliformo Alfa, para no usar la droga patentada y no generar conflictos con quien tenía la patente.

Resulta preciso destacar que ambos poliformos son aptos y que tanto el poliformo Alfa como el Beta son solubles al agua, aunque esto no se logra en las mismas condiciones. Así, los testigos afirman que “la misma disolución del poliformo beta es estable y el alfa requiere mayor cuidado, aunque ambos farmacológicamente son iguales” y que “el costo de provisión de la materia prima es más caro con el Alfa que con el Beta, el Beta es el doble o sea que el Beta es una materia prima mucho mas barata”...

El laboratorio LKM logró que la ANMAT autorizara el cambio solicitado, que le permitía fabricar el remedio y no violar el derecho de patentes de la actora en la disposición 3.283 de fecha 26 de junio del 2009 y también obtuvo el cambio del nombre medicamento Imatinib Martian por el nombre Imatinib LKM...

Los testigos señalan que el laboratorio nacional demoró largo tiempo en obtener la aprobación por parte de la ANMAT del medicamento, para la leucemia mieloide, que no contenía droga alguna patentada, por la medida precautoria trabada por el laboratorio accionante, en este expediente.

VII. El apelante cuestiona que si bien se ha resuelto que durante el trámite de autorización del cambio de polimorfos el laboratorio demandado nunca fabricó, ni comercializó, ni importó el remedio que contenía el producto patentado por Novartis, ha quedado acreditado que uso este polimorfo en ensayos que fueron presentados a la ANMAT, al momento de solicitar el cambio de excipientes.

En tal sentido, el accionante infiere que hubo un uso indebido porque el CEPROCOR analizó muestras que contenían el Polimorfo Beta que habían sido obtenidas el 19 marzo del año 2007, es decir después de otorgada la patente. Cabe preguntarse si el simple hecho de que el laboratorio demandado tuviera muestras de drogas con el polimorfo Beta es una conducta por si prohibida o que puede dar lugar al “ius prohibendi” del titular de la patente.

Para dar respuesta a esta cuestión hay que partir de señalar que el elemento definitorio de toda patente es el derecho exclusivo que adquiere el patentado respecto de la explotación de una invención, que le permite al titular de la patente ejercer el “ius prohibendi” inherente al derecho de propiedad industrial en el límite de las reivindicaciones.

A partir de que se le concede la patente el titular puede impedir la utilización de los conocimientos técnicos patentados en actos de concretos de explotación comercial, pero no puede impedir su simple uso o tenencia, ni su uso en investigación, ni tampoco puede negarse a la excepción Bolar.

En efecto a diferencia de otros regimenes jurídicos el Derecho Argentino no otorga a favor del titular de una patente de producto un derecho exclusivo respecto del almacenamiento o tenencia del producto. Tal almacenamiento o tenencia sólo podrá ser atacado por el titular de la patente, cuando forme parte de una conducta punible en virtud de los restantes derechos exclusivos otorgados a favor de ese titular. (Cabanella, ob. cit.).

Para determinar si hay violación al derecho de patentes hay que tener en cuenta el fin con el cual se usa la droga patentada.

Ello nos lleva a preguntarnos si la realización por un laboratorio de ensayos con drogas patentadas por otro laboratorio, son demostrativos de la intención de comercialización en violación al derecho de patente.

En el caso, hay que tener en cuenta que el ensayo fue hecho, justamente para evitar comercializar el producto patentado. En efecto dicho ensayo fue presentado en el expediente donde se solicitaba a la autoridad sanitaria el cambio de los excipientes del remedio autorizado, que contenía componentes patentados.

Sinceramente no comprendo porque el laboratorio actor pretende que se violó su derecho a patente cuando el uso del polimorfo patentado fue hecho en el marco de la solicitud por la cual se pretendía justamente no usar el producto protegido y en su lugar utilizar el polimorfo Alfa.

Por otra parte, olvida el apelante que a nivel de ensayo, las fórmulas patentadas pueden ser utilizadas en investigación, porque la ley de patentes expresamente prevé la excepción de investigación o ensayo que permite que, cuando la invención patentada se utilice con fines intelectuales, escape a los derechos exclusivos del patentado, que sólo se dirigen a usos materiales de la invención patentada (conf. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo “Derecho de las patentes de Invención” T. II pág. 326).

En este sentido, concretamente el art. 36 de la ley de patentes 24.481 (modificada por la ley 24.572), establece que “El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado”...

De la norma transcrita se deduce que el uso del polimorfo beta de imatinib mesilato que realizó el Laboratorio LKM SA en los ensayos, a fin de lograr el cambio de excipientes y evitar el uso del producto patentado por Novartis no constituye un acto contrario al derecho de patentes.

En este sentido los agravios de la accionante no puede tener acogida porque es irrazonable sostener que constituye un acto contrario al derecho de patente el solicitar la autorización de un medicamento que no contiene la droga patentada, sino otra.

A partir que toma conocimiento del patentamiento la actividad realizada por el laboratorio nacional demandado fue tendiente a evitar todo tipo de litigio con Novartis, por ello buscó comercializar un remedio con aptitud de combatir la leucemia mieloide que no contuviera el producto protegido por la patente concedida a la accionante sino uno similar que se encuentra en el libre comercio.

Es de destacar que resulta fundamental la protección del derecho de patentes como forma de asegurar el derecho de propiedad y el desarrollo inventivo, pero ello no se puede hacer a

costa de privar el acceso a los medicamentos injustificadamente comprometiendo el derecho a la salud de la población vulnerable.

## Comentarios

*1. Protección provisoria.* En “Novartis v.LKM”, queda claro que no existe protección provisoria de la patente en el derecho positivo Argentino. Hasta tanto no es concedida por el INPI, el derecho sobre la patente no existe y es solo una mera expectativa. Durante ese plazo cualquiera puede experimentar con los compuestos que luego serán patentados. Esto deja un vacío legal muy importante porque la concesión de patentes en la Argentina es muy lenta.

*2. Critica al caso.* En su artículo en “Efectividad del derecho de patente (¿desde cuándo, hasta dónde?)” (LL 2012-E-185) Mitelman explica:

*“...una vez obtenida la patente ¿no se encuentra legitimado su titular bajo nuestra legislación a cuestionar los actos desarrollados con anterioridad a su concesión?”*

*Nuestro criterio es que, en el caso analizado, el uso que efectuó Laboratorio LKM de la droga patentada con anterioridad a la fecha de su otorgamiento sí resultaba cuestionable como, asimismo, el pedido de autorización del medicamento realizado ante la autoridad sanitaria realizado dos años antes de que dicha droga fuere patentada.*

*¿Por qué? Porque además de lo estipulado en el artículo 33 del Acuerdo ADPIC y en el artículo 35 LP, no podemos obviar que nuestra Carta Magna es una de las escasas constituciones que consagra expresamente a los derechos de propiedad intelectual y que –a su vez- establece inequívocamente que dichos derechos constituyen una propiedad. El artículo 17 de la Constitución Nacional expresa que "Todo autor o inventor es propietario de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley".*



*El artículo 17 de la Constitución Nacional califica claramente al derecho del inventor como propiedad, y destaca la preexistencia de dicho derecho respecto del acto administrativo de expedición de la patente. El derecho de propiedad del inventor es previo al acto administrativo de concesión de la patente, pero el título de patente será estrictamente necesario para legitimarlo como propietario frente al Estado y a los terceros.*

*El título avala que la invención es materia patentable y que reúne los requisitos de patentabilidad. El título concedido por el Estado no convierte a la invención en patentable, sino que –justamente por ser patentable- el Estado concede el título”.*

3. *Relación entre la patente y la aprobación para comercializar el producto.* Del caso “Novartis v. LKM”, queda claro que en la Argentina no existe coordinación (o linkage) entre la oficina que emite patentes (INPI) y la que autoriza la comercialización de medicamentos luego de aprobar su eficacia e inocuidad (ANMAT). Esta última puede autorizar la comercialización de productos patentados por terceros. Sobre este tema mas en la lectura del próximo caso. Si el producto infringe una patente, será una cuestión a dilucidar por la justicia, no por la administración.

4. *Uso experimental.* En el caso Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 04/23/1984) el tribunal sostuvo respecto de un alegado uso experimental

*Bolar's intended "experimental" use is solely for business reasons and not for amusement, to satisfy idle curiosity, or for strictly philosophical inquiry. Bolar's intended use of flurazepam hcl to derive FDA required test data is thus an infringement of the '053 patent. Bolar may intend to perform "experiments," but unlicensed experiments conducted with a view to the adaption of the patented invention to the experimenter's business is a violation of the rights of the patentee to exclude others from using his patented invention. It is obvious here that it is a misnomer to call the intended use de minimis. It is no trifle in its economic effect on the parties even if the quantity used is small. It is no dilettante affair such as Justice Story envisioned. We cannot construe the experimental use rule so broadly as to allow a violation of the patent laws in the guise of "scientific inquiry," when that inquiry has definite, cognizable, and not insubstantial commercial purposes.*

La demandada trató de convencer al tribunal de crear una excepción judicial, pero este planteo fue rechazado:

*Bolar argues that even if no established doctrine exists with which it can escape liability for patent infringement, public policy requires that we create a new exception to the use prohibition. Parties and amici seem to think, in particular, that we must resolve a conflict between the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA), 21 U.S.C. §§ 301-392 (1982), and the Patent Act of 1952, or at least the Acts' respective policies and purposes. We decline the opportunity here, however, to engage in legislative activity proper only for the Congress.*

A raíz de este fallo, el Congreso modificó la ley de patentes en Estados Unidos, que ahora permite este tipo de excepciones:

*Section 271 (e)(1) It shall not be an act of infringement to make, use, or sell a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products.*

5. En la Argentina rige también el art. 8 de la ley 24.766 de confidencialidad que dispone “Cuando se trate de un producto o procedimiento protegido por una patente de invención, cualquier tercero podrá utilizar la invención antes del vencimiento de la patente, con fines experimentales y para reunir la información requerida para la aprobación de un producto o procedimiento por la autoridad competente para su comercialización con posterioridad al vencimiento de la patente”.

6. En la nota ya citada Mitelman dice

*Resulta evidente que el inicio del procedimiento de registro farmacéutico por un tercero ajeno al titular de la patente es un acto que no cumple con ninguna de las*

*premisas del artículo 36, inciso a) LP. En primer lugar, no se trata de un acto realizado en el ámbito privado, ya que el comienzo del procedimiento administrativo de registro -pese a su carácter confidencial- es un acto público. Tampoco es un acto con un fin no comercial*

*Cabe ahora preguntarse si el uso del polimorfo Beta por parte de Laboratorio LKM es una conducta que pueda dar lugar al "ius prohibendi" del titular de la patente o si puede encontrarse amparada en los términos del artículo 8° de la Ley de Confidencialidad 24.766.*

*Siguiendo las palabras de los Camaristas tales ensayos fueron realizados para ser presentados en el expediente donde se solicitaba a la autoridad sanitaria el cambio de los componentes del remedio autorizado que contenía el componente patentado, con el propósito justamente de evitar comercializar el producto protegido. Sin embargo, nuestro criterio es que tales experimentaciones tampoco caen en la órbita del artículo 8° de la Ley de Confidencialidad 24.766.*

*La situación contemplada en la norma citada supone la utilización de la droga "A" con fines experimentales para reunir la información requerida para la aprobación de un producto que contenga la droga "A", utilización realizada en un plazo razonable con anterioridad al vencimiento de la patente, de manera de estar en condiciones de comercializar dicho producto con posterioridad al vencimiento de la patente en cuestión.*

*En este caso no se configuran tales extremos. La firma demandada utilizó la droga patentada "A" con fines experimentales para reunir la información requerida pero no tendiente a obtener la aprobación de un producto que contenga la droga "A", sino de un medicamento que contuviere la droga "B", siempre considerando que la patente sobre la droga "A" recién tiene vencimiento el día 16 de julio de 2018.*

*Resulta entonces que las investigaciones aquí desarrolladas por Laboratorio LKM: (i) se realizaron varios años previos a la expiración de la patente, (ii) aprovechándose de una droga patentada y (iii) con un propósito claramente comercial consistente en el lanzamiento al mercado.*

*Para graficar con mayor claridad la conducta desarrollada por la firma demandada, formulamos los siguientes interrogantes: ¿desarrolló una actividad científica con una finalidad "puramente" experimental? Los hechos evidencian que no. ¿Los ensayos tuvieron una finalidad no comercial? Negativo, fueron concretados con un fin comercial inmediato. Hasta aquí se puede concluir entonces que tales actos no fueron implementados al amparo del artículo 36, inciso a) LP.*  
(16)

*A su vez, ¿dichos ensayos fueron motivados para lograr la aprobación de un producto por la autoridad competente para su comercialización con posterioridad al vencimiento de la patente? La respuesta negativa también aquí se impone. Laboratorio LKM se aprovechó de una droga patentada para lanzar su producto al mercado pero no con posterioridad al vencimiento de la patente. Se deduce entonces que su conducta tampoco se encuentra dentro de los parámetros del artículo 8° de la Ley de Confidencialidad 24.766.*

*Compartimos lo manifestado por los Camaristas al señalar que no constituye un acto contrario al derecho de patente solicitar la autorización de un medicamento que no contiene la droga patentada. La cuestión a dilucidar es si para tal objetivo es válido que un sujeto usufructúe una droga que no le pertenece porque ha sido patentada por un tercero. Nuestra posición es que se ha cometido una infracción a la patente.*

*Ilustremos este caso dejando de lado cuestiones técnicas y remitiéndonos a una situación hipotética de la vida cotidiana. Una persona ha adquirido, entre otros ingredientes, chocolate, azúcar, miel y manteca para la preparación y venta de tortas. Otro sujeto sin autorización toma parte de esos ingredientes para la elaboración y comercialización de golosinas. ¿Se podría afirmar que no hubo apropiación de propiedad ajena? Se ha cometido un hecho ilícito independientemente de que el usurpador se dedique a la venta de golosinas y no de tortas, porque para ello se valió de los ingredientes que le pertenecían a otro. Aquí se plantea una situación análoga. Se verifica una infracción independientemente de que el sujeto demandado no pretenda comercializar el producto protegido, porque para alcanzar su objetivo terminó por tomar algo que no le pertenece sino que es propiedad del patentado.*

*Por todo ello, entendemos que estamos en presencia de una infracción de tales derechos de exclusividad.*

*No podemos tampoco omitir que en la sentencia comentada se ha señalado: "A partir de que se le concede la patente el titular puede impedir la utilización de los conocimientos técnicos patentados en actos de concretos de explotación comercial, pero no puede impedir su simple uso o tenencia, ni su uso en investigación, ni tampoco puede negarse a la excepción Bolar. En efecto a diferencia de otros regímenes jurídicos el Derecho Argentino no otorga a favor del titular de una patente de producto un derecho exclusivo respecto del almacenamiento o tenencia del producto. Tal almacenamiento o tenencia sólo podrá ser atacado por el titular de la patente, cuando forme parte de una conducta punible en virtud de los restantes derechos exclusivos otorgados a favor de ese titular. Para determinar si*

*hay violación al derecho de patentes hay que tener en cuenta el fin con el cual se usa la droga patentada".*

*El artículo 8 LP determina los derechos de exclusividad que le corresponden al titular de una patente y entre ellos figuran el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen –entre otros- actos de fabricación, uso o importación del producto objeto de la patente. Salvo los casos contemplados en el artículo 36 LP, el legislador no consagró otras excepciones a los derechos del patentado, por lo que cualquier acto de fabricación, uso o importación de productos patentados que generen un "almacenamiento" o "tenencia" de los mismos, o cualquier finalidad que se les dé a los mismos, constituyen actos prohibidos contra los cuales una persona puede legítimamente invocar su patente.*

\*\*\*

## CAPITULO VI: Nombres de dominio, Internet y Marcas

### 1. Textos legales

#### Política de resolución de controversias (ICANN)

Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como UDRP).

Política aprobada el 26 de agosto de 1999. Documentos de ejecución aprobados el 24 de octubre de 1999.

1. **Objetivo.** La presente Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) ha sido aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (“ICANN”), se incorpora mediante referencia en su acuerdo de registro y establece las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja entre usted y cualquier otra parte distinta a la nuestra (el registrador) sobre el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet registrado por usted. El procedimiento establecido en virtud del párrafo 4 de la presente Política se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del proveedor del servicio de solución de controversias administrativas seleccionado.

2. **Declaraciones.** Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservación o renovación de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza al registrador que a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas; b) a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero; c) no registra el nombre de dominio con fines ilícitos y d) no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables. A usted le corresponderá determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero.

3. **Cancelaciones, cesiones y cambios.** El registrador cancelará, cederá o efectuará cambios de otra manera en los registros de nombres de dominio habida cuenta de las siguientes circunstancias:

a. a reserva de lo previsto en el párrafo 8, una vez recibidas instrucciones que usted o su agente autorizado le envíen por escrito o por medios electrónicos adecuados a fin de que tome dichas medidas;

- b. una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdicción correspondiente, por la que se exija la adopción de dichas medidas; y/o
- c. una vez recibida una resolución de un grupo administrativo de expertos por la que se exija la adopción de dichas medidas en cualquier procedimiento administrativo en el que usted sea parte y que haya sido llevado a cabo en virtud de la presente Política o de una versión posterior de la presente Política aprobada por la ICANN. (Véase el párrafo 4.i) y k).

#### **4. Procedimiento administrativo obligatorio.**

El presente párrafo establece el tipo de controversias en las que usted deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio. Este procedimiento se llevará a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de controversias administrativas que figuran en [www.icann.org/udrp/approved\\_providers.htm](http://www.icann.org/udrp/approved_providers.htm) (cada uno de ellos un “proveedor”).

- a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que
  - i) usted posee un **nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca** de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
  - ii) usted **no tiene derechos o intereses legítimos** respecto del nombre de dominio; y
  - iii) usted posee un nombre de dominio que ha **sido registrado y se utiliza de mala fe**.

En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos.

b. **Pruebas del registro y utilización de mala fe.** A los fines del párrafo 4.a)iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

- i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

c. Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda. Cuando reciba una demanda, usted deberá remitirse al párrafo 5 del Reglamento al determinar la manera en que deberá preparar su escrito de contestación. Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará sus derechos o sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del párrafo 4.a)ii) en caso de que el grupo de expertos considere que están probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

d. Selección de proveedor. El demandante seleccionará al proveedor de entre los aprobados por la ICANN transmitiendo la demanda a ese proveedor. El proveedor seleccionado administrará el procedimiento, excepto en los casos de acumulación descritos en el párrafo 4.f).

e. Inicio del procedimiento y proceso, y nombramiento del grupo administrativo de expertos. El Reglamento establece el proceso para el inicio y la realización de un procedimiento, así como para el nombramiento del grupo de expertos que resolverá la controversia (el “grupo administrativo de expertos”).



- f. Acumulación. En caso que existan numerosas controversias entre usted y el demandante, tanto usted como el demandante podrán solicitar la acumulación de las controversias ante un único grupo administrativo de expertos. Esta petición se efectuará al primer grupo administrativo de expertos nombrado para entender en una controversia entre las partes. Este grupo administrativo de expertos podrá acumular ante sí dichas controversias haciendo uso de sus facultades, siempre y cuando las controversias consolidadas se rijan por la presente Política o una versión posterior de la presente Política aprobada por la ICANN.
- g. Tasas y honorarios. Todas las tasas que cobre un proveedor en relación con cualquier controversia ante un grupo administrativo de expertos de conformidad con la presente Política serán pagadas por el demandante, excepto en los casos en que usted elija ampliar el grupo administrativo de expertos de uno a tres miembros, tal y como prevé el párrafo 5.b)iv) del Reglamento, en cuyo caso las tasas se repartirán equitativamente entre usted y el demandante.
- h. Participación del registrador en los procedimientos administrativos. El registrador no participa ni participará en la administración o realización de ningún procedimiento ante un grupo administrativo de expertos. Además, no tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia de cualquier resolución dictada por un grupo administrativo de expertos.
- i. Recursos jurídicos. Los recursos disponibles para el demandante de conformidad con cualquier procedimiento ante un grupo administrativo de expertos se limitarán a exigir la cancelación del nombre de dominio que usted posee o la cesión al demandante del registro de un nombre de dominio que usted posee.
- j. Notificación y publicación. El proveedor notificará al registrador cualquier resolución adoptada por un grupo administrativo de expertos respecto de un nombre de dominio que usted haya registrado ante dicho registrador. Todas las resoluciones adoptadas en virtud de la presente Política se publicarán íntegramente en Internet, excepto cuando un grupo administrativo de expertos determine de manera excepcional que se corrijan partes de la resolución.
- k. Disponibilidad de procedimientos judiciales. Los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión. Si un grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador esperará diez (10) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador) tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolución del grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolución. A

continuación, ejecutará la resolución a no ser que haya recibido de usted, durante ese período de diez (10) días hábiles, documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante en virtud del párrafo 3.b)xiii) del Reglamento. (En general, esa jurisdicción será el domicilio de la oficina principal del registrador o el que figura a su nombre en la base de datos “Whois”. Véanse los párrafos 1 y 3.b)xiii) del Reglamento sobre los pormenores.) Si el registrador recibe dichos documentos en un plazo de diez (10) días hábiles, no ejecutará la resolución del grupo administrativo de expertos ni adoptará ninguna medida hasta que haya recibido i) pruebas satisfactorias de que se ha producido una solución entre las partes; ii) pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o retirada o iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio.

5. Otro tipo de controversias y litigios. Las demás controversias entre usted y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio que no se realicen en virtud de las disposiciones del párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio se resolverán entre usted y dicha parte mediante una acción ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible.

6. Participación del registrador en las controversias. El registrador no participará de ninguna manera en cualquier controversia que surja entre usted y otra parte distinta a la del registrador relativa al registro y utilización de su nombre de dominio. Usted no nombrará al registrador en calidad de parte ni lo incluirá de otra manera en dicho procedimiento. En caso de que el registrador sea nombrado en calidad de parte en dicho procedimiento, se reserva el derecho a formular todas las defensas que considere apropiadas y a adoptar cualquier otra medida necesaria para su defensa.

7. Mantenimiento de la condición jurídica. El registrador no cancelará, cederá, activará, desactivará o cambiará de otra manera la condición jurídica de cualquier registro de nombre de dominio en virtud de la presente Política a excepción de lo previsto en el párrafo 3.

8. Cesiones durante una controversia.

a. Cesiones de un nombre de dominio a un nuevo titular. Usted no podrá ceder su registro de nombre de dominio a otro titular i) durante un procedimiento administrativo pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4 o durante un período de quince (15) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) a partir de la conclusión de dicho procedimiento; o ii) durante un procedimiento judicial o arbitraje pendientes iniciados en relación con su nombre de dominio a no ser que la parte a la que se ceda el registro del nombre de dominio acepte, por

escrito, que la resolución del tribunal o del árbitro sea de carácter obligatorio. El registrador se reserva el derecho a cancelar cualquier cesión de registro de un nombre de dominio a otro titular que infrinja lo establecido en el presente apartado.

b. Cambio de registradores. Usted no podrá transmitir su registro de nombre de dominio a otro registrador durante un procedimiento administrativo pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4) durante un período de quince (15) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) la conclusión de dicho procedimiento. Usted podrá ceder la administración de su registro de nombre de dominio a otro registrador durante una acción judicial o arbitraje pendientes, si el nombre de dominio que usted haya registrado ante el registrador sigue estando sujeto a los procedimientos iniciados contra usted de conformidad con las cláusulas de la presente Política. En caso de que usted transmita un registro de nombre de dominio durante el período de resolución de una acción judicial o arbitraje, dicha controversia seguirá estando sujeta a la política sobre controversias en materia de nombres de dominio establecida por el registrador desde el que se haya transmitido el registro del nombre de dominio.

9. Modificaciones de la Política. El registrador se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presente Política con permiso de la ICANN. El registrador publicará la Política revisada en <URL> al menos treinta (30) días naturales antes de su entrada en vigor. Salvo que ya se haya recurrido a la presente Política mediante el sometimiento de una demanda a un proveedor, en cuyo caso a usted se le aplicará la versión de la Política que estaba en vigor en el momento en que se recurrió a ella hasta que finalice la controversia, los cambios efectuados le vincularán con carácter obligatorio en cualquier controversia en materia de registros de nombres de dominio, independientemente de que la controversia haya surgido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del cambio, en dicha fecha o con posterioridad a la misma. En caso de que usted se oponga a un cambio en la presente Política, su único recurso jurídico consistirá en cancelar su registro de nombre de dominio, siempre y cuando no tenga derecho al reembolso de las tasas pagadas al registrador. Asimismo, se le aplicará la Política revisada hasta que cancele su registro de nombre de dominio.

\*\*\*

Información adicional

Varios países han adoptado la UDRP o variantes de la misma.

Ver <http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/>

Una síntesis de la jurisprudencia que interpreta esta Política puede verse en la siguiente dirección de internet.

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/>

## **Reglas NIC AR (para Argentina)**

Reglamento para la Administración de Dominios de Internet en Argentina.

Artículo 1° — Apruébase el “REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA” que como ANEXO I forma parte de la presente resolución.

Art. 2° — Apruébase el “MANUAL DE REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET” que como ANEXO II forma parte de la presente resolución.

Art. 3° — Apruébase el “GLOSARIO DE TÉRMINOS” que como ANEXO III forma parte de la presente resolución.

Art. 4° — Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida.

### **ANEXO I**

#### **REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA**

##### **PRINCIPIOS GENERALES**

ARTICULO 1°.- NIC Argentina es la denominación que, siguiendo las prácticas internacionales en la materia, identifica a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en su carácter de administrador del Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR).

ARTICULO 2°.- NIC Argentina efectuará el registro de los nombres de dominio de internet, en adelante nombres de dominio, solicitados de acuerdo con las normas, reglas, procedimientos y glosario de términos vigentes. Podrán registrarse nombres de dominio bajo las zonas COM.AR, ORG.AR, NET.AR, TUR.AR, INT.AR, GOB.AR, MIL.AR y .AR. Este último sólo podrán registrarlos entidades gubernamentales, y todos en las formas y condiciones establecidas en el presente cuerpo normativo.

ARTICULO 3°.- El registro de un determinado dominio se otorgará a la persona física o jurídica que primero lo solicite, y se encuentre debidamente registrada en el sistema como Usuario, con las excepciones señaladas en la presente normativa. Esta persona revestirá la calidad de Titular del nombre de dominio.

Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubieran presentado copia simple de la documentación requerida revisten el carácter de Usuarios Transitorios, no pudiendo transferir ni dar de baja dominios.

ARTICULO 4°.- Todo Titular puede crear uno o más Alias asociados a su Usuario, otorgándoles permisos para operar sobre sus dominios.

ARTICULO 5°.- Todo Titular que registre un nombre de dominio a través de la página web de NIC Argentina, sea una persona física o jurídica, manifiesta conocer y aceptar inexcusablemente las normas, reglas, procedimientos y glosario de términos vigentes de NIC Argentina establecidos en el presente cuerpo normativo.

ARTICULO 6°.- La información suministrada a NIC Argentina tendrá carácter de declaración jurada.

ARTICULO 7°.- NIC Argentina podrá modificar cuando lo estime pertinente este Reglamento, el que será publicado en el sitio nic.ar, con una anticipación de TREINTA (30) días corridos antes de su entrada en vigencia.

ARTICULO 8°.- NIC Argentina podrá modificar en cualquier momento sin previo aviso su página web y estará exento de cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que puedan derivarse del uso o acceso a la misma.

ARTICULO 9°.- NIC Argentina está facultado desde la entrada en vigencia de la presente Resolución, para percibir aranceles por todas las gestiones de registro de los dominios de Internet, entendiéndose como tales: altas, modificaciones, transferencias, disputas y renovaciones. La falta de pago del arancel pertinente, provocará irrevocablemente la cancelación de los trámites iniciados y/o la revocación automática de los dominios registrados.

ARTICULO 10°.- Todas las solicitudes de nuevos registros de nombres de dominio y las transferencias serán publicadas en la edición impresa y en la versión web del BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el término de DOS (2) días.

ARTICULO 11°.- NIC Argentina rechazará, sin necesidad de interpelación previa, solicitudes de registro de nombres de dominio ya registrados; o que considere agraviantes, discriminatorios o contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres; o que puedan prestarse a confusión, engaño o suplanten la identidad de instituciones, organismos o dependencias públicas nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de organismos internacionales.

ARTICULO 12°.- Los registros en las zonas especiales deberán cumplir con los requisitos esenciales establecidos en el Anexo II pto.2. 2. A.

ARTICULO 13°.- El Titular asume el compromiso de que el registro de un dominio no se realizará con un propósito ilegal, ni afectará o perjudicará a terceros.

ARTICULO 14°.- La ocultación, omisión o falsificación de información que NIC Argentina considere necesaria para aceptar la solicitud de la registración del Usuario, podrá implicar la baja total del trámite pertinente.

ARTICULO 15°.- Cualquier persona podrá denunciar ante NIC Argentina una suplantación de identidad a través del procedimiento de “Denuncia por Datos Falsos” regulado en el Anexo II de la presente normativa.

ARTICULO 16°.- NIC Argentina podrá inhabilitar y/o revocar los dominios al Titular cuando en ellos se generen posibles acciones que perjudiquen a terceros, encontrándose facultado para radicar la correspondiente denuncia ante los organismos competentes.

ARTICULO 17°.- La responsabilidad del Titular es objetiva e independiente de la responsabilidad civil o penal que se origine por los hechos u omisiones que configuren la infracción o irregularidad.

ARTICULO 18°.- El otorgamiento del registro de un nombre de dominio no implica que NIC Argentina asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro, ni de su contenido o uso que se haga con el mismo.

ARTICULO 19°.- NIC Argentina no resultará responsable por los conflictos que se relacionen con marcas registradas o por cualquier otro tipo de conflicto que se relacione con derechos de propiedad intelectual que el registro de un nombre de dominio pudiera ocasionar.

ARTICULO 20°.- NIC Argentina, excepto en los supuestos expresamente tipificados en la presente normativa, no intervendrá en los conflictos que eventualmente se susciten entre Titulares o entre éstos y Usuarios o terceros relativos al registro o al uso de un nombre de dominio.

ARTICULO 21°.- NIC Argentina no será responsable por la eventual interrupción de negocios, ni por los daños y perjuicios de cualquier índole que pudiera causarle al Usuario o al Titular el rechazo de una solicitud, la revocación, la pérdida de un registro de un dominio, la caída del servicio de registración de nombres de dominio y/o servicio de DNS.

ARTICULO 22°.- NIC Argentina podrá, en el momento que crea pertinente, requerir la documentación complementaria que considere necesaria, la que deberá ser remitida en el plazo oportunamente fijado.

ARTICULO 23°.- La notificación del requerimiento al que se refiere el artículo precedente se efectuará por correo electrónico a la dirección o direcciones denunciadas por el Usuario y que obran en sus datos de registro.

ARTICULO 24°.- El registro de un nombre de dominio tendrá una validez de UN (1) año computado a partir de la fecha de su registración, pudiendo ser renovado en forma periódica. Se otorgará un período de gracia de TREINTA (30) días posteriores a la fecha de vencimiento durante los cuales el servicio no se encontrará disponible pero el Usuario no perderá la titularidad del dominio.

ARTICULO 25°.- El Titular del dominio podrá realizar el trámite de renovación TREINTA (30) días antes de su vencimiento y hasta el último día del período de gracia señalado en el artículo precedente. La renovación deberá ser solicitada en forma expresa.

ARTICULO 26°.- NIC Argentina está facultado para aplicar las siguientes sanciones: baja de dominio, baja de delegación de dominio, e inhabilitación del Usuario por tiempo indeterminado.

ARTICULO 27°.- Si de un mismo hecho o hechos sucesivos derivasen una o más sanciones, NIC argentina podrá aplicarlas independientemente.

ARTICULO 28°.- El nombre de dominio podrá ser dado de baja por las siguientes causales: unilateralmente por el Titular, por la falta de renovación, por el Alias en caso de estar facultado por el Titular y por decisión judicial o de autoridad administrativa.

ARTICULO 29°.- NIC Argentina podrá revocar cuando lo estime pertinente el registro de un nombre de dominio si, por razones técnicas o de servicio ello sea conveniente o en caso de verificarse el incumplimiento de lo establecido en la presente normativa.

ARTICULO 30°.- Para todas las controversias derivadas de la aplicación y vigencia de la presente reglamentación, será competente la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

ARTICULO 31°.- Todas las notificaciones efectuadas al correo electrónico y datos registrales denunciados por los Titulares o Usuarios del sistema de NIC Argentina serán consideradas válidas, siendo de su exclusiva responsabilidad mantenerlos actualizados.

ARTICULO 32°.- La cantidad mínima de caracteres que compongan el nombre de dominio a registrar es de CUATRO (4). Dicha cantidad no incluye los caracteres correspondientes a la zona de que se trate. Sólo por excepción debidamente fundada se permitirá cantidades menores a las referidas, quedando a criterio de NIC Argentina su otorgamiento o eventual renovación.

...

ARTICULO 34°.- Cualquier persona física o jurídica que registre nombres de dominio, se ajustará al proceso de disputa por parte de terceros establecido en el presente.

ARTICULO 35°.- El trámite de disputa de un nombre de dominio se considerará ingresado cuando se acredite el pago del arancel estipulado.

ARTICULO 36°.- Las disputas al registro de un nombre de dominio podrán interponerse a partir del día siguiente a la última publicación del nombre de dominio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. No podrá interponerse más de una disputa de manera simultánea.

ARTICULO 37°.- Dicha disputa deberá ser autosuficiente, estar acompañada de la totalidad de la documentación que acredite su mejor derecho y del comprobante de pago del arancel correspondiente. El accionante deberá estar validado ante NIC Argentina como Usuario al momento de la presentación de la Disputa.

ARTICULO 38°.- NIC Argentina notificará al Titular del dominio de la disputa iniciada. El Titular del nombre de dominio objeto de la disputa tendrá un plazo de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación para la contestación de la disputa. Dicha contestación podrá efectuarse vía correo electrónico desde la casilla registrada ante NIC Argentina, y deberá ser autosuficiente y estar acompañada de la totalidad de la prueba que acredite su mejor derecho. NIC Argentina se reserva la facultad de requerir la presentación de los medios probatorios, cuando lo considere necesario.

ARTICULO 39°.- Los plazos señalados para la presentación de la disputa o contestación de la disputa podrán ser ampliados, por única vez, por QUINCE (15) días hábiles a petición de parte, invocando razones suficientes. Sin perjuicio de ello, NIC Argentina podrá prorrogar los plazos de oficio, cuando existan fundadas razones.



ARTICULO 40°.- Una vez contestada la disputa o vencido el plazo para hacerlo, NIC Argentina resolverá, previa intervención de las áreas competentes, y lo resuelto le será notificado a las partes quienes podrán recurrirlo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 t.o. 1991.

ARTICULO 41°.- El Titular podrá transferir el registro del nombre de dominio a otra persona física o jurídica debidamente registrada en el sistema como Usuario, conforme surge del Anexo II de la presente medida. No podrán realizarse transferencias durante el plazo de disputa, o cuando sobre el nombre de dominio recae una manda judicial o administrativa.

ARTICULO 42°.- La transferencia se llevará a cabo a través del formulario electrónico de transferencias disponible en la página web de NIC Argentina.

ARTICULO 43°.- La transferencia tendrá efectos a partir de la aprobación de la solicitud por parte del Usuario Destino y la acreditación del pago. El registro por transferencia renovará el plazo de validez del dominio, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del presente.

ARTICULO 44°.- El nombre de dominio puede ser transferido por sucesión, por manda judicial y/o administrativa competente.

ARTICULO 45°.- El nombre de dominio no podrá ser transferido si sobre él recae una medida cautelar dictada por autoridad judicial o administrativa competente.

ARTICULO 46°.- En caso de muerte del titular NIC Argentina procederá a la creación de un Alias al solo efecto de la renovación, hasta tanto se determine un sucesor universal del causante. Caso contrario, la no acreditación del proceso sucesorio en un espacio de tiempo razonable, reintegrará la disponibilidad del dominio.

### **Casos sobre nombres de dominio**

#### **Registro no autorizado de marcas como dominios (caso Freddo).**

Juzg. Civ. y Com. Fed. N° 7, Sec. 13, 26/11/1997

HELADERIAS FREDDO S.A. C/ SPOT NETWORK S/ APROPIACION INDEBIDA DE NOMBRE

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1997.

I. Por recibidos los autos conforme a la asignación dispuesta por la Excma. Cámara.

...

Por promovida la demanda al sólo efecto iniciado a fs. 219, punto 2), 2 párrafo, debiendo el accionante promover y agotar el procedimiento de mediación previa obligatoria (art. 1 de la ley 24.573), como requisito de procedibilidad de la misma.

III. Con relación a la medida cautelar solicitada y partiendo de la base de la acreditación de la titularidad y uso marcario invocados por la firma accionante, es preciso tener presente por un lado que la conducta desplegada por el accionado, tal como ha sido denunciada por la aquí actora comportaría -"prima facie"- una variante del uso indebido de marca ajena, a cuyo respecto sería también de aplicación el procedimiento establecido por el art. 35 de la ley 22.362 (en tanto se ha demostrado la titularidad del demandante y el uso del signo por parte del accionado (conf. CNCCF, Sala I, causa 30/96 del 8/5/97 consid. 3), a lo que cabe añadir que la pretensión cautelar tal como ha sido articulada conllevaría a desvirtuar la finalidad del instituto tutelar preventivo, por cuanto el objeto de la medida impetrada se confundiría con el resultado al cual se pretende arribar mediante la sentencia definitiva...

Sin embargo y por otro lado, se debe tener también presente que conforme a las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio en Internet en Argentina establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para la operatoria del servicio Nic-Argentina, el registro de una determinada denominación se otorgará al registrante que primero lo solicite, razón por la cual no se aceptarán solicitudes de registro de denominaciones iguales a otras existentes (reglas 1 y 2); y en tales condiciones, es obvio que el nombre de dominio registrado por el aquí demandado ("freddo. com. ar") trae como consecuencia la imposibilidad absoluta para la parte aquí actora, de registrar su propia marca como nombre de dominio y por ello de acceder al sistema, con las secuelas que de tal situación se derivan -razonablemente- en el orden comercial y patrimonial.

Es claro entonces que el particular modo en que el accionado ha implementado el uso -"prima facie"- indebido de la denominación "Freddo", a través del sistema Internet y por vía de la operatoria Nic-Argentina, configura una situación de hecho de características especiales con efectos excluyentes del titular marcario y que requiere entonces de pautas interpretativas y la consiguiente aplicación de institutos que permitan atender a aquéllas particularidades, aún al margen de las previsiones específicas contenidas en la legislación marcaria.

Al respecto se debe recordar que el art. 232 CPCC y sus normas concordantes, no sólo facultan a los jueces a conceder medidas diferentes a las reguladas, sino que también admiten una flexibilidad en el otorgamiento de las previstas mediante su adaptación a las

particulares situaciones de hecho que se tienen en mira (conf. Palacio, Lino E. y otro "Cód. Proc. Civ. y Com.", t. 5, pág. 359).

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que -como principio-, un nombre de dominio que sea idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o utilizado sólo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorización (conf. "Controversias en Materia de Nombres de Dominio Utilizados en Internet", Documento preparado por la Oficina Internacional de la O.M.P.I., Septiembre de 1997, punto 6), queda así configurada la verosimilitud en el derecho de la actora para requerir la pertinente protección cautelar, en tanto es evidente que ésta parte ha negado toda posibilidad al accionado respecto del empleo -bajo cualquier forma- de la marca en cuestión, y tiene a su vez legítimo interés a partir de la titularidad que ostenta, para obtener un nombre de dominio que contenga los registros de que es propietario.

Y en mérito de ello, la particular situación de hecho que se presenta en el caso de autos justifica la medida cautelar innovativa que se solicita - bien que con los alcances que se explicitarán-, en tanto la prolongación en el tiempo de aquéllas circunstancias es susceptible de provocar un perjuicio cierto e irreparable en el titular marcario precisamente a consecuencia de la exclusión absoluta ya analizada, razón por la cual el incidente previsto por el art. 35 de la ley 22.362 -habida cuenta su limitada finalidad (conf. Otamendi, J. "Derecho de Marcas", pág. 276 y ss.), no brinda en la especie, adecuada protección al titular de los derechos presuntamente infringidos (conf. O'Farrell, E. "Más sobre las Medidas Cautelares; El Incidente de Explotación y el art. 50 del Trip's Gatt", LL, diario del 4.7.97), habida cuenta precisamente, las características, modalidades y efectos de la infracción denunciada.

De conformidad con lo que se lleva expuesto, y en el marco de la previsión contenida en el art. 50 inc. 2 del Acuerdo ADPIC contenido en el Acta Final en que incorporan los resultados de la Ronda Uruguay, aprobado por la ley 24.425, que a juicio del suscripto brinda sustento normativo a la cautela que corresponde disponer con ajuste a las ya enunciadas particularidades del caso, se debe admitir la petición bajo estudio.

Por ello y previa caución juratoria que deberá prestar la parte actora por ante el Actuario, dispongo la suspensión preventiva del nombre de dominio "freddo. com. ar" registrada para Spot Network (Persona Responsable: Diego Gassi), en el Registro de Nombres de Dominio Internet en Argentina, que administra el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quedando asimismo autorizada Heladerías Freddo SAICA para utilizar la designación "Freddo" como nombre de dominio, a cuyo fin deberá solicitar el pertinente registro con ajuste a las reglas establecidas por la citada repartición, y todo ello hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Para su cumplimiento líbrese oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y diligenciado el mismo, notifíquese dentro del tercer día al cautelado (art. 198, 2\* párrafo CPCC).

LUIS MARÍA MÁRQUEZ

### **Ventas de productos falsos en mercados virtuales (Boca Juniors v. Mercadolibre)**

#### **Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, 4 de marzo de 2003**

##### **Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors S.A. C/ Mercado libre S.A. s/cese de uso de marcas - daños y perjuicios**

Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto a fs. 308 -fundado mediante el escrito de fs. 310/311, cuyo traslado fue contestado a fs. 314/316- contra la resolución de fs. 306, y

1.-Que la actora cuestionó el pronunciamiento que desestimó el incidente de explotación que planteó en su escrito inicial. Adujo en primer término que-la circunstancia de que el uso de las marcas invocadas sea un asunto debatido en autos no puede ser un obstáculo para la procedencia de la petición que formuló, destacando la ganancia que su adversaria percibe por las ventas efectuadas en su página de Internet. Asimismo, afirmó que la conducta de la accionada encuadra en las previsiones contenidas en el art. 31 de la ley 22.362.

Conferido el traslado pertinente, fue replicado por la demandada a fs. 314/316, solicitando la confirmación de lo decidido por el a quo, por las razones allí expuestas.

2.-Que así planteada la controversia, es preciso recordar inicialmente que el art. 35 de la ley 22.362 establece que "en los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado", añadiendo que la suma respectiva será fijada por el juez de acuerdo con el derecho aparente de las partes.

En función de esa previsión legal es dable sostener que la comprobación fehaciente del uso cuestionado por el actor no constituye un requisito sustancial para la procedencia del incidente de explotación, sino que lo que resulta insoslayable a ese fin es la existencia de una acción tendiente a obtener el cese de uso de una marca. Desde esta perspectiva, pues, estima el Tribunal que asiste razón a la recurrente al sostener que la controversia suscitada en torno a la utilización de las marcas que le pertenecen no conforma una razón suficiente para desestimar la procedencia del incidente articulado, pues esa controversia se presenta

en todos los casos de la naturaleza del que aquí se trata; sus términos, en cambio, y los elementos de convicción actualmente reunidos en la causa, es lo que se debe ponderar a los efectos de establecer la importancia de la caución.

3.- Que sobre esta base-, no es posible escindir de que la accionada ha reconocido la autenticidad de la constatación notarial realizada a instancias de la actora, el 28.5.01, conjuntamente con las impresiones obtenidas en esa ocasión (conf., fs. 279 vta.), documentación acompañada con el escrito de inicio como "Anexo II (fs. 7/16).

De ese modo ha quedado acreditado que en el sitio de Internet de la demandada se ofrece en venta una "camiseta de Boca titular ... réplica excelente", lo que significa, dicho en otras palabras, que no se trata de un artículo original.

Por cierto, no es esta la ocasión de determinar en qué medida ello constituye un uso indebido de marca por parte de Mercado Libre S.A., asunto que se encuentra controvertido y que corresponderá dilucidar al momento en que se dicte la sentencia definitiva. No obstante, lo que no es objeto de debate es la presencia de ese artículo-entre los ofertados por intermedio de la estructura o sistema informático que ofrece dicha empresa, y también de otros identificados con las marcas de la actora (v. capítulo IX, apartado 3, de la contestación de demanda, fs. 296).

En función de estos elementos, juzga el Tribunal que la presencia de esos bienes -a los fines de su comercialización en el sitio de la demandada otorga sustento suficiente a la procedencia del incidente de explotación , que planteó la recurrente.

Por consiguiente, SE RESUELVE: revocar la decisión apelada, haciendo lugar a la pretensión de la demandante y fijando en CIEN MIL pesos (\$ 100.000) la suma que la accionada deberá depositar en concepto de caución, dentro del plazo de diez días de quedar notificada de este pronunciamiento.

### **Relaciones entre marcas y nombres de dominios (Caso Tiempolibre)**

**Cámara Civil y Comercial Federal, sala III, 29 de junio de 2006**

**Tiempo Libre S.A. c/ Alberto Atilio Segurel**

1. Tiempo Libre SA solicitó al juez que dictara una medida cautelar -autónoma- en los términos del art. 50 del Acuerdo Trip's ADPIC, de los arts. 230 y 232 del Código Procesal y de la ley 22.362, para que Nic-Argentina deje sin efecto la inscripción del dominio "tiempolibre.com.ar" efectuado por Alberto Atilio Segurel, y que la otorgue a su favor. Fundó el interés legítimo para requerir la cautela en la circunstancia de que "tiempo libre"

es su nombre social y designación comercial desde 1975, como empresa prestadora del servicio de viajes y turismo. Asimismo, invocó ser la titular de la marca "TIEMPO LIBRE" en la clase 39, solicitada en 1996 y concedida en 2002.

También sostuvo la peticionaria en su escrito de inicio que la inscripción del demandado no cumple con la reglamentación de Nic ya que fue efectuada de mala fe, con la única intención de que se le abone una suma de dinero para devolver algo que no le pertenece, ya que no identifica ningún sitio web, por lo que importa la restricción de sus derechos marcarios al utilizar sin autorización su marca, en los términos de la ley 22.362, legislación que consideró aplicable ante la falta de normas específicas y la asimilación de los nombres de dominio en Internet a las designaciones comerciales.

En ese sentido, esgrimió la accionante que la inscripción de un nombre de dominio en contravención de una marca registrada produce su desprestigio y dilución, por cuanto restringe su función principal de identificación de la firma y del origen de sus productos y/o servicios, además de impedir el ejercicio del derecho exclusivo establecido en el art. 4 de la ley 22.362, y de constituir una práctica de competencia desleal.

2. Así precisada la pretensión cautelar, el a quo dispuso el libramiento de un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto -NIC ARGENTINA- para que hiciera efectiva la suspensión provisoria del nombre de dominio "tiempolibre.com.ar" registrada el 23-4-1997 a nombre de Alberto Atilio Segurel, autorizando a TIEMPO LIBRE SA. a utilizar dicho registro -también con carácter provisorio y cautelar, previa solicitud de su inscripción por la interesada- hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.

Para decidir de esa forma, el juez valoró la documentación aportada por la accionante, en especial, aquella demostrativa de la prelación temporal de la denominación societaria de la empresa desde 1975 y de la solicitud de registro de la marca "TIEMPO LIBRE" el 4-10-1996, respecto del registro del nombre de dominio "tiempolibre.com.ar" obtenido por el demandado el 23-4-1997.

Sobre esa base, el magistrado consideró acreditada la verosimilitud del derecho invocado, ya que entendió que el registro cuestionado era susceptible de generar confusiones respecto del origen de los servicios ofrecidos, como así también el peligro en la demora, debido a la imposibilidad del demandante para hacer uso del nombre de dominio, y a la importancia económica del comercio a través de Internet, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50 del Acuerdo Trip's-GATT, ratificado por la ley 24.425.

3. Contra esa decisión se agravia el accionado pues sostiene que la peticionaria, en oportunidad de solicitar la cautela, omitió al juez, entre otras circunstancias, que Tiempo

Libre SA es titular del nombre de dominio "tiempolibreviajes.com.ar" desde el 21-1-2000, por lo que a partir de ese momento coexiste con el dominio "tiempolibre.com.ar", y que en la página web identificada con ese nombre ofrece sus servicios de viajes y turismo, como así también que "Tiempo Libre" es una marca registrada en otras clases distintas de la N1 39, por lo que puede existir más de una persona con interés legítimo en registrar el dominio en disputa.

Por otro lado, el recurrente alega que no se encuentran acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, los que se deben valorar muy estrictamente por ser una medida innovativa, y que no existe posibilidad de que se consume un daño irreparable, como exige la doctrina y jurisprudencia para la procedencia de este tipo de cautela.

Respecto de la falta de acreditación de la verosimilitud del derecho, el apelante manifiesta que no existe la imposibilidad de Tiempo Libre SA para comercializar sus servicios por Internet, ya que tiene registrado el dominio "tiempolibreviajes.com.ar" desde hace seis años, nombre con el que identifica su sitio web. Sostiene, sobre este punto, que tampoco acreditó la peticionaria que el registro del nombre de dominio "tiempolibre.com.ar" sea para aprovechar su prestigio y renombre desarrollando su misma actividad -viajes y turismo-, habida cuenta de que según las constancias de NIC ARGENTINA la actividad registrada es distinta -comercio internacional de café-, siendo su intención ofrecer por medio de un portal de Internet actividades vinculadas con el producto que comercializa (cursos de preparación, encuentros de degustación, información de "cafés gourmet"), la que no pudo concretar exclusivamente por razones técnicas (fallas en los contenidos de la página). Al ser ello así, invoca que no hay posibilidad de que se engañe al público consumidor sobre el origen e identidad de los productos y servicios, con lo cual se descarta la confusión entre ambas actividades y el peligro de aprovechamiento ilegítimo, como sostuvo la peticionaria de la medida cautelar.

Agrega el accionado que bajo la denominación "tiempolibre" se identifican en la web múltiples y diversas actividades por parte de distintos titulares sin que por ello se pueda alegar la existencia de competencia desleal, como así también que no es directamente aplicable la ley 22.362, sino la Resolución 2226/00 "Reglas para el Registro de Nombres de Dominio de Internet en "argentina" dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, según la cual se reconoce un mejor derecho a quien solicita primero el dominio, y precisa que no existe norma alguna que prohíba la registración de dominios para quienes no tengan el registro de una marca. Destaca que en materia de nombres de dominio no rige el principio de la especialidad propio del derecho marcario, por lo que puede haber más de una persona con interés legítimo para registrar un dominio, con lo cual no puede pretenderse que la titularidad de una marca confiera un derecho exclusivo sobre el nombre de dominio.

Por último, en lo que se refiere a la verosimilitud del derecho, alega que "tiempo libre" es una marca de una generalidad tal que cualquiera la puede imaginar para identificar distintos tipos de productos y servicios.

En lo que concierne al peligro en la demora, el accionado señala que no se acreditó la existencia de un daño inminente ni la posibilidad de que se pierda o deteriore el derecho invocado durante el juicio porque, por un lado, la situación que se pretende modificar con la medida cautelar se extiende por lo menos desde enero de 2000 cuando la actora registró el dominio "tiempolibreviajes.com.ar", y por el otro, el accionante ofrece sus servicios por medio de Internet con ese nombre. En tales condiciones, sostiene que no existe riesgo de que resulte disminuido o perjudicado su giro comercial.

En síntesis, el apelante funda su agravio en que no está demostrado que se hubiera procedido de mala fe al registrar el nombre de dominio "tiempolibre.com.ar" en 1997, de acuerdo con las reglas 12 y 13 de la Resol. 2226/00, pues no se probó la invocada intención de obtener un rédito económico con la venta del dominio registrado, la notoriedad de la marca, la existencia de una relación de Segurel con Tiempo Libre SA., ni la titularidad de una gran cantidad de nombres de dominio registrados por aquél con la intención de lucrar con su posterior venta.

4. En los términos en que ha quedado planteada la cuestión sobre la que se debe decidir en este acotado marco cognoscitivo, cabe precisar que la medida cautelar innovativa -como la decretada por el a quo, que tiene por particularidad no sólo la revocación provisional del registro del dominio obtenido por el accionado sino también su inscripción a favor de la peticionaria mientras dure el juicio-, importa un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, por lo que se debe proceder con una máxima cautela en la apreciación de los presupuestos de admisibilidad...

Y si bien esa particularidad no determina, por sí misma, la improcedencia de la medida cuando existen circunstancias de hecho que fueran susceptibles de producir perjuicios de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva, lo cierto es que al examinar su admisibilidad se impone evaluar si la permanencia de la situación actual genera un peligro para el derecho del peticionario. Es mediante ese enfoque que se procura conciliar, según el grado de verosimilitud, los intereses en juego (Fallos 320:1633, 325:2367 y 326:3210).

...

5. En primer término, cabe precisar respecto de la materia que se examina, que los nombres de dominio en Internet, contrariamente con lo que sucede con las marcas, abarcan a todos los productos o servicios, pues no rige en ese ámbito el principio de especialidad vigente en materia marcaría (art. 3, incs. a y b, y 10 de la ley 22.362), 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 (cfr. esta Cámara, Sala 1, causa 6600/00 del 30-11-2000; esta Sala, causa 4411/02 del 10-5-2005, LL 2005-D-230); ese interés legítimo puede provenir, por ejemplo, de la titularidad de otra marca en una clase distinta del nomenclador, del nombre social o comercial, o bien de la actividad desarrollada por el registrante.

Las Reglas para el Registro de Nombre de Dominio en INTERNET en la Argentina (Resol. 2226/00 del Ministerio de Relaciones Exteriores) establecen que: el registro de un determinado nombre de dominio se otorgará a la persona física o jurídica que primero lo solicite (Regla 1); el hecho de que NIC-ARGENTINA registre un nombre de dominio no implica responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro, por lo que no le corresponde evaluar si el registro puede violar derechos de terceros (Regla 10); el registrante y/o el solicitante deben declarar bajo juramento que, de su conocimiento, el registro y uso del nombre de dominio solicitado no interfieren ni afectan derechos de terceros (Regla n° 12), y que no se realiza con ningún propósito ilegal, ni viola ninguna legislación, y que todos los datos suministrados son verdaderos, no habiendo ocultado ni omitido ninguna información que NIC-ARGENTINA podría haber considerado esencial para su decisión de aceptar la solicitud de nombre de dominio (Regla n° 13).

Con ese marco reglamentario, es pertinente acudir al art. 953 del Código Civil según el cual la nulidad no sólo de los actos jurídicos prohibidos por la ley, sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros, y al art. 1071 de ese código, en cuanto establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, como el que contraría los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o el que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

De ello se sigue que la mera titularidad de una marca no determina per se el derecho sobre un nombre de dominio que coincida con esa designación, aunque sí constituye un antecedente que, en el supuesto de conflicto, se deberá confrontar con el interés legítimo del titular del dominio invocado de acuerdo con las circunstancias de hecho acreditadas en cada caso, sin prescindir de otras como por ejemplo: la notoriedad, la intensidad del uso o la aptitud distintiva de la marca opuesta que impida presumir una "casualidad milagrosa" en su elección por el registrante del dominio; la existencia de una relación entre el titular de la marca y el del dominio, o de una gran cantidad de nombres de dominio registrados por la misma persona que indique una intención de bloqueo para lucrar con su transferencia (cfr. Sala 1, causas 6150/00 del 7-9-2000 y 6600/00 cit.; Jorge Otamendi, La aplicación del art. 50 del TRIP's, en JA 2003-II-372).

6. Según las pautas mencionadas en el considerando cuarto, y de acuerdo con las concretas circunstancias del caso, importa destacar que, más allá del examen que se pudiera hacer de la verosimilitud del derecho invocado de acuerdo con el criterio establecido en el considerando anterior, no se puede en el caso considerar acreditado el peligro de que la

demora en el reconocimiento del derecho invocado genere a la peticionaria un daño irreparable, lo cual resulta determinante para decidir acerca de la procedencia de la medida apelada (en ese sentido, ver Sala 1, causa 6865/02 del 8-10-2002, JA 2003-II-372).

Ello es así, pues la ausencia del mencionado requisito, que hace a la propia naturaleza de la cautela, determina la improcedencia de la medida. En efecto, el requisito del peligro en la demora está previsto tanto en los arts. 230 y 232 del Código Procesal, como en el art. 50 del TRIP's, normas en las que la accionante fundó su pretensión cautelar, cuya existencia en el caso debe ser valorado, como ya se precisó, con un criterio estricto por la naturaleza de la medida solicitada. La última de las normas citadas establece la procedencia de la medida cuando exista la posibilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular del derecho (inc. 2) (cfr. esta Sala, doct. causa 1585/04 del 7-6-2005 y sus citas).

En esa inteligencia, no se puede soslayar que no sólo el registro del nombre de dominio "tiempolibre.com.ar" por el accionado es de abril de 1997 (fs. 11), sino que además existe una circunstancia que no fue valorada por el a quo para dictar la medida -debido a que la peticionaria no lo mencionó en su escrito de inicio- y que es determinante para descartar la existencia del peligro en la demora. Ese hecho relevante consiste en que desde enero de 2000 la firma Tiempo Libre SA es titular del nombre de dominio "Tiempolibreviajes.com.ar" (fs. 76), y que en esa dirección de Internet ofrece sus servicios (fs. 78).

Estas circunstancias no sólo no fueron desconocidas por la accionante al contestar los agravios, sino que en esa oportunidad tampoco explicó por qué después de tolerar durante seis años esa situación, existe ahora el peligro de que, si no se le restituye provisionalmente ese dominio mientras se sustancie el juicio, sufrirá un daño irreparable. No justifica ese proceder la mera invocación de que de si no se dicta la medida se generaría tanto una evidente confusión en desmedro de sus marcas, como el aprovechamiento de un tercero por el uso ilegítimo de una marca ajena (fs. 121), pues no existen elementos que, en este estado del proceso, convenzan sobre la materialización de esos peligros.

Por los fundamentos expuestos, SE RESUELVE: revocar la resolución apelada, con costas.

**Caso PALERVA S.A. v. HÉCTOR Di Luzio (elnoblerepulgue.com)**

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

PALERVA S.A. v. HÉCTOR Di Luzio

Case No. D2004-0141 - 13/5/04

### 1. Las Partes

El Demandante es PALERVA S.A.,....

El Demandado es Héctor Di Luzio, ....

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <elnoblerepulgue.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Domain Bank, Inc.

### 3. Iter Procedimental

La demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 23 de febrero de 2004. El 24 de febrero de 2004, el Centro envió a Domain Bank, Inc., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 26 de febrero de 2004, Domain Bank, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto, administrativo y técnico. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la demanda era administrativamente deficiente, el Demandante envió al Centro las copias requeridas el día 3 de marzo de 2004. El Centro verificó que la demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 (a) y 4 (a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de marzo de 2004. De conformidad con el párrafo 5 (a) del Reglamento, el vencimiento del plazo para contestar la demanda se fijó para el 30 de marzo de 2004. El Escrito de Contestación de la demanda fue presentado ante el Centro el 29 de marzo de 2004.

El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de abril de 2004, y recibió la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

### 4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de los registros de marca "EL NOBLE REPULGUE" nos. 1.888.792, 1888.793 en clase 29; 1.550.563, 1.824.014, en clase 30; 1.894.005, 1.888.794,

en clase 31; 1.889.635 en clase 32; 1.889.637 en clase 33; 1.817.946 en clase 35 y 1.767.856, 1.824.016 en clase 42; todos registrados en la Argentina. Asimismo es titular de esta marca en el Uruguay, registros nos. 311.439 en clases 30 y 42 y 311.222 en clases 29, 30 y 42.

La marca "EL NOBLE REPULGUE" fue solicitada por el Demandante en la Argentina por primera vez el día 31 de julio de 1987, y concedida bajo el no. 1.550.563 el día 31 de enero de 1995, en la clase 30.

Asimismo, el Demandante es titular del nombre de dominio <elnoblerepulgue.com.ar>.

El Demandado registró el nombre de dominio <elnoblerepulgue.com> el día 23 de febrero del año 2000.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

El Demandante alega que:

El nombre de dominio <elnoblerepulgue.com> es idéntico a su marca "EL NOBLE REPULGUE" registrada en la Argentina en las clases internacionales 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 y en el Uruguay en las clases 29, 30 y 42. El primer registro fue solicitado en la Argentina en el año 1987, y fue concedido en el año 1995.

Desde hace quince años, la cadena de locales de empanadas "EL NOBLE REPULGUE" ha ido expandiéndose por la Ciudad de Buenos Aires y las principales localidades de la Argentina. Importantísimas campañas publicitarias en medios gráficos, radio y televisión han sido desarrolladas para promocionar la marca "EL NOBLE REPULGUE", tal como en la Argentina es de público y notorio conocimiento.

Su marca absolutamente original es un elemento central de identificación que alude al clásico modo de cierre de la masa de las empanadas ("repulgue").

El crecimiento de "EL NOBLE REPULGUE" ha sido notable, año tras año. A la fecha en la que el Demandado tuvo la "original" y milagrosamente "casual" idea de registrar el nombre de dominio en cuestión, "EL NOBLE REPULGUE" contaba en la Argentina -país en donde se domicilia el Demandado- con alrededor de setenta locales que ostentan públicamente la marca, apoyados por un intenso despliegue publicitario en medios masivos de comunicación, y con la marca debidamente registrada en diversas clases del nomenclador internacional marcario.

El nombre "EL NOBLE REPULGUE" es una denominación cuya elección no puede obedecer al azar, puesto que se corresponde inequívocamente con la conocida cadena

gastronómica y marca del Demandante, sin relación alguna con el Demandado. Y la utilización indebida por el Demandado del dominio <elnoblerepulgue.com> produce confusión y desorientación en el público consumidor.

Es inaceptable que un tercero ajeno al titular de la marca ostente un nombre de dominio que induce directamente en el público consumidor la idea de asociación con la marca notoria "EL NOBLE REPULGUE".

El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio <elnoblerepulgue.com>. El único uso que realizó el Demandado del dominio en cuestión fue para propiciar un desvío hacia la página web de la competencia [www.soloempanadas.com](http://www.soloempanadas.com). Posteriormente y hasta la actualidad, bajo el nombre de dominio <elnoblerepulgue.com> controlado por el Demandado, se accede a una página siempre "en construcción" donde se invita a dejar sugerencias, a través de una dirección de e-mail que evoca falsamente alguna relación comercial con la marca "EL NOBLE REPULGUE": "elnoblerepulgue@fibertel.com.ar". Sin embargo, ninguna relación tiene con el Demandante ni su marca notoria. No obstante, cualquier interesado en comunicarse con los responsables de "EL NOBLE REPULGUE" evidentemente es engañado y entra en contacto con un competidor desleal.

El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Tal como surge del acta notarial acompañada, el nombre de dominio <elnoblerepulgue.com> fue registrado por el Demandado para realizar una derivación indebida hacia el sitio "[www.soloempanadas.com](http://www.soloempanadas.com)", que es la principal competidora del Demandante. Ello constituye un acto de flagrante e inexcusable mala fe. Frente a esta situación, el Demandante remitió una intimación al Demandado en la que le reclama la cesión del nombre de dominio ilegítimamente obtenido y el cese de las prácticas ilegítimas. El Demandado no contestó la intimación, pero cesó el redireccionamiento hacia la página de la competencia.

El representante del Demandado se comunicó telefónicamente con el representante del Demandante, y le transmitió una desmesurada pretensión económica como condición para ceder el dominio.

Asimismo, la página web que actualmente está en esa dirección dice "Antes de construir este sitio, queremos escuchar a la gente. Te invitamos a que propongas tus ideas o comentarios. (Incluí tus datos para que te podamos contactar)" y "clikeá acá". "Clikeando" en el lugar señalado se accede al correo electrónico "elnoblerepulgue@fibertel.com.ar" que engañosamente aparenta alguna relación con igual marca y que evidencia una ardidosa estrategia de captación indebida, realizada con premeditación y alevosía.

El contador que incluye la página indicaba, a principios de febrero de 2004, más de 9.500 visitas que, obviamente, esperaban encontrar información de los productos y servicios de la cadena de empanadas "EL NOBLE REPULGUE".

Finalmente, el Demandante solicita que el nombre de dominio <elnoblerepulgue.com> le sea transferido.

## B. Demandado

El Demandado alega que:

Con la intención de crear un taller de costura para niños carenciados, el Demandado registró el nombre de dominio en cuestión con la finalidad de difundir el taller y para que las personas interesadas en ayudar se acerquen y colaboren con él. El taller estuvo montado desde antes del año 2000. A fines del año 2001, debido a la conocida crisis financiera que sufrió la Argentina durante los años 2001 y 2002, el taller debió cerrar. Hacia fines del 2003, cuando la economía comenzó a reactivarse, el Demandado empezó a planear la puesta en marcha del taller nuevamente.

Por ello eligió la palabra "noble", por considerar así a la transmisión de este oficio y por hacerlo sin fines de lucro. Por otra parte, la palabra "repulgue" es una palabra íntimamente asociada a la costura, que pertenece a la jerga del oficio del costurero y alude a pasar la aguja a través de una tela. Tanto "noble" como "repulgue" son términos genéricos, descriptivos y de uso común, por lo cual es aplicable la regla "primero en el tiempo, primero en el derecho."

El nombre de dominio fue registrado en febrero del año 2000, con el objetivo de promocionar el taller y ninguna influencia tuvo la marca del Demandante. De modo alguno puede considerarse que en aquella época ésta fuese famosa o notoriamente conocida. Y ello lo reconoce el Demandante cuando manifiesta que en los últimos tiempos aumentó la necesidad de ofrecer un modo ágil de contactar a quien pudiera tener interés en una franquicia.

La documentación con la que se pretende demostrar la notoriedad de la marca "EL NOBLE REPULGUE" es toda del año 2002, en adelante, es decir, muy posterior al tiempo en el que el Demandado registró el dominio. La razón de que la prueba del reclamante sea en su mayoría del 2003, puede responder a que la empresa fue vendida a un grupo de empresarios en noviembre de 1999, produciéndose un giro en la política interna de la empresa hacia el año 2003, cuando comienzan una fuerte campaña publicitaria.

La elección del dominio ha sido de buena fe y bajo ningún punto de vista se produce confusión con la marca en cuestión debido a los servicios tan diferentes ofrecidos por ambos. Cuando el público entra a la página referida, lee la inscripción sobre el taller de

costura y los datos para contactarse con el Demandado a la dirección que lógicamente corresponde con el nombre de dominio <elnoblerepulgue.com>.

El Demandante ya es titular del dominio <elnoblerepulgue.com.ar>, sitio al cual los consumidores de la Argentina van a entrar en primer lugar si están buscando un local de empanadas en el territorio de la Argentina.

El Demandante no alegó ni probó que el Demandado no poseyera interés legítimo. El Demandado tiene un interés legítimo leal y no comercial respecto del dominio el cual fue montar un taller de costura para ayudar a gente necesitada. Si bien el taller dejó por un tiempo de funcionar, la página siguió operando con el propósito de mantener contacto con la gente interesada en colaborar cuando se reabriera el taller.

La página no produce confusión alguna acerca de su finalidad, no se desvía a los consumidores ni se los engaña.

No se ha alegado ni acreditado que el Demandado haya obrado de mala fe al registrar el dominio. Sólo se hace referencia a un supuesto direccionamiento que, como lo reconoce el Demandante, habría ocurrido en el 2003. Y por ello el Demandado obtuvo el nombre de dominio cuando la marca no era famosa ni notoria. Prueba de su buena fe es que el Demandado nunca intentó vender el nombre de dominio. Si fuera cierto que el Demandado realizó la oferta que menciona el Demandante, cuál sería la razón de haber esperado tantos años.

El Demandado ha registrado el dominio con el solo objeto de promocionar el taller. El acta notarial presentada por el Demandante con la que se pretende acreditar el supuesto redireccionamiento al sitio "www.soloempanadas.com" carece de la Apostilla de La Haya, motivo por cual carece de valor probatorio. Sin perjuicio de ello, el Demandado niega terminantemente haber sido el autor del redireccionamiento. Obsérvese que escapa a toda lógica que el Demandante haya advertido tal actitud recién tres años después del registro, y no antes como se alega, si la única intención del Demandado al registrar fue la de efectuar esa desviación. Asimismo la página de destino de ese redireccionamiento estaba en construcción, por lo cual, convenientemente para el Demandante no se produjo ningún daño, lo que prueba también que no habría ánimo de lucro ni se habría perturbado la actividad comercial del Demandante.

Desde antes de haberse realizado el acta que constata el misterioso redireccionamiento, el Demandado recibió reiteradas llamadas telefónicas a su domicilio particular, en las que le manifestaban la voluntad de comprar el dominio, que luego se transformaron en amenazas para su persona y sus familiares.

Finalmente solicita que se declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio.

## 6. Debate y conclusiones

Para que sea procedente la demanda, el Demandante debe acreditar, de conformidad con el artículo 4 (a) de la Política, los elementos siguientes:

- i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y
- ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- iii) que éste ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

De conformidad con el artículo 15 (a) del Reglamento, el Panel resolverá la demanda de conformidad con la Política, el presente Reglamento, así como las normas y principios de derecho que considere aplicables.

De conformidad con el artículo 10 (d) el grupo de expertos determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.

### A: Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

El Panel encuentra que el nombre de dominio <elnoblerepulgue.com> es idéntico a la marca "EL NOBLE REPULGUE" de titularidad del Demandante.

El agregado del sufijo ".com" no confiere al nombre de dominio distintividad, conforme con lo decidido en numerosos precedentes. En consecuencia, es evidente que el nombre de dominio en conflicto pueda crear confusión entre los usuarios de Internet.

Por ello, el Panel encuentra que el Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la Política, artículo 4 (a) (i).

### B. Derechos o intereses legítimos

El Panel encuentra que probar un hecho negativo es particularmente difícil, y entiende que la carga de la prueba con respecto a este segundo elemento debe ser necesariamente débil, ya que es el Demandado quien se encuentra en mejor posición para acreditar sus derechos, si los tuviere. (Caso OMPI No. D2002-1064

<<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-1064.html>>, The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang; Caso OMPI No. D2000-0044

<<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0044.html>>, Educational testing Service v. TOEFL; Caso OMPI No. D2000-0158

<<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0158.html>>, Grove Broadcasting Co. Ltd. v. Telesystems Communications Limited; entre muchos otros).



En este sentido, el Demandado sostiene que "EL NOBLE REPULGUE" corresponde al nombre de un taller de costura ideado por él para enseñar el oficio a chicos carenciados y que no posee fines de lucro. Alega que el taller fue abierto antes del año 2000, que luego fue cerrado en el año 2001, afectado por la crisis financiera de la Argentina y cuya reapertura comenzó a ser planeada a fines del año pasado. La palabra "noble" habría sido elegida por considerar así a este oficio y por carecer el taller de fines de lucro. "Repulgue" aludiría al pliegue que como remate se hace a la ropa en los bordes y al punto con que se cosen a mano algunos dobladillos.

Para acreditar lo expuesto, el Demandado acompaña el testimonio de tres testigos que manifestaron que: "...como él (el Demandado) quiere ayudar a los chicos del barrio, quería poner un taller para enseñarles manualidades..." , "...hace años que está con eso..." , "...desde que lo conocí me habló siempre de ese proyecto..." y "...sí (conocía el proyecto), y además me gustaría ayudarlo..."

Resulta muy difícil para el Panel entender por qué el Demandado sólo ha acompañado como prueba del pretendido taller el testimonio de tres personas que serían conocidos de él (la hermana de un amigo del Demandado, la persona que registró el dominio hace años -que conocía al Demandado a través de una amiga en común- y una ex empleada de los padres del Demandado). Si fuera cierto que "hace años que está con eso" y si el dominio fue registrado en el año 2000 - fecha posterior a la de la apertura del taller- no se entiende por qué no se han acompañado otro tipo de pruebas que acrediten el funcionamiento del taller, su existencia, el plan para su supuesta reapertura en el año 2003, o cualquier otro elemento que tenga alguna relación con la explotación del taller y su nombre.

Luego de transcurridos al menos cuatro años desde la apertura del taller, no resulta comprensible que sólo existan tres testimonios que indicarían que existe o existió "un proyecto". El Demandado no aportó otras pruebas al respecto.

El Demandado tampoco ha demostrado un uso efectivo o público del nombre "EL NOBLE REPULGUE", ni preparativos para su utilización.

En definitiva, preliminarmente, la existencia de un interés legítimo en cabeza del Demandado se presenta como una cuestión muy dudosa. Y a poco que se avanza en el análisis del caso, van surgiendo otros elementos que confirmarían la idea de que la existencia del taller no sería real.

En primer lugar la marca "EL NOBLE REPULGUE" es ampliamente conocida y difundida al menos en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores (en donde las partes tienen sus domicilios). Y esto es un hecho público que no necesita ser acreditado. Y también lo es el hecho de que la cadena de empanadas "EL NOBLE REPULGUE" comenzó a ser muy conocida al menos desde finales de la década del noventa. Y aunque el Demandado niegue

valor probatorio al folleto acompañado por el Demandante que indicaría que en el año 2000 "EL NOBLE REPULGUE" contaba con setenta locales, es muy difícil ignorar, y más para alguien con domicilio en el partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, la gran cantidad de locales de venta de empanadas que existían en esa época, al menos en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Es muy difícil sostener que estando el Demandado domiciliado en el Gran Buenos Aires haya sido inadvertida para él la presencia de estos locales.

Lo cierto también es que el Demandado ha reconocido la intensa campaña publicitaria llevada a cabo al menos en el año 2003 por el Demandante.

Y teniendo en cuenta que el nombre elegido por el Demandado es idéntico a la marca del Demandante -ni una letra más, ni una menos- y considerando también las circunstancias ya apuntadas, la coincidencia parecería ser "cuasimilagrosa".

La marca "EL NOBLE REPULGUE" fue solicitada por primera vez el 31 de julio de 1987, -casi trece años antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio- lo cual no ha sido negado por el Demandado.

Asimismo, de las constancias aportadas al procedimiento y tal como lo reconoce el Demandado, en el año 1999, la empresa de empanadas fue vendida a un grupo de empresarios. El Demandado sostiene que ello explicaría por qué la prueba aportada al procedimiento por el Demandante corresponde en su mayoría al año 2003, ya que se habría producido un giro en la política interna de la empresa hacia ese año, que originó una fuerte campaña publicitaria.

Por el contrario, también podría interpretarse de este hecho que el Demandado tuvo conocimiento de que hacia el año 1999 la empresa fue vendida a un grupo de empresarios y que por ello el Demandado habría registrado el dominio en cuestión al año siguiente de manera especulativa.

Si se ingresa actualmente a la página web "[www.elnoblerepulgue.com](http://www.elnoblerepulgue.com)" puede leerse: "Cursos gratuitos de costura para niños El Noble Repulgue. Para mayor información, escribir a "[elnoblerepulgue@fibertel.com.ar](mailto:elnoblerepulgue@fibertel.com.ar)". El Demandado sostiene que el sitio web siempre tuvo el contenido actual y que si bien el taller dejó de funcionar durante parte del año 2001, y el año 2002, la página siguió operando con el propósito de mantener contacto con la gente interesada en colaborar cuando se abriera nuevamente el taller.

Llama poderosamente la atención la poca información que brinda la página web acerca del pretendido taller de costura. Nada dice acerca del proyecto que pudiera ser de interés para quien quisiera colaborar cuando se reabriera el taller: en qué consistiría, qué clase de ayuda se necesitaría, el resultado de la experiencia anterior, testimonios de quienes participaron o participan de alguna forma, etc. Ningún nombre, ningún teléfono, ningún dato sobre las

personas involucradas en el proyecto consta en el sitio web del Demandado. En definitiva, luego de transcurridos al menos cuatro años desde la primera apertura del taller, ninguna especificación que pudiera ser de utilidad a quien quisiera colaborar es brindada por el sitio en cuestión. El usuario de Internet sólo se encuentra con una dirección de correo electrónico que coincide exactamente con la marca del Demandante. Todo ello ayuda a suponer que no es cierta la versión del Demandado.

Por lo explicado precedentemente y meritando el peso de todas las circunstancias apuntadas, el Panel encuentra que la explicación del Demandado no resulta veraz ni suficiente para que este Panel encuentre que realmente es titular de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Consecuentemente, el Panel encuentra que el Demandante ha probado el segundo elemento requerido en el artículo 4 (a) (ii) de la Política.

#### C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandante alega que el nombre de dominio <elnoblerepulgue.com> fue registrado por el Demandado para realizar una derivación indebida hacia el sitio "www.soloempanadas.com", que es la principal competidora del Demandante, lo que acreditaría que el nombre de dominio fue registrado y usado de mala fe.

Para acreditarlo, el Demandante acompaña una constancia de Internet obtenida el día 8 de mayo del año 2003, cuya autenticidad se encuentra certificada por escribano público.

El Demandado sostiene que el acta notarial presentada por el Demandante con la que se pretende acreditar el supuesto redireccionamiento al sitio "www.soloempanadas.com" carece de la Apostilla de La Haya y, por consiguiente, carecería de valor probatorio.

Teniendo en cuenta que el acta notarial ha sido expedida en la República Argentina y está legalizada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que es en ese país en donde el Panel analiza el caso, el acta notarial presentada por el Demandante posee suficiente valor probatorio.

Por otro lado, el Demandado niega haber sido el autor del redireccionamiento. Sin embargo, no aporta prueba alguna al respecto en el sentido de que su página web haya sido "hackeada" o manipulada en forma alguna. Nótese que es razonable pensar que estaría al alcance del Demandado, como dueño del sitio web en cuestión, solicitar explicaciones acerca de lo ocurrido a quien le presta el servicio de Internet. Por el contrario, el Demandado se ha limitado a negar que lo alegado por el Demandante sea cierto y a acompañar las declaraciones de un testigo que dice "No sé cómo pudo haber sido eso, pero creo que sería posible hacerlo si se conoce la clave de acceso al servidor. Yo no hice más

que armarle una portada con un dibujo de un sapito y poner la dirección de mail para que lo contacten".

Asimismo, el Demandante alega que el abogado del Demandado se comunicó telefónicamente con éste y le transmitió una desmesurada pretensión económica como condición para ceder el dominio. El Demandado ha negado este hecho, del que no existen pruebas en este procedimiento.

Por otra parte, y de acuerdo con lo explicado en el punto B, el Panel encuentra que el Demandado, al tiempo de registrar el dominio, conocía perfectamente la existencia de la conocidísima cadena de empanadas "EL NOBLE REPULGUE". Y como el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio y el dominio es idéntico a la marca del Demandante, el actuar del Demandado configuraría lo que se conoce como "mala fe oportunista" en el registro y uso del dominio, conforme a lo decidido en numerosos precedentes. (Confr. con Caso OMPI No. D2003-0570 <<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0570.html>> "La Unión Alcoyana S.A. de Seguros y Reaseguros v. Cosmar Hard-Soft" y casos allí citados: Caso OMPI No. D2000-1157 <<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1157.html>> "Banca Sella s.p.a. v. Mr. Paolo Parente"; Caso OMPI No. D2000-0163 <<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0163.html>> "Veuve Clicquot Posardin Miason Fondée en 1772 v. Polygenix Group Co.", etc.).

Por todas las razones expuestas en los puntos B y C, el Panel encuentra que existen suficientes elementos para inferir que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

En consecuencia, el Demandante ha probado el tercer elemento requerido en el artículo 4 (a) (iii) de la Política.

C. Pedido de declaración de secuestro a la inversa.

El Demandado solicita que se declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio (Reglamento, párrafo 15.e), aduciendo que el Demandante ha obrado de mala fe. Sin embargo, además de no haber aportado prueba alguna para sustentarlo, las manifestaciones que realiza en ese sentido, tales como la omisión del Demandante de hacerle llegar un CD al que hace referencia en su demanda, tampoco resultan relevantes para justificar su acusación. En consecuencia, este pedido del Demandado resulta improcedente.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4 de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio, <elnoblerepulgue.com> sea transferido al Demandante.

MIGUEL B. O'FARRELL Experto Unico

### **David Pablo Nalbandian c/ Yuri Babayan (caso davidnalbandian.com)**

Causa N° D2006-0963 - Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El Quejoso es David Pablo Nalbandian, de Argentina...

El Demandado es Yuri Babayan, de Colorado, Estados Unidos de América.

#### 2. El Nombre del Dominio y Registrador

El nombre del dominio disputado < davidnalbandian.com > es registrado con Go Daddy Software.

El Demandado no presentó una contestación, pero comprometido en las comunicaciones del correo electrónico con el Quejoso y el Centro que culmina en un correo electrónico fechado el 12 de septiembre de 2006. En este correo electrónico, él declaró que pensó transferir el nombre del dominio disputado al Quejoso. Le aconsejaron por el Centro que se comunique directamente con los consejeros del Quejoso pero ningún contacto parece haber sido hecho.

#### 4. El verdadero Fondo

El Quejoso es un jugador de tenis profesional internacionalmente-conocido y exitoso que es alineado actualmente N° 3 en el mundo. Su carrera empezó en 1998. Su primera victoria mayor fue en el Menor de Dobles en Wimbledon en 1999. Desde entonces, él ha jugado en numerosos torneos muy conocidos a lo largo del mundo con un éxito considerable. Él es actualmente parte del Equipo Argentino de la Copa Davis.

El nombre del dominio disputado fue primero registrado el 5 de julio de 2002, en un momento cuando el Quejoso estaba en el ojo público como jugador en las Semifinales en Wimbledon. El nombre de David Nalbandian puede encontrarse en 1.8 millones páginas de Internet según el buscador de Google y en 1.42 millones de páginas según el buscador de Yahoo.

El nombre del Quejoso se ha desarrollado a través de los medios de comunicación y las compañías internacionales.

El 27 de octubre de 2005, el Quejoso aplicó en Argentina para la registración de una marca de fábrica para las palabras "David Nalbandian." El proceso de la registración no se ha completado y ninguna oposición se ha registrado.

En su comunicación con el Centro, la cual no fue una Contestación formal, el Demandado declaró que él siempre había admirado al Quejoso, que él registró el nombre de dominio disputado originalmente porque perteneció a alguien más pero que él estaba contento de transferir el nombre de dominio al Quejoso pero le gustaría tener una raqueta dedicada a cambio.

#### 5. Los argumentos de las partes

##### A. El quejoso

El Quejoso sostiene que el nombre de dominio es idéntico al nombre del Quejoso. El Quejoso tiene una marca de fábrica en su nombre de la misma manera en que muchas personas deportivas han logrado los derechos de marca de fábrica de derecho consuetudinario. El Quejoso citó numerosos casos de UDRP de la OMPI.

El Quejoso sostiene que el Demandado no tiene ningún derecho o intereses legítimos en el nombre de dominio disputado y no le fue dado ninguno por el Quejoso.

El Quejoso sostiene además que el nombre de dominio disputado debe haber sido registrado con mala fe porque, en el mismo día en que fue registrado, el Quejoso estaba envuelto en un partido de tenis de alto-perfil que atrajo el interés mundial.

##### B. El demandado

El Demandado no contestó los argumentos del Quejoso y no presentó una contestación. Él envió varios correos electrónicos al Centro, como fue indicado anteriormente.

#### 6. La discusión y los resultados de la investigación

##### A. Idéntico o Confusamente Similar

El nombre de dominio disputado es idéntico al nombre del Quejoso.

La pregunta es si el Quejoso ha satisfecho al Panel de que él tiene derechos de common law de su nombre personal. Él no puede todavía aprovecharse de cualquier marca de fábrica Argentina porque no ha habido ninguna registración concedida.

La pregunta sobre marcas de fábrica de common law que se aplican a los nombres personales se ha discutido en muchas decisiones de UDRP de la OMPI. Hay un resumen útil en Israel Harold Asper v. Communications X Inc., WIPO Case No. D2001-0540 <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0540.html>> que fue adoptado por la mayoría del Panel en R. E. 'Ted Turner and Ted Turner Film Properties, LLC v. Mazen Fahmi, WIPO Case No. D2002-0251 . Esas autoridades muestran que el nombre de personas famosas tiene que ser usado en el mercadeo de bienes y servicios, como frecuentemente pasa con las personalidades deportivas y cantantes pop. Normalmente, la evidencia extensa tiende a mostrar esa mercancía se ha comercializado usando el nombre de la persona. En otros términos, el nombre tiene que haber sido un artículo comerciable y haber sido usado para denostar al Quejoso propiamente o a los bienes y servicios de alguien más.

La situación es diferente para personas muy conocidas que no comercialicen bienes usando su propio nombre. Los casos de Asper y Ted Turner involucraron a un filántropo muy conocido y no le dieron el reconocimiento de marca de fábrica de derecho consuetudinario a su nombre porque no hubo ninguna evidencia de comercio de bienes y servicios en asociación con el nombre a un grado tal que atraería una marca del derecho consuetudinario. Igualmente, en El Reverendo Dr. Jerry Falwell y la Alianza de La Libertad v. Gary Cohn, Prolife.net, y God.info, WIPO Case No. D2002-0184, la queja del Rev. Jerry Falwell, un predicador muy conocido en los Estados Unidos, no fue sustentada. Él no demostró que su nombre había sido usado en un sentido marcario como una etiqueta para bienes y servicios particulares. Él no proporcionó ningún folleto de marketing, publicidad u otra evidencia del uso de su nombre como una marca.

En el presente caso, la Queja es débil sobre los detalles acerca de las actividades del Quejoso que darían lugar a la inferencia de una marca de fábrica del derecho consuetudinario. Hay referencia a los medios de comunicación y las compañías internacionales que desarrollan su imagen. Una página de internet hallado en una búsqueda de Yahoo anexada a la Queja era una selección grande de tarjetas de deportes y David Nalbandian y otros productos estaban disponibles para la compra.

En ausencia de cualquier evidencia contraria o cualquier defensa, deben aceptarse las declaraciones en la Queja acerca del desarrollo de la imagen. El Panel está preparado para inferir de la evidencia exigua que proporcionó que el nombre del Quejoso está usándose como una herramienta de marketing.

Los quejosos deben comprender que para establecer una marca de fábrica del derecho consuetudinario, debe haber normalmente mucha más información de la que se proporcionó en este caso.

En las circunstancias, sin embargo, el Panel está preparado para inferir que el Quejoso tiene los derechos del derecho consuetudinario en una marca de fábrica que involucra su nombre. Por consiguiente el primer criterio de la Política está probado.

#### B. Derechos o Intereses Legítimos

El Demandado no tiene ningún derecho en el nombre de dominio disputado. El Quejoso no le dio ninguno. El Demandado no se ha esforzado para traerse dentro de párrafo 4(c) de la Política y las excepciones referidas allí. Concordemente, el segundo criterio está probado. .

#### C. Registrado y Usado de Mala fe

El Panel está preparado para inferir uso de mala fe y registración. Aunque al Quejoso le ha tomado 4 años contestar su Queja y no ha habido ninguna razón dada para el retraso, no hay ningún límite de tiempo según la Política para contestar una queja, ni existe ninguna doctrina equiparable de demora indebida en vigencia. A menudo, el retraso en contestar hace que la registración de mala fe sea difícil de probar.

Al momento de la registración del nombre de dominio disputado, el Quejoso, aunque no tan famoso como es actualmente, estaba no obstante en el foco deportivo mundial. Él era un jugador promisorio en un partido importante en un torneo conocido mundialmente.

En esas circunstancias, el Panel está preparado para inferir la registración de mala fe y continuada mala fe en el uso del nombre. El Demandado debe haber sabido que el nombre se refería al Quejoso y de hecho lo ha admitido en sus comunicaciones con el Centro. Concordantemente, el tercer requisito de la Política está probado y el nombre de dominio debe transferirse al Quejoso.

#### 7. La decisión

Por todas las razones anteriores, de acuerdo con los párrafos 4(i) de la Política y 15 de las Reglas, el Panel ordena que el nombre de dominio, < davidnalandian.com > se transfiera al Quejoso.

### **Caso Arte Gráfico v. Castañeda (nombre de dominio y libertad de expresión)**

Cámara Civil y Comercial, Sala III, 12 de febrero de 2014

La doctora Medina dijo:



I. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., se presenta mediante apoderado y promueve demanda contra el señor M. C., a fin de que cese en el uso indebido de la marca CLARIN, así como también la cancelación y baja del nombre de dominio "...", registrado por el demandado el 28 de marzo de 2009. Además solicita la reparación de los daños y perjuicios, todo ello con costas (ver fs. 1/5 y 18/33).

Sostiene que se trata de una empresa periodística argentina de gran trayectoria, madre del grupo Clarín y que actúa en los medios de comunicación (gráfica, televisiva, radial, señal de cable, etc.). Agrega que desde hace muchos años tiene inscripta la marca CLARÍN, amparada como notoria, según el Convenio de París y el ADPC, y registrado el nombre de dominio "clarín.com", desde el año 1995, es decir con anterioridad a la indebida inscripción del nombre de dominio efectuada por el demandado.

Recuerda luego que con fecha 29/07/2009 obtuvo una medida cautelar para que se deje en suspenso el registro a nombre del demandado, se lo inscriba a favor de Clarín y cese, además, en el uso de dicha marca y como nombre de dominio. Alega que debió iniciar la presente en virtud de que el demandado mantuvo su postura. Funda su derecho y cita jurisprudencia aplicable al caso.

Corrido el traslado, se presenta el señor M. C. y contesta la demanda, solicitando su rechazo con costas. Luego de negar los hechos invocados en el escrito de inicio, reconoce que el 28/03/2009 inscribió a su nombre el blog colectivo "...", de información general. Destaca que la elección del nombre tuvo su origen en el discurso del entonces Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner y por tal motivo, plantea la falta de legitimación activa, ya que la frase es propiedad de su autor y no de la empresa demandante.

Expone también que con relación a la cuestión de fondo, debe distinguirse lo que respecta al derecho marcario y al de dominio, ya que son independientes y no tienen puntos de contacto. Agrega luego que no existe mala fe en el registro de dominio y que la referencia a clarín no ha perseguido ningún aprovechamiento ni intento de denigración de la marca. Sostiene en subsidio que no son confundibles y que la pretensión afecta su derecho de libertad de expresión. Por último plantea la improcedencia del reclamo de daños, ya que no hubo acto ilícito ninguno.

Producida la prueba, el magistrado a quo dispuso hacer lugar a la demanda y ordenar al señor M. C. que se abstenga, definitivamente, de utilizar la denominación CLARÍN en cualquier concepto; a su vez, se le hizo saber que el nombre de dominio de internet "...", también se transfiere definitivamente a la actora "ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA". Finalmente, se lo condenó a pagar la suma de \$20.000 en concepto de daños y perjuicios, con más sus intereses y costas (ver fs. 281/283).

Para así decidir, tuvo en cuenta que se encontraba acreditada la actividad que muestra la empresa demandante en el mercado argentino vinculada a los medios de comunicación, a través de diferentes sectores, por lo cual resultaba innegable su derecho a defender la individualidad de su marca, nombre de dominio o designación comercial, lo cual determinó que se rechazara la excepción de falta de legitimación activa.

En lo que respecta a la cuestión de fondo, sostuvo que la empresa tenía un legítimo derecho a que su designación CLARÍN e igual nombre de dominio o registros de marcas con esa denominación, no sean empleados -ya sea sólo o incluyéndolo en alguna frase- por terceros. Agrega el fallo que si se permite la convivencia de términos confundibles en similares actividades o servicios, o en marcas notorias, se estaría lesionando o diluyendo el derecho de propiedad de la actora y se llevaría al público consumidor a una indebida confusión de origen.

Con relación a los daños y perjuicios, consideró que toda violación de derechos marcarios supone -en principio- que deba admitirse el pedido, partiendo de la premisa general de que todo aquel que ocasione un daño debe repararlo, porque pierde en alguna medida la exclusividad de su uso (art. 4, ley 22.362). Aclaró luego que si bien la reparación no debe configurar un enriquecimiento indebido, la tendencia que prima es la de disponer una reparación prudencial cuando se carecen de pruebas concretas, circunstancia que se daba en el presente donde se carecía de cualquier dato económico para merituar el daño.

Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes (ver recursos de fs. 286 y 290, concedidos a fs. 306, aunque la actora desistió posteriormente de su recurso (ver fs. 312 y 323). El demandado expresó agravios a fs. 313/321, los que fueron contestados por la contraria a fs. 324/333.

Median asimismo recursos contra la regulación de honorarios (ver fs. 285, 286vta., 288 y 294, concedidos a fs. 306).

II. El apelante plantea -en lo principal- los siguientes agravios:

- a) El rechazo de la excepción de falta de legitimación activa. Sostiene que la empresa accionante carece de legitimación en virtud de que no se discute la marca de los actores, sino que se trata de un blog cuyo dominio contenía la frase de autoría de un ex Presidente de la Nación. Es decir que el blog cuestionado representa una frase y no una marca. Cita en su apoyo la ley 11.723 que protege los discursos políticos, y expresa que en todo caso, la legitimación la tenía quién expresó la frase que debe ser considerada en forma completa.
- b) En segundo lugar, sostiene que hay ausencia de infracción marcaria, toda vez que se trata en todo caso de una simple referencia a una marca ajena. Agrega que no existen marcas innombrables y que sólo se justificaría una acción como la intentada, si hubiera un aprovechamiento de marca ajena o denigración, cuestiones que no se configuran en estos

actuados. Indica luego que de no darse estos preceptos, la prohibición de referir una marca implicaría una flagrante afectación al derecho de libre expresión. Por último ratifica que su derecho está centrado en la Resolución N° 654/2009 que regula el registro y administración de nombres de dominio y reivindica su derecho como primer registrante.

c) En tercer término, el demandado sostiene que no afectó el uso comercial de la actora y que tampoco hubo uso comercial del blog, ya que se trata de un blog colectivo de análisis comunicacional sin fines de lucro, que entre el 5 de abril de 2009 en que fue publicado el primer post hasta el 5 de agosto de ese mismo año, recibió 94 entradas publicadas.

d) Luego, el apelante sostiene que no existe confundibilidad entre la marca y la frase que da el nombre al blog, basada en un discurso político. Agrega que el a quo no ha efectuado cotejo alguno entre la marca y el nombre de dominio y remarca que el objeto de la presente litis es el nombre de dominio, mientras que el contenido del mismo, no puede ni debe ser tomado en cuenta por V.E. ya que el mismo se encuentra acabadamente protegido por el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento (art. 14 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos).

e) En quinto lugar, cuestiona que se haya asimilado su situación a la de un comerciante, ya que no ejerce por cuenta propia actos de comercio ni hace de ello una profesión habitual que es lo que requiere la ley. Agrega que esta condición, además, no ha sido demostrada en el juicio, donde no se ha verificado que se utilizara el blog para la realización de acto de comercio alguno. En definitiva, sostiene que no es comerciante, no se encuentra en posición de competencia, no ha desviado clientela, ni ha captado la misma.

f) Cuestiona luego que el fallo decidiera transferir a la actora la denominación "...", ya que considera que esto jamás formó parte de la pretensión de la actora, con lo cual queda afectado el principio de congruencia. Recuerda en este punto que el contenido del dominio no utiliza la marca "Clarín", sino que se limita a hacer estricta referencia a la frase pronunciada por el Dr. Kirchner, con lo cual la frase tiene autonomía y notoriedad propias.

g) Para finalizar, el demandado cuestiona que se hiciera lugar al reclamo de los daños y perjuicios. Sostiene que no cometió ningún ilícito que justifique una reparación; que no se ha acreditado el nexo causal entre el daño denunciado y su accionar. Agrega que tampoco se probó que se hubiera beneficiado económicamente ni se acreditó el daño a la reputación o prestigio de la actora. En definitiva, no se probó merma alguna que justifique la reparación.

III. Previo a entrar en el estudio de los agravios -que serán analizados en conjunto-, dejo sentado que conforme reiterada doctrina de la Corte Suprema, no he de seguir todas las argumentaciones presentadas, sino solo las conducentes para resolver el conflicto (Fallos: 258:304, 262:222, 272:225, 278:271 y 291:390, entre otros más), sin perjuicio de señalar

que mi reflexión no se ha limitado sólo a ellas, sino que he ponderado cada uno de los argumentos planteados por las partes y los expuestos por el a quo en su decisorio.

Asimismo, debo señalar que no habré de admitir el pedido efectuado por la parte actora para que se declare desierta la expresión de agravios (ver fs. 324/325), toda vez que como he señalado en diversas oportunidades (causas 7811/02 del 29/08/2008, 4522/01 del 17/06/2011 y 4191/10 del 21/03/2013, entre muchas otras), esta Sala tradicionalmente observa un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, por estimar que es el que mejor se adecua a un cuidadoso respeto del derecho constitucional de la defensa en juicio (en igual sentido, Sala II, causas 5003 del 05/04/1977 y 5539 del 12/08/1977, entre muchas otras).

Dicho esto, corresponde señalar en forma liminar que no existe controversia respecto de que de acuerdo a la información agregada a fs. 50/98 y el informe del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de fs. 134, la actora tiene inscriptas las marcas CLARIN en numerosas clases del nomenclador (clases 16, 35, 38 y 41), y también tiene registrado como nombre de dominio en internet “clarín.com” desde el año 1995, tal como se desprende de la pericia informática agregada a fs. 239/242).

Debe considerarse además, que de acuerdo a lo que surge del expediente sobre medidas cautelares seguido entre las partes, la actora obtuvo la anotación preventiva del nombre de dominio a su favor, el cual se hallaba registrado en Nic Argentina bajo la titularidad del señor M. C., así como también la prohibición de contratar bajo esa denominación. También se le ordenó el cese de uso de la marca CLARÍN, “ya sea como designación de marca, como parte de un nombre de dominio, y/o como parte de la página web” (ver resolución de fs. 101/102). El fundamento de esa decisión fue que la conducta del demandado comportaba una intromisión en los derechos de la actora (art. 50 inc. 2 del Acuerdo Adpic, acta final de la Ronda Uruguay).

IV. Tomando en consideración los aspectos reseñados, lo primero que debo señalar es que el agravio referido al rechazo de la excepción de falta de legitimación activa, debe ser desestimado, toda vez que no existen dudas respecto de que en el nombre del blog del demandado aparece concretamente la marca del actor y éste como titular de la misma, tiene derecho a requerir su protección legal.

No enerva esta conclusión que el demandado sostenga que el análisis del blog debe ser realizado en forma completa, ya que la frase en su totalidad también alude indiscutiblemente al medio de información identificado con esa marca. El demandado expone que el blog cuestionado representa una frase, pero justamente esa frase -que formó parte de un discurso político- estaba referida específicamente al grupo empresario propietario de la marca.

V. Dicho esto, corresponde que me avoque a resolver la cuestión de fondo, partiendo de la base de que efectivamente el blog creado por el demandado incluye en su denominación a la marca propiedad de la actora.

Siendo así, es necesario recordar en primer lugar que la marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo de su uso y por lo tanto, es posible excluir a otros del uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo (conf. Otamendi, Jorge “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 2002, 7ma. ed. act. y ampl., pág. 20).

Además, como señala también este autor, en la Argentina obtener un nombre de dominio es muy fácil; sólo hay que pedirlo y si no se verifica que exista uno igual previo se otorga, sin arancel alguno y por tiempo indefinido (se otorga por un año pero puede renovarse indefinidamente). De allí que los conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos son habituales y aumentan con el tiempo, y a medida que se desarrolla la internet (Otamendi, Jorge, ob. cit., pág. 319).

El demandado expone en su defensa que no existen marcas innombrables; que su blog representa una frase y no una marca y que, en todo caso, se trata de una simple referencia a una marca ajena (ver fs. 314vta. y 315vta.). Para los actores, en cambio, poco importa quién haya dicho la frase o cuál sea su finalidad, ya que lo verdaderamente trascendente para ellos es que si el demandado quería utilizar la marca “Clarín” necesitaba la autorización del propietario (ver fs. 325vta.).

No desconozco que algún sector de la doctrina sostiene aún que de conformidad con el artículo 4° de la ley 22.362, la infracción marcaria se configura con la mera utilización de una marca ya registrada sin autorización de su titular (sobre el punto puede consultarse Vítolo, Alfredo M. “La publicidad comparativa. La Perspectiva Constitucional”, en LA LEY 2005-A, 1406), pero personalmente participo de la posición que ha sido reflejada en diferentes fallos judiciales, según la cual no necesariamente debe ser así.

En tal sentido, se ha resuelto hace ya tiempo que si bien nuestro derecho positivo se refiere al derecho del titular de una marca para oponerse a su uso por un tercero (art. 4°, ley 22.362 -Adla, XLI-A, 58-), lo cual confiere la prerrogativa de promover acciones penales o civiles (arts. 31, inc. b y 35), una interpretación razonable de esos preceptos conduce a sostener que lo que la ley procura evitar es el aprovechamiento de la marca ajena, sin autorización de su titular, para distinguir productos o servicios (Sala I, “Bodegas J. Edmundo Navarro Correas S. A.” del 22/03/1991).

Así las cosas, se debe distinguir entre el uso sin autorización de una marca ajena, como si fuera propia, de la mera referencia o mención de ella en la utilización de otra marca propia, pues mientras en el primer caso siempre habrá una infracción a los derechos marcarios, en

el segundo dependerá de las circunstancias de cada caso, pues la referencia de la marca ajena puede constituir una actitud legítima, cuando se reconoce que es otro titular y no se trata de denigrarla o de desacreditarla (Sala I, causa 2117/09 “Gillette Company”, del 26/03/2009, entre otras, allí citadas).

Asimismo, en materia de publicidad comparativa se ha resuelto que nuestra legislación marcaria no prohíbe este tipo de publicidad, pues la misma beneficia al consumidor. Sólo prohíbe el uso de una marca ajena como si fuera propia, pero no el uso de una marca ajena como ajena con el fin de comparar los productos. En el primer caso siempre habrá infracción a los derechos marcarios, en el segundo ello dependerá de las circunstancias del caso, pues la referencia a una marca ajena puede constituir una actitud legítima (Sala I, “Axoft Argentina S. A.”, del 30/12/1993).

En este marco entonces, lo primero que corresponde establecer es que no habré de considerar que por el mero hecho de haber incluido la marca ajena en el nombre del blog, se encuentre configurada una infracción marcaria que genera derecho a reparación, sino que debe analizarse si se verifican las demás circunstancias que la jurisprudencia menciona para que exista responsabilidad y a las que seguidamente habré de referirme.

Por otra parte, según el demandado, no hay en el presente posibilidad de confusión ya que el nombre de su blog alude a una frase dicha en un discurso político y no al diario y además no tiene finalidad comercial ni pretende desviar clientela (ver fs. 317/318vta.), mientras que para los actores, el fallo ha hecho un adecuado análisis de la confundibilidad (ver fs. 329vta.). En este punto, considero que asiste razón al primero de ellos.

En efecto, el decisorio ha descripto un criterio general según el cual “si se permite la convivencia de términos confundibles en similares actividades o servicios, o en marcas notorias se estaría lesionando o diluyendo los derechos de propiedad de la actora y se llevaría al público consumidor a una indebida confusión de origen” (ver fs. 283). Esta afirmación de carácter genérico me parece apropiada para desestimar la excepción de falta de legitimación y de hecho, seguidamente el juez dice “Por lo tanto, corresponde que se rechace la falta de legitimación ...”, pero en modo alguno implica un análisis que permita suponer que en el caso existe confusión.

Personalmente he señalado con anterioridad que el denominador común de todo acto violatorio es la confusión: si hay posibilidad de confusión hay violación de exclusividad. También lo es si quien la efectúa a pesar de no causar confusión se beneficia de alguna manera del prestigio que goza la marca registrada. La confusión comprende todo acto que permita crear en la mente del consumidor una asociación de cualquier índole entre la marca registrada y la usada indebidamente (causa 7490/98 “Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil”, del 17/03/2005).

En la misma línea recientemente se ha decidido que para que el dueño de una marca pueda oponerse al uso de cualquier otra es preciso que ese uso pueda producir directa o indirectamente confusión, con el resultado de inducir a engaño a los consumidores, o que responda a un propósito de competencia desleal (Sala I, causa 10.624/08 “D’Auro”, del 13/08/2013).

La Corte ha resuelto hace ya mucho tiempo que el derecho del industrial o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirla de otras similares, a fin de evitar confusiones con la de otro productor o comerciante que podría beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia (Fallos: 211:559, del 07/07/1948).

Como se aprecia, para determinar la existencia o no de confusión es necesario revisar o verificar el cumplimiento de determinadas reglas. Entre ellas es muy importante aquella que se refiere a cuál será la reacción del público puesto frente al hecho concreto. La denominación “...” tiene un sentido particular muy claro e identifica sin duda alguna una posición respecto del grupo empresario, que se corresponde con la que aparentemente tenía en el momento que pronunció la frase el ex presidente Kirchner.

De allí que el público puede suponer que se trata de un espacio vinculado con la libertad de expresión y la discusión acerca de los medios, pero es altamente improbable que esta frase crítica respecto del grupo pueda llevar a confusión a nadie. En tal sentido se ha resuelto que no es posible confundir ideológicamente una cosa con su contraria, si el examen conceptual sugiere contenidos contrapuestos, aunque tengan un elemento de referencia común (CNCiv y Com. Esp., causa 41.471 del 11/06/1957).

Es en este contexto entonces, que desde mi perspectiva estamos en el terreno de la mera referencia a la marca ajena y no existe confusión que pueda conducir a engaño a los consumidores, ni permita suponer una intención de competencia desleal.

VI. Ahora bien, establecido que se trata de una mera referencia a la marca ajena, es necesario precisar si se configura una actitud legítima o ilegítima, recordando que conforme la jurisprudencia citada, la conducta puede constituir una actitud legítima, cuando se reconoce que la marca es de otro titular y no se trata de denigrarla o de desacreditarla.

En tal sentido, no advierto que existan dudas respecto de que el demandado no ha cuestionado en ningún momento la titularidad de la marca por parte de la actora.

Ello surge claramente con la descripción que el propio C. hace a fs. 319, respecto del modo en que nació el blog. Allí indicó que rememora el discurso del entonces presidente Kirchner en el cual “luego de definir y referir su opinión respecto del análisis de una noticia

publicada en el diario de propiedad de la actora dijo: El peronismo de Catamarca logró mantener su porcentaje histórico y Clarín no lo dice, no dice que el gobierno de Catamarca hace 17 años que está al poder, no habla con la verdad ¿qué te pasa Clarín?

Como puede advertirse, parece claro que no hay aquí un interés ilegítimo de desconocer la titularidad de la marca. Más bien pareciera que es justamente lo contrario, es decir que hay una clara intención de dejar planteado un posicionamiento crítico respecto de “Clarín”, a partir de una frase que interpelaba al matutino por una supuesta omisión en la información.

VII. De allí que lo que resta examinar es si esta mera referencia a la marca no ha sido con el objeto de denigrarla o desacreditarla, generando un perjuicio a su titular.

Es aquí donde se encuentra el nudo de la resolución de este conflicto y advierto que su dilucidación plantea una serie de aspectos complejos no exentos de dificultades en su delimitación e interpretación.

Como expresa, Otamendi, la marca en sí misma no puede ser denigratoria porque no hay productos denigratorios. Para que haya denigración se requiere la intención de causar daño, que ambos titulares sean competidores salvo el caso de la clara y ostensible intención de causar el daño (ej. la extorsión), que la marca denigrada sea de un cierto prestigio y, desde luego, que sean idénticas. Idénticas y no confundibles, puesto que debe analizarse el caso con mucha estrictez y de la confundibilidad no siempre se desprende que haya habido una intención dolosa. Desde luego que si las marcas son casi idénticas, y las restantes circunstancias así lo muestran, la denigración puede existir. Pero el punto de partida debe ser la identidad y no la mera confusión (Otamendi, Jorge, ob. cit., pág. 108).

Como se ha señalado con anterioridad, lo relevante para definir el conflicto consiste en valorar los reales intereses en juego (Corte Suprema, Fallos: 237:299), de modo tal que la sentencia no se desentienda de un criterio realista y consagre la solución más adecuada a las circunstancias que ambientan la contienda (mi voto en la causa 4902/00 “Pharmacia & Upjohn Aktiebolag” del 03/11/2005).

En casos de publicidad comparativa, se ha resuelto que lo que no es admisible, es que la publicidad trate de denigrar o desacreditar a la marca del competidor o que sea engañosa. Únicamente cuando hay mala fe, la publicidad comparativa no es legítima, pero para mostrar la mala fe debe acreditarse alguna falsedad en esa publicidad (Sala I, causa 3925/05 “Clorox Argentina S.A.” del 30/06/2005). En la misma línea, se ha decidido también que lo que la ley prohíbe, es el uso de la marca ajena como si fuera propia, pero no prohíbe el uso de la marca ajena como ajena, para comparar productos que ampara con los propios (Sala I, Causa 13.066/04, “Cervecería y Maltería Quilmes”, del 19/05/2005). El criterio estricto en la materia, ha llevado a esta Sala a denegar una medida cautelar sobre la base del carácter



injuriante del término “vampiros”, en virtud del contexto en el que el término fue utilizado (Causa 10.646/08, “Sagües”, del 02/05/2013).

En un interesante fallo de la Justicia Norteamericana (“Mattel Inc v. MCA Records. Inc”, 296, F. 3d 894 -9th. Cir. 2002-), en el cual se discutía la utilización de la marca “Barbie” en el título de una canción del grupo Aqua (“Barbie girl”), se resolvió que ese uso era claramente relevante con la obra subyacente, a saber, la canción misma. La canción es sobre Barbie y los valores que Aqua (los músicos) entienden que ella representa. El título de la canción no induce a error sobre el origen de la obra, ni sugiere, explícitamente o de otra forma, que fue producida por Mattel.

Trasladados los principios reseñados al caso, debo señalar que la primera apreciación es que no queda claro que exista por parte del demandado una actitud denigratoria de la marca “Clarín”. En efecto, la inclusión del término en el nombre no es antojadiza, sino que constituye una parte inescindible de la frase a la que se intenta hacer referencia, la cual por otro lado es absolutamente cierta. Además, esa frase representa el perfil que el creador del blog pretende dar a ese espacio de discusión y en modo alguno induce a error acerca de su origen o de la vinculación que este blog pudiera tener con el grupo titular de la marca “Clarín”.

VIII. Ahora bien, según los titulares de la marca la intención de denigración del demandado es clara y surge sin duda alguna de la desfiguración que ha efectuado del logo del diario al que se le han colocado cuernos y una cola de diablo, con la intención de demonizar la marca “Clarín” (ver fs. 328/329). Según el demandado no es posible efectuar consideraciones respecto del contenido del blog, toda vez que el mismo se encuentra acabadamente protegido por el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento (art. 14 de la Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos) (ver fs. 317 vta.).

Pues bien, considero que efectivamente en este punto se produce una inevitable tensión entre aspectos que tienen que ver con el derecho marcario y con la libertad de expresión, razón por la cual habrá que establecer cómo se conjugan estos dos regímenes.

Es sabido que vivimos en una época en la cual permanentemente nos encontramos en situaciones nuevas que tenemos que considerar y resolver, generadas a partir de nuevas tecnologías y el desarrollo de la Internet. Con razón se ha señalado que a la par de los beneficios del desarrollo tecnológico, se han suscitado nuevos conflictos debido a la tensión entre distintos derechos, individuales y colectivos: el acceso a la tecnología y a la información, los derechos personalísimos, de propiedad industrial e intelectual, la libertad de expresar ideas sin censura previa y la protección ambiental entre otros (Petre, Carlos “Medidas Cautelares y Tecnología: su aplicación en los casos en que se demanda por responsabilidad a los motores de búsqueda de Internet”, en Palazzi, Pablo A. (coord. “La

Responsabilidad Civil de los Intermediarios en Internet”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, pág. 90).

Entre estos problemas uno que requiere una atención especial son aquellas situaciones donde se entremezclan aspectos que tienen que ver con el derecho marcario y el derecho a la libertad de expresión y a la información en todas sus expresiones. Así se ha resuelto que los casos como el que se plantea involucran dos intereses esenciales que necesariamente se deben ponderar: por un lado, el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar todo tipo de opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como Internet -con sus efectos positivos y negativos-; y por el otro, los derechos (personalísimos o a la propiedad) de las personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectados por el uso que se haga del referido medio, de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso (causa 6804/12 “Artes Dentales S.R.L.”, del 30/04/2013 y sus citas).

Lo primero que debe señalarse en este aspecto, es que más allá de la importante protección legal nacional e internacional que se otorga al derecho marcario, tradicionalmente para nuestro país el derecho a la libertad de expresión ha sido para la comunidad internacional y para nuestro derecho interno, de protección preferente debido a la importante función que cumple dentro de un sistema republicano y democrático.

Como señala Gelli, la libertad expresiva se fundamenta en por lo menos tres tipos de razones: constituye un derecho natural y sustantivo de la persona -fundamento individual-, facilita el descubrimiento de la verdad -fundamento social- y favorece el debido proceso democrático -fundamento político- (Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina”, comentada y concordada, Ed. La Ley, Buenos Aires, 4ta., ed., ampl. y act., T. I, pág. 130).

En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Normas similares a esta pueden encontrarse también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19) y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 4°).

En tal sentido, resultan sumamente ilustrativas las consideraciones efectuadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-5/85 (13/11/1985) sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas. Allí expuso, entre otras cosas, que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo

violado, sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales (párrafo 30). En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia (párrafo 32). Finalmente, se indica que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre (párrafo 70).

En el ámbito nacional, dentro de una vasta y fructífera jurisprudencia en materia de libertad de expresión, la Corte ha señalado hace ya tiempo que “el sentido cabal de las garantías concernientes a la libertad de expresión contenidas en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, ha de comprenderse más allá de la nuda literalidad de las palabras empleadas en esos textos, que responden a la circunstancias histórica en la que fueron sancionados. El libre intercambio de ideas, concepciones y críticas no es bastante para alimentar el proceso democrático de toma de decisiones; ese intercambio y circulación debe ir acompañado de la información acerca de los hechos que afectan al conjunto social o a alguna de las partes (“Ponzetti de Balbín”, del 11/12/1984, considerando 4º, voto de los Dres. Caballero y Belluscio 6to., voto del Dr. Petracchi). Allí mismo se indicó que la libertad de expresión contiene la de dar y recibir información, se hizo expresa referencia a lo dispuesto por el art. 13, inc. 1º, de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por la ley 23.054, que al contemplar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, declara como comprensiva de aquella “la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección” (ver también Fallo “Costa”, del 12/03/1987).

También, con una clara visión de futuro estableció en su oportunidad que “saber qué pasa, estar informado, acceder a la verdad objetiva, constituyen reclamos de nuestro tiempo. La información condiciona la existencia y las actividades de cada sociedad, y la participación resulta imposible sin ella. La sociedad contemporánea respira a través de la información y de la comunicación. Las tremendas transformaciones operadas en la estructura de poder, en los procesos políticos y gubernamentales, y el avance de la sociedad sobre el Estado, con

una más intensa penetración recíproca, resultan inexplicables sin su correlación con el advenimiento del periodismo de masas, los progresos técnicos, la aparición de la industria editorial, y la empresa periodística, así como el surgimiento y la consolidación, a niveles explosivos de expansión, de la radio y la televisión. Está fuera de discusión lo positivo de ese proceso para el goce de la libertad humana, al mostrar al desnudo la relación de fuerzas cuyos conflictos, tensiones y presiones marcan las tendencias y, en definitiva, el rumbo de nuestras vidas (Fallo: “Verbitsky”, voto del Dr. Fayt, considerando 7º, Fallos: 315:1943).

Ahora bien, esta protección respecto de la libertad de expresión y su ampliación a las formas más modernas de información y comunicación, se profundiza a partir de la reforma constitucional del año 1994. Allí, por un lado la llamada cláusula del progreso contenida en el artículo 75, inc. 19, faculta al Congreso Nacional a proveer “a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento” y consagra la necesidad de que se protejan “el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”. Por otro lado, otorga jerarquía constitucional a una serie de Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos que, como hemos visto, contienen normas muy claras en la materia.

En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al referirse al contenido de la libertad de pensamiento y de expresión en un caso en que se discutía la responsabilidad del Estado Argentino, reiteró que “quienes están bajo la protección de la Convención tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno” (CIDH, Fallo Kimel vs. Argentina, del 02/05/2008, consid. 53 y sus citas).

El fallo señala también (considerando 57) que dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas.

Particularmente con relación a la aplicación de los principios de la libertad de expresión a las nuevas formas de comunicación, en los últimos años se llevaron a cabo tres

declaraciones conjuntas de los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y el representante europeo para la libertad de los medios de comunicación. En la primera de ellas, en el año 2001 se afirmó que el derecho a la libertad de expresión rige tanto para Internet como para los demás medios de comunicación y que los gobiernos deben promover activamente el acceso universal a Internet y evitar las restricciones al contenido. En la segunda efectuada en el año 2005, se avanzó más allá y se determinó, por ejemplo, que a ninguna persona se le debe requerir su registración o la obtención de un permiso de cualquier organismo público para operar un servicio de provisión de Internet, sitio de Internet, blog o cualquier otro sistema para difundir información en línea, incluida la difusión de Internet por medios de comunicación de radio y televisión. También se afirmó allí que la regulación en el orden nacional de los nombres de dominio de Internet nunca debe ser utilizada como un medio para controlar su contenido. Finalmente en la tercera, realizada en el año 2010 se reconoció -entre otras cosas- que el inmenso potencial que ofrece Internet como herramienta para promover el libre intercambio de información e ideas aún no ha sido aprovechado plenamente dados los esfuerzos de algunos gobiernos para controlar o limitar este medio.

Con relación al ámbito interno, el decreto 554/1997 declaró de interés nacional el acceso de los habitantes de la Argentina a la red mundial de Internet, en condiciones sociales y geográficas equitativas, con tarifas razonables y con parámetros de calidad acordes con las modernas aplicaciones de la multimedia. Tiempo después, mediante el decreto 1279/1997, se declaró al servicio de Internet comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, con las mismas consideraciones que, en tal sentido, le corresponden a los demás medios de comunicación social.

Por último, en el año 2005, se sancionó la ley 26.032 en cuyo único artículo se establece que “la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”.

Finalmente, debe recordarse que en fecha reciente, la Corte Suprema ha resuelto que la actividad desplegada a través de un blog también se encuentra amparada por la mencionada garantía constitucional (“Sujarchuk, Ariel B. c. Warley Jorge A. s/daños y perjuicios”, del 01/08/2013).

En definitiva, la titularidad de un blog y su contenido, goza de la protección que corresponde al derecho a la libertad de expresión, en toda su dimensión, consagrado por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, y art. 75, inc.22, que remite a la aplicación de diversas normas contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, “en las condiciones de su vigencia”.

IX. En este marco entonces, sólo resta definir la aplicación de estos principios al caso en análisis y en tal sentido adelanto que ante la tensión que genera la aplicación de estos dos derechos habré de inclinarme, en atención a las particulares circunstancias de la causa, por el derecho a la libertad de expresión.

Como ya he señalado, la solución no puede desentenderse de un criterio realista que consagre la solución más adecuada a las circunstancias de la causa y en tal sentido un elemento a considerar es la evidente falta de equivalencia entre un grupo empresario de la magnitud del que resulta titular de la marca en discusión y un particular que pretende habilitar un blog para la discusión, aun cuando pueda ser utilizado como un espacio de crítica para el estilo periodístico del medio identificado con esa marca.

Cómo es posible suponer el perjuicio marcario cuando se compara el peso, la difusión pública y la importancia que tiene la marca Clarín, con la situación de este blog. Según expuso la parte actora al momento de promover la demanda, tiene un promedio de más de dos millones de lectores diarios; un liderazgo periodístico que incluye una participación de más del 50% del mercado correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires y áreas suburbanas; se distribuye en más de 750 localidades, además de Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Estados Unidos y Canadá; y, tiene una planta propia de 35.000 metros cuadrados y una capacidad para almacenar 15 mil toneladas de papel (ver fs. 1/3). Frente a ello, se pretende presumir el daño para la marca ocasionado por un blog que durante los 4 meses que estuvo abierto (luego se cerró en atención al cumplimiento de la medida cautelar oportunamente decretada), sólo tuvo 94 entradas. El grupo “Clarín” pretende la reparación del supuesto perjuicio que le ocasionaron 94 entradas a un blog que tiene desfigurado su logo, frente a un público lector diario promedio de 2.000.000.

Por si eso fuera poco, es necesario advertir que no estamos hablando de una marca registrada para identificar tornillos, cuya competencia intenta utilizar su prestigio para atraer clientes para ofrecerle sus productos, sino de un enorme grupo económico, según la propia descripción que hace al momento de promover la demanda, que opera en el mercado de las comunicaciones y que no sólo se limita a brindar información, sino que además realiza una actividad que conlleva una mirada y un posicionamiento respecto de la realidad, con lo cual es razonable que deba aceptar la existencia de opiniones divergentes e incluso absolutamente críticas.

También habré de ponderar que el propietario del blog en cuestión no es un empresario de los medios de comunicación que podría ser un eventual competidor del titular de la marca, en cuyo caso seguramente el análisis debería ser más estricto, sino de un particular que lleva a cabo una actividad sin fines de lucro con el propósito de promover una discusión respecto del papel de los medios, incluso cuestionando y criticando duramente el estilo que utiliza el Grupo Clarín.

Tanto es así, que no ha habido forma posible de medir siquiera por indicios el supuesto daño sufrido por los actores. Este punto es reconocido por el juez y de la lectura de la contestación de agravios presentada por la actora, se advierte la ausencia de un fundamento concreto que permita medir el supuesto daño sufrido. Nótese que salvo que se aplica la presunción de daño el resto carece de validez. No se puede invocar la aplicación del artículo 1109 del Cód. Civil cuando justamente lo que está en duda es si verdaderamente el daño se ocasionó y tampoco puede decirse que se cumplen los presupuestos de la responsabilidad para luego referirse al daño y consignar livianamente: “c) el menoscabo por el que se reclama se produjo” (ver fs. 332).

Adviértase que la pericia contable agregada a fs. 249/251, sólo hace referencia a gastos que la empresa habría hecho como consecuencia de su decisión de accionar por la apertura de este blog, pero en modo alguno refiere los daños que podría haber sufrido la marca por el contenido de aquél. Tampoco en este sentido aporta nada la pericia informática de fs. 239/242 salvo, en todo caso, la difusión pública que tuvo la frase del Dr. Kirchner que fue aprovechada para hacer remeras con esa frase (ver fs. 220), utilizarla por programas de entretenimientos (ver fs. 212/213), o con distintas finalidades a través de videos subidos a You Tube (ver fs. 211/218), etc.

Justamente, se ha resuelto que no cabe prescindir del principio jurídico que pone en cabeza del que invoca un perjuicio la prueba de su existencia; probada la cual, aunque no la magnitud del daño, nace la dificultad del Juez de fijar la indemnización según criterio de prudencia (art. 165, última parte, del Código Procesal) (ver causa 2.206/98, “Flamagas S.A.”, del 21/06/2005).

Particularmente he señalado con anterioridad (causa 6271/99, “Iudica” del 24/02/2005), que como regla, la mera infracción a un derecho marcario no es, de por sí, razón bastante para justificar un reclamo resarcitorio; se requiere para ello que, como consecuencia del ilícito, haya sido causado un daño, pues éste -como se sabe- es presupuesto de la responsabilidad (art. 1067 del Cód. Civil).

Por otra parte, considero que en el caso de medios de información de esta magnitud e importancia, resultan claramente aplicables los estándares que se han elaborado en materia de derecho a la información cuando se trata de funcionarios públicos o de personas públicas, quienes “se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias” (CS, “Melo”, del 13/12/2011).

Desde ya que no escapa a mi comprensión que existe un poder potencial de los blogs a la hora de formar una determinada corriente de opinión sobre una persona o incluso en materia de reputación empresaria (en tal sentido puede consultarse Tomeo, Fernando “La protección de la imagen y la reputación corporativa en la Webb 2.0, en La Ley, Sup. Act. del 02/02/2010), pero en todo caso, al igual que sucede con los funcionarios públicos o las

personas públicas, estos medios cuentan normalmente con un acceso significativamente mayor a los canales de comunicación y, por lo tanto, tienen una oportunidad más realista de contrarrestar las falsedades que las personas privadas (CS, causa “Melo c. Majul”, del 13/12/2011).

En definitiva, entiendo que tal como se ha resuelto con anterioridad, la pretensión que tienda a limitar la libertad de expresión porque ésta contenga signos marcarios debe ser rechazada porque ese uso no tiene funciones distintivas y escapa así a los derechos del titular de la marca (causa 7490/98 del 17/03/2005 ya citada).

En este contexto, debo señalar si bien el juez de primera instancia al resolver acerca de la medida cautelar invocó el artículo 50 del Acuerdo Adpic (ver expte. 6574/2009, resol. de fs. 101/102), considero que dicha normativa no implica un obstáculo para la solución que se propone, toda vez que si bien tiene jerarquía superior a las leyes, debe ceder frente a disposiciones constitucionales o emanadas de tratados internacionales en materia de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Además, dicha medida cautelar se ha dispuesto sin tener en cuenta que incluso en casos donde estaba en juego el honor o la reputación, se ha prohibido la admisión de medidas cautelares que puedan afectar el derecho a la información. Así, al votar en la causa “Servini de Cubría”, el Dr. Petracchi señaló que “debe juzgarse que resulta contraria al Pacto de San José de Costa Rica y a la Constitución Nacional, toda sentencia que impida, incluso con carácter preventivo o cautelar, el ejercicio del derecho de expresión a fin de evitar daños a la honra o reputación de las personas” (considerando 30) (Fallos: 315:1943).

No podemos olvidar que en el caso, el único elemento de juicio que se ha tenido para determinar la existencia de daño es que en el interior del blog se incluyó un logo del diario “Clarín” deformado al que se le han colocado orejas y una cola de diablo.

Resumiendo, el fallo ha tenido en cuenta solamente la normativa en materia marcaria, sin advertir que ella resulta insuficiente para resolver un caso en el que necesariamente se encuentran comprometidos aspectos vinculados a la libertad de expresión, porque no es posible acreditar la responsabilidad del demandado por el mero hecho de incluir la marca “Clarín” en el nombre de su blog, sino que es necesario un análisis de su contenido. De allí que presumir la existencia de un daño en base exclusivamente a las normas en materia de marcas, resulta inadmisibles, en atención a la protección que corresponde por aplicación de los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y de prohibición de censura previa.

X. Ahora bien, podría suponerse que la solución que propicio implica dejar desamparado al titular de la marca, que no tiene más remedio que soportar pasivamente como alguien, amparándose en el derecho a la libertad de expresión, se mantiene impune pese a producirle



-eventualmente- un daño a su imagen, honestidad o trayectoria comercial, y nada más alejado de la realidad.

En este sentido, comparto lo expresado por los actores en cuanto a que ningún derecho es absoluto y que la libertad de expresión está condicionada a que no viole los derechos de terceros (ver fs. 330).

Nuestro más Alto Tribunal ha señalado en numerosas oportunidades que no existen derechos absolutos (ver Fallos: 214:612; 289:67 y 304:1293 entre muchos otros) y este ha sido también un principio reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos fallos y en la ya citada Opinión Consultiva 5/85. A simple título ejemplificativo, en el fallo “Kimel” al que ya hice referencia indicó: “Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa” (consid. 54 y sus citas).

En este sentido, a los efectos de resolver cuál es el mecanismo mediante el cual se debe llevar a cabo el análisis de la responsabilidad y la consiguiente eventual reparación, vale la pena tener en cuenta el criterio utilizado en los casos de utilización de marcas ajenas en publicaciones. Así, se ha indicado que la utilización de los signos marcarios en publicaciones no tiene funciones distintivas y escapa así a los derechos del titular de la marca. Ello no implica que ese uso sea necesariamente lícito. Puede ser ilícitamente denigratorio o causar perjuicios injustificados por implicar falsedades dañosas. En tales casos, sin embargo, el titular de la marca tiene un derecho indemnizatorio que nace de los principios generales en materia de responsabilidad extracontractual y no un derecho derivado de su propiedad sobre la marca (Bertone, Luis E. y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo ob. cit., pág. 255).

Como indican también estos autores, sería coherente aplicar en el sistema argentino la tesis predominante en el derecho estadounidense al analizar los posibles conflictos entre el derecho marcario y la libertad de expresión, en el sentido de que la utilización de signos marcarios en publicaciones está protegida por el derecho a la libertad de expresión, en la medida en que tal utilización consista básicamente en la expresión de ideas, opiniones o juicios. Por el contrario, si tal utilización afecta a la función distintiva de la marca - particularmente porque conduce a que el consumidor asocie a cierta marca con productos no autorizados por el titular de la marca- el ejercicio de la libertad de expresión habría excedido sus límites jurídicos y sería sancionable bajo el derecho de marcas (pág. 256 y sus citas).

En el presente, teniendo en cuenta todo lo que ya se ha dicho respecto de las características e importancia del grupo empresario y la trascendencia que ha tenido el blog creado por el demandado, en el marco de la consideración especial que corresponde al estar comprometido el derecho a la libertad de expresión, no advierto que se haya podido acreditar en modo alguno la existencia de un daño real, presupuesto indispensable para que se genere por parte del demandado la obligación de reparar.

Para finalizar, quiero recordar otra de las reflexiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ya citada Opinión Consultiva 7/85. Allí se expuso que “Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, *inter alia*, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas” (párrafo 34).

Y también querría recordar una consideración del Dr. Petracchi al votar en la causa *Servini de Cubría* a la que ya hice referencia: Si se sostuviera que la revisión judicial y la eventual prohibición sólo tendría cabida cuando se acreditare un menoscabo al honor del demandante, entonces, cabría efectuar la siguiente pregunta: ¿la garantía del art. 14 de la Constitución en juego, ha sido exclusivamente consagrada para la expresión de ideas inocuas, para el debate desleído? Es preciso concluir que poca cosa habrían asentado los Constituyentes, si ese hubiese sido su pensamiento y la letra en el que lo volcaron (considerando 17 de su voto).

Los aquí actores en muchas ocasiones han invocado estos principios y han requerido la intervención jurisdiccional a los efectos de que se le de al derecho a la libertad de expresión y de imprenta, la importancia y la protección que corresponde. Considero que la solución que se propicia es la que mejor refleja dichos principios y conjuga los intereses en disputa. Espero que habiendo ya transcurrido un tiempo más que razonable desde la promoción de este juicio y teniendo en cuenta la nueva perspectiva que brinda el fallo, esta resolución contribuya a evitar en el futuro planteos análogos al presente.

XI. Por lo expuesto, propongo al acuerdo revocar el fallo de primera instancia y desestimar la demanda interpuesta por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. contra M. C. En atención a la complejidad y novedad de la cuestión, las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal).

Así voto.

Los doctores Recondo y Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Y visto lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal resuelve: revocar el fallo de primera instancia y desestimar la demanda interpuesta por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. contra M. C. En atención a la complejidad y novedad de la cuestión, las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal). Firme o consentido que se encuentre el pronunciamiento, se procederá a la regulación de los honorarios que corresponden a los profesionales que intervinieron en el proceso (art. 279 del Código Procesal). — Graciela Medina. — Ricardo G. Recondo. — Guillermo A. Antelo.

## **CAPITULO VII: Competencia desleal**

### **1. Normas**

#### **Concepto de competencia desleal**

#### **Restatement of the Law, Third, Unfair Competition**

### **Chapter 1 - The Freedom to Compete**

#### **Restat 3d of Unfair Competition, § 1**

#### **1 General Principles**

One who causes harm to the commercial relations of another by engaging in a business or trade is not subject to liability to the other for such harm unless:

(a) the harm results from acts or practices of the actor actionable by the other under the rules of this Restatement relating to:

(1) deceptive marketing, as specified in Chapter Two;

(2) infringement of trademarks and other indicia of identification, as specified in Chapter Three;

(3) appropriation of intangible trade values including trade secrets and the right of publicity, as specified in Chapter Four;

or from other acts or practices of the actor determined to be actionable as an unfair method of competition, taking into account the nature of the conduct and its likely effect on both the person seeking relief and the public; or

(b) the acts or practices of the actor are actionable by the other under federal or state statutes, international agreements, or general principles of common law apart from those considered in this Restatement.

*Comment:*

*a. The freedom to compete. The freedom to engage in business and to compete for the patronage of prospective customers is a fundamental premise of the free enterprise system. Competition in the marketing of goods and services creates incentives to offer quality*

*products at reasonable prices and fosters the general welfare by promoting the efficient allocation of economic resources. The freedom to compete necessarily contemplates the probability of harm to the commercial relations of other participants in the market. The fundamental rule stated in the introductory clause of this Section promotes competition by insuring that neither new entrants nor existing competitors will be subject to liability for harm resulting solely from the fact of their participation in the market.*

*The freedom to compete implies a right to induce prospective customers to do business with the actor rather than with the actor's competitors. This Section permits a seller to seek to divert business not only from competitors generally, but also from a particular competitor. This Section is applicable to harm incurred by persons with whom the actor directly competes and to harm incurred by other persons affected by the actor's decision to enter or continue in business. Thus, the actor is not subject to liability to indirect competitors or to employees or suppliers of others who may be harmed by the actor's presence in the market. Liability is imposed under this Section, and under this Restatement generally, only in connection with harm resulting from particular methods of competition determined to be unfair.*

*The principle embodied in this Section is often loosely described as a "privilege" to compete. That characterization, however, is sometimes taken to imply that any intentional interference in the commercial relations of another is prima facie tortious, with the burden on the actor to establish an applicable privilege as an affirmative defense. There is as yet no consensus with respect to the allocation of the burdens of pleading and proof under the general tort of intentional interference with prospective economic relations. See Restatement, Second, Torts  $\beta$  767, Comment k. However, in the case of harm resulting from competition in the marketplace, the privilege rationale appears inconsistent with the basic premise of our free enterprise system. Rather than adopting the view that such harm is prima facie tortious subject to a competitive privilege, this Restatement rejects the privilege rationale in favor of a general principle of non-liability. A person alleging injury through competition must therefore establish facts sufficient to subject the actor to liability under one or more of the rules enumerated in this Section.*

*This Section does not preclude the imposition of liability when the actor's participation in the market is itself unlawful. One who engages in a particular business or trade in violation of a statute prohibiting such activity, either absolutely or without prescribed permission, may be subject to liability to others engaged in the business or trade if one of the purposes of the enactment is to protect the others against unauthorized competition and the recognition of a private right of action is not inconsistent with the legislative intent. This result is an application of the general principles relating to the imposition of tort liability for violations of legislative enactments that do not explicitly authorize a private cause of action. See Restatement, Second, Torts  $\beta$  874A.*

### **Art. 10 bis del Convenio de Paris**

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
  - i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  - ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  - iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

### **Art. 39 ADPIC**

#### Sección 7: Protección de la información no divulgada

##### Artículo 39

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.
2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos (10), en la medida en que dicha información:
  - a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
  - b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

### Ley de contrato de trabajo

Art. 85. —Deber de fidelidad.

El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte.

## 2. Casos sobre competencia desleal

### Caso *International News Service v. Associated Press* (Aprovechamiento del esfuerzo ajeno)

Resumen del caso: En el common law la aplicación de este fallo dio lugar a la denominada teoría de la apropiación ilegal (misappropriation theory). Bajo esta doctrina quien recopila información con fines comerciales puede prohibir a sus competidores copiar información tales como las noticias en vivo (*hot news*) u otra clase de información "sensible". El alto tribunal estadounidense reconoció un derecho de "cuasi propiedad" (quasi property right) sobre las informaciones y noticias que elaboraba la actora, un grupo de diarios de la costa Este (*Associated Press*), quién reclamo por las copias de los hechos subyacentes en las noticias (redactado nuevamente la noticia) que hacían los diarios de la costa oeste del Grupo Hearst (*International News Services*). Se demandó por derecho de autor y competencia desleal. Sin embargo los hechos no están amparados por el derecho de autor, y

esta era lo unico que el demandado tomaba del actor, pues volvían a redactar la noticia, y aprovechando la diferencia horaria entre la costa este y oeste, copiaban la noticia.

Como INS no tenía corresponsales en Europa, aprovechaba el trabajo de Associated Press tomando el contenido de sus noticias y las redactaba nuevamente a partir de su contenido original, vendiéndolas posteriormente a través de sus periódicos. Associated Press se perjudicaba porque sus miembros aportaban a la asociación para que esta obtuviera las noticias y novedades a cambio de contribuciones y luego se las redistribuyera entre sus asociados. El fundamento de la decisión no fue el derecho de autor, sino, según el voto del Juez Pitney, el reconocimiento de una cuasi propiedad sobre las noticias de la actora (porque las protegía mientras fueran “noticias”, es decir por un par de horas). Al fallar a favor de Associated Press, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo:

"Al hacer esto, el demandado, con sus propios actos, admite que está tomando materiales que han sido adquiridos por el demandante como resultado de su organización y los gastos en trabajo, habilidad e inversiones, y que el demandado puede vender por dinero, y de los cuales el demandado, al apropiárselos y venderlos como propios, está cosechando donde no sembró y al enviarlas a diarios que son competidores de los miembros de la actora se apropia de aquello que no sembró [...] el proceso equivale a una interferencia no autorizada con la operación normal de los negocios legítimos de la actora precisamente en el punto donde la ganancia sería obtenida, con la finalidad de desviar una porción material de las ganancias de aquellas que la han obtenido a aquellos que no la merecen; con una ventaja especial a los demandados en la competencia por el hecho de que no se ven recargados con ningún gasto en la obtención de las noticias. La transacción habla por si sola; el tribunal no debería dudar en caracterizarlo como una competencia desleal del negocio".

Este caso registra dos importantes votos adicionales, nada menos que un voto concurrente de Justice Holmes y una disidencia de Brandeis. Holmes puso énfasis en que cuando una noticia -no amparada por el derecho de autor- es publicada, nadie tiene derecho a prohibir su repetición.

### **Corte Suprema de Estados Unidos**

#### **International News Service v. Associated Press**

**248 US. 215**

**23 de diciembre de 1918**



... The only matter that has been argued before us is whether defendant may lawfully be restrained from appropriating news taken from bulletins issued by complainant or any of its members, or from newspapers published by them, for the purpose of selling it to defendant's clients. Complainant asserts that defendant's admitted course of conduct in this regard both violates complainant's property right in the news and constitutes unfair competition in business. And notwithstanding the case has proceeded only to the stage of a preliminary injunction, we have deemed it proper to consider the underlying questions, since they go to the very merits of the action and are presented upon facts that are not in dispute. As presented in argument, these questions are: (1) whether there is any property in news; (2) whether, if there be property in news collected for the purpose of being published, it survives the instant of its publication in the first newspaper to which it is communicated by the news gatherer, and (3) whether defendant's admitted course of conduct in appropriating for commercial use matter taken from bulletins or early editions of Associated Press publications constitutes unfair competition in trade.

...

Complainant's news matter is not copyrighted. It is said that it could not, in practice, be copyrighted, because of the large number of dispatches that are sent daily, and, according to complainant's contention, news is not within the operation of the copyright act. Defendant, while apparently conceding this, nevertheless invokes the analogies of the law of literary property and copyright, insisting as its principal contention that, assuming complainant has a right of property in its news, it can be maintained (unless the copyright act be complied with) only by being kept secret and confidential, and that, upon the publication with complainant's consent of uncopyrighted news of any of complainant's members in a newspaper or upon a bulletin board, the right of property is lost, and the subsequent use of the news by the public or by defendant for any purpose whatever becomes lawful....

No doubt news articles often possess a literary quality, and are the subject of literary property at the common law; nor do we question that such an article, as a literary production, is the subject of copyright by the terms of the act as it now stands. In an early case, at the circuit, Mr. Justice Thompson held in effect that a newspaper was not within the protection of the copyright acts of 1790 and 1802. *Clayton v. Stone*, 2 Paine 382, 5 Fed.Cas. No. 2,872. But the present act is broader; it provides that the works for which copyright may be secured shall include "all the writings of an author," and specifically mentions "periodicals, including newspapers." Act of March 4, 1909, c. 320, §§ 4 and 5, 35 Stat. 1075, 1076. Evidently this admits to copyright a contribution to a newspaper, notwithstanding it also may convey news, and such is the practice of the copyright office,

as the newspapers of the day bear witness. See Copyright Office Bulletin No. 15 (1917) pp. 7, 14, 16, 17. But the news element -- the information respecting current events contained in the literary production -- is not the creation of the writer, but is a report of matters that ordinarily are publici juris; it is the history of the day. It is not to be supposed that the framers of the Constitution, when they empowered Congress

*"to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries"*

(Const. Art. I, § 8, par. 8), intended to confer upon one who might happen to be the first to report a historic event the exclusive right for any period to spread the knowledge of it....

We need spend no time, however, upon the general question of property in news matter at common law, or the application of the copyright act, **since it seems to us the case must turn upon the question of unfair competition in business.** And, in our opinion, **this does not depend upon any general right of property analogous to the common law right of the proprietor of an unpublished work to prevent its publication without his consent; nor is it foreclosed by showing that the benefits of the copyright act have been waived.** We are dealing here not with restrictions upon publication, but with the very facilities and processes of publication. The peculiar value of news is in the spreading of it while it is fresh, and it is evident that a valuable property interest in the news, as news, cannot be maintained by keeping it secret. Besides, except for matters improperly disclosed, or published in breach of trust or confidence, or in violation of law, none of which is involved in this branch of the case, the news of current events may be regarded as common property. What we are concerned with is the business of making it known to the world, in which both parties to the present suit are engaged. That business consists in maintaining a prompt, sure, steady, and reliable service designed to place the daily events of the world at the breakfast table of the millions at a price that, while of trifling moment to each reader, is sufficient in the aggregate to afford compensation for the cost of gathering and distributing it, with the added profit so necessary as an incentive to effective action in the commercial world. The service thus performed for newspaper readers is not only innocent but extremely useful in itself, and indubitably constitutes a legitimate business. **The parties are competitors in this field, and, on fundamental principles, applicable here as elsewhere, when the rights or privileges of the one are liable to conflict with those of the other,** each party is under a duty so to conduct its own business as not unnecessarily or unfairly to injure that of the other. ...

Obviously the question of what is unfair competition in business must be determined with particular reference to the character and circumstances of the business. The question here is not so much the rights of either party as against the public, but their rights as between themselves. .... And, although we may and do assume that neither party has any remaining property interest as against the public in uncopyrighted news matter after the moment of its

first publication, it by no means follows that there is no remaining property interest in it as between themselves. For, to both of them alike, news matter, however little susceptible of ownership or dominion in the absolute sense, is stock in trade, to be gathered at the cost of enterprise, organization, skill, labor, and money, and to be distributed and sold to those who will pay money for it, as for any other merchandise. Regarding the news therefore as but the material out of which both parties are seeking to make profits at the same time and in the same field, **we hardly can fail to recognize that for this purpose, and as between them, it must be regarded as quasi-property, irrespective of the rights of either as against the public.**

...

The question whether one who has gathered general information or news at pains and expense for the purpose of subsequent publication through the press has such an interest in its publication as may be protected from interference has been raised many times, although never, perhaps, in the precise form in which it is now presented. Board of Trade v. Christie Grain & Stock Co., 198 U. S. 236, 198 U. S. 250, related to the distribution of quotations of prices on dealings upon a board of trade, which were collected by plaintiff and communicated on confidential terms to numerous persons under a contract not to make them public. This Court held that, apart from certain special objections that were overruled, plaintiff's collection of quotations was entitled to the protection of the law; that, like a trade secret, plaintiff might keep to itself the work done at its expense, and did not lose its right by communicating the result to persons, even if many, in confidential relations to itself, under a contract not to make it public, and that strangers should be restrained from getting at the knowledge by inducing a breach of trust...

...

Not only do the acquisition and transmission of news require elaborate organization and a large expenditure of money, skill, and effort; not only has it an exchange value to the gatherer, dependent chiefly upon its novelty and freshness, the regularity of the service, its reputed reliability and thoroughness, and its adaptability to the public needs; but also, as is evident, the news has an exchange value to one who can misappropriate it.

The peculiar features of the case arise from the fact that, while **novelty and freshness form so important an element in the success of the business, the very processes of distribution and publication necessarily occupy a good deal of time.** Complainant's service, as well as defendant's, is a daily service to daily newspapers; most of the foreign news reaches this country at the Atlantic seaboard, principally at the City of New York, and because of this, and of time differentials due to the earth's rotation, the distribution of news matter throughout the country is principally from east to west; and, since in speed the telegraph and telephone easily outstrip the rotation of the earth, it is a simple matter for

defendant to take complainant's news from bulletins or early editions of complainant's members in the eastern cities and, at the mere cost of telegraphic transmission, cause it to be published in western papers issued at least as early as those served by complainant. Besides this, and irrespective of time differentials, irregularities in telegraphic transmission on different lines, and the normal consumption of time in printing and distributing the newspaper, result in permitting pirated news to be placed in the hands of defendant's readers sometimes simultaneously with the service of competing Associated Press papers, occasionally even earlier...

Defendant insists that when, with the sanction and approval of complainant and as the result of the use of its news for the very purpose for which it is distributed, a portion of complainant's members communicate it to the general public by posting it upon bulletin boards so that all may read, or by issuing it to newspapers and distributing it indiscriminately, complainant no longer has the right to control the use to be made of it; that, when it thus reaches the light of day, it becomes the common possession of all to whom it is accessible, and that any purchaser of a newspaper has the right to communicate the intelligence which it contains to anybody and for any purpose, even for the purpose of selling it for profit to newspapers published for profit in competition with complainant's members.

The fault in the reasoning lies in applying as a test the right of the complainant as against the public, instead of considering the rights of complainant and defendant, competitors in business, as between themselves. The right of the purchaser of a single newspaper to spread knowledge of its contents gratuitously, for any legitimate purpose not unreasonably interfering with complainant's right to make merchandise of it, may be admitted, but to transmit that news for commercial use, in competition with complainant -- which is what defendant has done and seeks to justify -- is a very different matter. In doing this, defendant, by its very act, **admits that it is taking material that has been acquired by complainant as the result of organization and the expenditure of labor, skill, and money, and which is salable by complainant for money, and that defendant, in appropriating it and selling it as its own, is endeavoring to reap where it has not sown, and by disposing of it to newspapers that are competitors of complainant's members, is appropriating to itself the harvest of those who have sown. Stripped of all disguises, the process amounts to an unauthorized interference with the normal operation of complainant's legitimate business precisely at the point where the profit is to be reaped, in order to divert a material portion of the profit from those who have earned it to those who have not, with special advantage to defendant in the competition** because of the fact that it is not burdened with any part of the expense of gathering the news. The transaction speaks for itself, and a court of equity ought not to hesitate long in characterizing it as unfair competition in business.

...

The decree of the Circuit court of Appeals will be Affirmed.

## Obligaciones de no competencia

### Infracción al pacto de no competencia (Chaar, Ana v. Aguado de Alonso)

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, 20/03/1996**

**Chaar, Ana M. c. Aguado de Alonso, María C.**

**LA LEY 1997-B, 354**

1. La sentencia de fs. 193/200 rechazó la demanda instaurada por cobro de la cláusula penal de AA 500 diarios compensatoria de los daños y perjuicios experimentados, establecida en el documento glosado a fs. 26/27 **para el supuesto de que la vendedora incumpliera el compromiso de no reestablecerse con un negocio de similar ramo que el enajenado, dentro de un radio de 100 m. y por el largo de diez años.**

El a quo tras relativizar el valor del acta de constatación notarial glosada a fs. 22/23 y fotografías anexas consideró que la prueba testimonial e informativa resultó adversa a la posición de la act ora, ya que ninguno de los locales mencionados en el escrito de inicio están habilitados a nombre de la demandada si son explotados por ésta.

...

3. La demandada vendió a la actora el local designado como unidad funcional número dos, sito en la planta baja de M. ..., y el fondo de comercio dedicado al rubro de "Fotografía y sus anexos", comprometiéndose en el instrumento de fecha 27/2/1987 "a no instalar otro negocio similar al enajenado, en un plazo de 10 años, en una distancia de 100 mts., a excepción de los que ya posee en la calle M. ... y V. ... todos de esta Ciudad".

En el principio de responde la demandada reconoció haber vendido a la actora en febrero de 1987 el local designado como unidad funcional dos sito en M. ...y el fondo de comercio dedicado a sacar y vender fotografías de revelado instantáneo en color, con máquinas tipo "Polaroid" y anexos. Estructuró su defensa en que las fotos de revelado no instantáneo para documentos de identidad que deben ser en color, sólo pueden obtenerse en el comercio de

su propiedad sito en M. ... ya que es el único laboratorio de la zona que cuenta con la tecnología necesaria para llevar a cabo dicho proceso. En tales condiciones considera que aun si en otros locales próximos el enajenado comercializara fotografías obtenidas por este procedimiento no estaría violando la cláusula inserta en el instrumento del 27/2/1987.

El argumento es insustancial toda vez que la obligación de no concurrencia importa el compromiso de no instalar un comercio igual o análogo o similar o del mismo género o ramo que el enajenado.

Del informe de la Municipalidad de Buenos Aires de fs. 168 resulta que el fondo de comercio enajenado por la accionada sito en M. ... fue habilitado a nombre de la actora con fecha 11/8/87 entre otros rubros en carácter de reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico, habilitación que desde el 8/6/89 consta a nombre de Roberto Angulo, María Pugliese, Eulalio Rossa. Esta última circunstancia es corroborada por el mandamiento de constatación practicado el 15/5/89 glosado a fs. 141, de modo que Eulalio O. Rossa, es inquilino de la actora y exhibe habilitación municipal de fecha 9/6/1989 respecto del mentado comercio.

En el sub judice, no invocó la actora haber transferido el fondo de comercio a un tercero, sin embargo se encuentra acreditado por el mentado mandamiento de constatación que Eulalio O. Rossa, es inquilino de la demandante y que exhibe habilitación municipal de fecha 9/6/1989 respecto del comercio sito en M. ... Capital Federal, circunstancia que corrobora el informe de fs. 169 vta. La habilitación a favor de dicho tercero presupone que existió transferencia del fondo de comercio a su favor y que se encuentra alquilado el local donde aquél funciona. La actora no cuestionó ninguno de estos elementos de juicio ni suministró explicación alguna al respecto.

Del acta de constatación notarial de fecha 21/12/1987 surge que en los negocios sitios en M. ... y ... ubicados todos ellos dentro del radio de 100 metros del local enajenado a la accionante y dedicados a análogo ramo de fotografía según surge de las fotos anexas de fs. 24/25, emiten facturas con membretes que rezan... "Foto A., M. ..." según resulta de la documentación glosada a fs. 20/21, lugar al que posteriormente es derivada la clientela para las extracciones requeridas, explicándose que "se trataba de la misma empresa que atendía en distintos locales". Similar procedimiento se observó respecto del negocio sito en V. ....

Más allá de que el negocio de M. ... no consta habilitado a nombre de la demandada, según surge de los informes producidos por la Municipalidad de Buenos Aires de fs. 113 y fs. 168, lo cierto es que María del Carmen Pugliese trabajó en relación de dependencia para Graciela Aguado y su cónyuge Carlos A. Alonso en el período comprendido entre mayo de 1987 y abril de 1988. El vínculo fue reconocido por los demandados, al expresar que aquella comenzó a laborar en el local de comercio que explotaban sito en M. ... dedicado a la obtención de fotografías para documentos expedidos por la Policía Federal desde el

febrero de 1988 (fs. 7vta/8 del responde). La sentencia de fs. 101/105 y fs. 1215 dictada por el Juzgado Nac. del Trabajo n° 5, hizo lugar parcialmente a la demanda laboral, que fue consentida en lo sustancial por los accionados según consta en el pronunciamiento de fs. 122 del exp. 53.645/88, que en este acto tengo a la vista.

Juzgo pues fehacientemente acreditado el reestablecimiento indirecto o encubierto de la parte demandada, toda vez que más allá de no ostentar la titularidad dominial formal del comercio, lo cierto es que regentea un negocio de similar ramo o género que el enajenado, dentro de su zona de influencia para él interdicta.

Recuérdese que la mentada prohibición alcanza al enajenante que no puede reestablecerse directamente, ni por interpósita persona acudiendo a la clásica figura del "testaferro". El vendedor tiene la obligación de garantizar al comprador el debido goce de lo que le transmite y por ello, es de fundamental importancia la prohibición de reestablecerse en condiciones tales que puedan significar desviar la clientela del fondo de comercio transferido. En consecuencia como es lógico debe abstenerse de todo acto que pueda afectar su integridad y sus cualidades productivas de beneficios. Por consiguiente, todo acto suyo susceptible de afectar la explotación del fondo vendido y originar una disminución de su clientela, importa una violación de la mencionada obligación de garantía y el comprador tiene el derecho de hacerla cesar e inclusive conseguir que se decrete la clausura del negocio que abrió el vendedor, como consecuencia de haber sido violada la obligación de no hacer (arts. 505, inc. 1° y 549, Cód. Civil) y de ser indemnizado por los perjuicios --daño emergente y lucro cesante-- que se le hayan ocasionado.

En el sub judice, al haber el demandado a su vez enajenado el fondo de comercio cedió al nuevo adquirente los derechos como acreedor de la obligación de no hacer asumida por el primitivo vendedor.

Cabe recordar que el derecho a la no concurrencia no tiene en general, un carácter estrictamente personal y puede ser cedido al subadquirente del fondo cuyo valor aumenta. Mas aún por lo general se admite que a tal fin no se precisa una cesión formal con arreglo a los arts. 1454 y 1459 del Cód. Civil, y que en la transferencia del establecimiento está implícita la cesión del derecho del transmitente contra su predecesor. En síntesis, las obligaciones asumidas por el vendedor no se extinguen con la enajenación siguiente del fondo de comercio, sino que se transmiten al adquirente sucesivo. Dicho subadquirente tiene acción directa contra los antecesores del vendedor que violen la interdicción de no restablecerse.

No obstante lo expresado considero que a la actora le asiste el derecho de accionar por cobro del perjuicio tarifado en la cláusula penal pactada experimentado en el período comprendido entre el 27/2/87 y el 26/4/89 fecha en que promovió la demanda.

Por todo lo expuesto propongo al acuerdo receptor el recurso deducido por la actora y revocar la sentencia apelada. En consecuencia condénase a la demandada a pagar a aquélla dentro del 10º día de notificado la suma de \$ 10.000 con más los intereses ...

### No competencia en el ámbito societario (Birentzwaig v. Amato)

#### **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D**

#### **Birentzwaig, Alberto E. y otra c. Amato, Alberto M.**

LA LEY 1993-C, 168, con nota de Ricardo Augusto Nissen; DJ 1993-2, 216

...

II. Esta litis fue incoada el 10/10/84 por dos de los tres socios de una sociedad de responsabilidad limitada llamada "Banco de Análisis y computación". Pretendieron obtener la exclusión de un tercer socio de dicha comunidad mercantil, y la condena a éste de incorporar a la sociedad mencionada los beneficios obtenidos mediante una actividad competitiva con la que desde antes desarrollaba dicha entidad y de resarcir los daños causados al sujeto colectivo (por efecto de esa actividad competitiva). Fueron reclamadas otras condenaciones que es innecesario referir, pues la sentencia las excluyó de la litis y esto ha sido consentido.

Importa puntualizar, porque es uno de los elementos del conflicto pendiente en segunda instancia, que el socio demandado habría ejercido en los hechos una función equivalente a la del gerente de una sociedad de responsabilidad limitada, más con base en mandato otorgado por la sociedad y no por causa de la asunción de tal calidad societaria.

III. Luego de múltiples diligencias probatorias, que han ocupado las actuaciones de los cuerpos tercero a quinto, sobrevino la sentencia del 1/11/89.

...

La sentencia ha sido pues relevante en esta causa.

De acuerdo con ella fue tenido por probado que el socio demandado había ejercido, en los hechos, una calidad equivalente a la del socio gerente de la sociedad de responsabilidad limitada. Con base en esta consideración el juzgador reclamó de tal socio una conducta también equivalente a la que la ley impone al gerente societario constituido precisamente ...

Fue apreciado que mientras las desavenencias en la sociedad integrada por los dos actores y el demandado se hicieron ostensibles en abril de 1984, porque en el inmediato mayo



ocurrieron reclamos epistolares (sentencia, fs. 1038), el 1° de agosto de 1984, fue publicado en el Boletín Oficial el edicto de constitución de una sociedad anónima denominada Consulteco, que tuvo como constituyente y de la cual fue presidente el demandado en esta causa. Esta sociedad tuvo idéntico objeto que la constituida por el demandado con los actores (sentencia, fs. 1039, apart. XI).

El juzgador estimó que el primer párrafo del art. 133 de la ley de sociedades prohíbe al socio desarrollar actos competitivos con los de la sociedad, fuere por cuenta propia o mediante la interposición de otro ...**el juzgador estimó que los socios deben a la sociedad "una colaboración activa para el logro del objeto social... absteniéndose del ejercicio abusivo de sus derechos de modo que resulte perturbada la vida societaria"**.

La publicación emitida por dicha Consulteco S.A. presidida por el demandado apareció también en el mismo mes de agosto de 1984 en cuyo primer día se había publicado el edicto de constitución de la misma en el Boletín Oficial.

El magistrado juzgó que esta publicación, lanzada por la sociedad presidida por el demandado, hubo de ser preparada desde cierto tiempo "muy anterior" (sentencia, fs. 1042) respecto del momento de la publicación, lapso necesario para preparar la aparición; de cuya afirmación es inferible la indicación de que el demandado estaba preparando tal edición mientras continuaba siendo socio de la sociedad constituida con los actores y el conflicto, que ahora mantienen según evidencia este pleito, no se había expresado aún.

Fue juzgado, con base en la comparación de las publicaciones de la sociedad formada por los actores con el demandado y de la sociedad anónima Consulteco, que la segunda "estuvo destinada a competir" con la primera respecto de la cual provocó una sustracción de "lectores en una suerte de competencia desleal" (sentencia, fs. 1042 in fine/vta.).

Es particularmente notable la relación que efectúa el juzgador respecto de un testigo, a quien le fue entregada la nómina de suscriptores de la publicación emitida por la empresa constituida por los actores con el demandado, para que les ofreciera la editada por Consulteco S.A. (sentencia, fs. 1043).

Como conclusión el magistrado halló configurada la justa causa de exclusión del demandado como socio de la sociedad formada con los actores.

Fue en cambio desestimada la reconvenición incoada por el demandado. Fue reprochada a esta pretensión tanto un alcance excesivo e indefinido, cuanto cierta insustancialidad de la base material de esa reclamación; en tanto, por un lado, no estaría autorizado el socio para cuestionar el acierto de la conducción societaria, y del otro, habría sido la publicación lanzada por la sociedad anónima presidida por el demandado el factor determinante de una sensible disminución de las ventas de la revista de la sociedad de responsabilidad limitada constituida por los actores con el demandado (sentencia, fs. 1044).

Apreció en cambio el juzgador ser suficientes hasta con exceso, respecto de su parte en la sociedad, los retiros pecuniarios obtenidos por el demandado durante los años 1982, 1983 y principios de 1984 (sentencia, fs. 1044).

Con base en estas y otras consideraciones fue desestimada la reconvencción.

La decisión concreta tuvo fundamento en los arts. 133 y 54 de la ley de sociedades. Fue dispuesta la exclusión de Amato de la sociedad constituida con los actores, y condenado aquél a incorporar a dicha sociedad "los beneficios obtenidos por la actividad en competencia calculados hasta el día en que se cumpla con esta sentencia, así como a pagar los daños derivados (de dicha competencia) según lo expuesto en el último considerando de esta sentencia" (sentencia, fs. 1046); para cuya determinación analítica fue previsto como adecuado el trámite de ejecución de sentencias. Fue desestimada, en cambio, la pretensión de disolución de la sociedad constituida por el demandado con otras personas, y negada la orden de hacer cesar la publicación de la revista emitida por esta sociedad. Fue puesto a cargo del demandado el 95 % de las costas. Aquellos aspectos de la demanda objeto del rechazo referido poco antes fueron abandonados por los demandantes (ver presentación de fs. 1079), pues la sociedad anónima constituida había dejado de editar su revista "Señales de la Economía" que siguió apareciendo como un boletín estadístico publicado por otra empresa.

La reconvencción del demandado fue desestimada integralmente...

...

Quizá se encuentre en fs. 1071 vta. la mejor síntesis de esta segunda impugnación. Aparece allí un párrafo en el cual el demandado señala que la construcción de la sentencia "parte de una premisa tautológica, debido a que podría existir competencia, en la medida que Amato sea socio gerente de Banco de Análisis y Computación SRL y Presidente de Consulteco S.A., pero como conclusión lógica no existe competencia si Amato no es socio gerente de Banco de Análisis y Computación SRL, más allá de ser presidente de Consulteco S.A."..

Puntualiza este apelante haber sido errónea la aplicación del art. 133 de la ley de sociedades, pues constituye ésta una norma prevista para regir la sociedad colectiva, mientras que la mantenida por el demandado y los actores fue una sociedad de responsabilidad limitada.

Afirma el demandado que una vez forzado a apartarse de actividad en la sociedad constituida con los actores, en los primeros días de mayo de 1984, dispuso de tiempo suficiente en los finales de este mes, junio, julio y primera parte de agosto para idear, diagramar y publicar la revista producida por la sociedad que pasó a presidir. A partir de esta observación el demandado vuelve a reiterar su carencia de la calidad de socio gerente de la sociedad constituida por los actores con el mismo; de donde concluye que "no

habiendo sido Amato socio gerente de BAC SRL y habiendo realizado los autos que presuponen competitivos con aquella, después de haber sido desvinculado a la fuerza de la misma, no le cabe causal alguna de exclusión, por lo que V. E. deberá revocar la sentencia del a quo en tal sentido" (impugnación del demandado, fs. 1073 vta.).

El demandado hace notar finalmente que el actor principal (Birentzwaig) condujo a la quiebra a la sociedad Banco de Análisis y Computación SRL; pues desde 1985 dejó de publicarse la revista presuntamente competitiva con lo cual desapareció este factor hipotéticamente dañoso, mas aquella sociedad fue declarada en quiebra a mediados de 1989 en el tribunal N° 20 de la ciudad de Buenos Aires (impugnación, fs. 1074).

Afirma el demandado impugnante que la disminución de ventas de la revista publicada por la sociedad constituida por los actores resultaba de una tendencia histórica que llevó a esa consecuencia, sin que influyera la aparición de una revista presuntamente competitiva editada por la sociedad presidida por el demandado. El apelante sostiene esta tesis con la afirmación de que la disminución de ventas padecida por la primer publicación no guardó relación con las suscripciones obtenidas por la segunda revista, de donde concluye no haber mediado relación de causalidad entre la frustración económica de la empresa de los actores y la actuación del demandado.

Anoto que la petición recursiva del demandado tiende a obtener la revocación "en todas sus partes (de) la sentencia apelada" (petitorio de fs. 1075). Pero no encuentro que la desestimación de la reconvenición decidida en la sentencia de primera instancia haya motivado una fundamentación propia. Estimaré para lo sucesivo, con base en esta circunstancia, que la frustración de la reconvenición ha devenido en un tema irrevisable por aplicación del mecanismo de los arts. 265/6 del Cód. Procesal.

V. Es imperativo aceptar el acierto de dos de las observaciones circunstancialmente vertidas por el demandado impugnante. Esta persona no fue socio gerente de la sociedad de responsabilidad limitada constituida con los actores. Y el art. 133 de la ley de sociedades es aplicable a la sociedad colectiva.

Fue por lo tanto inadecuado a derecho juzgar la pretensión dirigida contra el demandado sobre el supuesto de haber sido éste un gerente de una sociedad de responsabilidad limitada; y fue igualmente inadecuado aplicar la previsión del art. 133 de la ley 19.550.

A) Pero ambos desaciertos no conducen mecánicamente a la absolución que se seguiría de revocar la sentencia. Es forzoso atender que distintas consideraciones pueden sustentar una solución insuficiente o erróneamente fundada en derecho.

La norma genérica del art. 54 de la ley de sociedades (también mentada en la sentencia) es aplicable a todo tipo de organización de las personas colectivas; y alcanza por lo tanto la sociedad de responsabilidad limitada que tenían constituida los actores y el demandado.

Por aplicación de esta regla (cuya vigencia quedó inequívocamente puntualizada en el párrafo inmediatamente anterior), estimo que subsiste la condena "a incorporar (a Banco de Análisis y Computación SRL) los beneficios obtenidos por (el socio demandado Alberto Mario Amato, en) la actividad en competencia ... así como a pagar los daños derivados de esta (competencia)..." (sentencia, fs. 1046 vta.).

Tal conclusión deriva fatalmente de la circunstancia de que la pieza de impugnación cuestionó la calificación y la base de derecho que arriba señalé haber sido inadecuadas, según mi parecer; mas no fue discutida la ocurrencia de supuestos fácticos claramente configurativos de un desempeño dañoso para la sociedad ocasionado por dolo o culpa del demandado:

I) La edición de una revista cuyas características se asemejaban a las propias de la publicación editada por la sociedad integrada por el demandado constituyó un proceder competitivo vedado al socio (aunque pudiese ser de libre práctica para extraños, aspecto éste ajeno a la controversia presente).

II) La utilización de la nómina de suscriptores de la publicación editada por la sociedad que tenían constituida los actores con el demandado, con la finalidad de ofrecer a personas insertas en aquella enumeración la publicación semejante puesta en circulación por la sociedad anónima presidida por el demandado (extremo afirmado en sentencia según referí sub III de esta ponencia, no impugnado en la expresión de agravios), configuró una clara aplicación de efectos de la sociedad a negocio de cuenta de tercero (la sociedad anónima Consulteco) cometida por el demandado Amato merced al acceso a esa nómina que obtuvo en tanto era socio en Banco de Análisis y Computación SRL (ver ley 19.550, art. 54).

B) Lo expuesto hasta ahora me autoriza para proponer la revocación de la sentencia impugnada en cuanto excluyó a Alberto Mario Amato de Banco de Análisis y Computación SRL, porque esta consecuencia no está prevista en el art. 54 de la ley de sociedades que propongo como base normativa de nuestra decisión.

Me autoriza también para proponer la confirmación de las prestaciones impuestas en la sentencia al socio demandado en favor de la sociedad citada poco antes.

C) Existen otros argumentos en la pieza de impugnación producida por el demandado que cuestionan la medida de las prestaciones resarcitorias impuestas a éste antes que las prestaciones en sí mismas.

Me refiero ahora al señalamiento por la defensa apelante de que la aparición de la publicación editada por Consulteco S.A. no puede conducir exclusiva y totalmente hasta el

deterioro y frustración empresaria de la publicación editada por Banco de Análisis y Computación SRL.

Esta argumentación deberá necesariamente ser ponderada cuando el tribunal haya de especificar los montos resarcitorios. Pero tales consideraciones no ponen en duda el deber mismo de resarcir; ya que inciden sobre la medida de lo resarcitorio aunque hayan sido vertidas indiscriminadamente con los argumentos examinados en los apartados precedentes de este mismo párrafo.

Por ello pienso que los aspectos referidos en este momento no alteran la conclusión resultante del desarrollo formulado hasta este apartado...

VII. Por ello y como conclusión sugiero que este acuerdo revoque la sentencia en cuanto excluyó al demandado de la sociedad mencionada ya varias veces; que confirme las prestaciones pecuniarias impuestas al demandado en favor de esa sociedad...

#### **Mayeutica SRL c. Entrepreneur SA y otros**

En Buenos Aires, a veinticinco de marzo de dos mil, se reúnen los señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Prosecretaria Letrada, para entender en los autos seguidos por "MAYÉUTICA S.R.L." contra "ENTREPRENEUR S.A. y OTROS" sobre SUMARIO, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, doctores Míguez, Jarazo Veiras y Peirano.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver;;

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta la señora Juez de Cámara doctora Míguez dijo:

1°. La sentencia de fs. 597/602 rechazó la demanda incoada por MAYÉUTICA S.R.L. por cobro de U\$S 130.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, en concepto de los daños y perjuicios que dijo haber experimentado por la competencia desleal actuada por los demandados, y le impuso las costas del juicio.

2°. Contra dicho pronunciamiento apeló MAYÉUTICA S.R.L. que sustentó el recurso interpuesto con el memorial de fs. 621/654 que mereció la réplica de ENTREPRENEUR S.A. (fs. 655/662), a la que adhirieron los codemandados HORACIO RICARDO RUDA Y ADELA PATRICIA FAISTMAN.

Los diversos agravios que formula la vencida están enderezados a la revocatoria del fallo y serán merituados seguidamente.

3°. La cuestión a dirimir en estas actuaciones consiste en analizar la conducta de los accionados, a fin de determinar si incurrieron en competencia desleal.

3.1. Mayéutica S.R.L. está integrada por Osvaldo E. Gagliardo y Graciela Mónica Pedro y Fernando Marcelo Moiguer y su cónyuge Mónica Cristina Ostromujoff, es decir por dos grupos que titularizan cada uno el 50% de las cuotas sociales. Se encuentra demostrado que: 1) desarrolla, de acuerdo a su objeto social tareas de "trade marketing", término genéricamente referido a los servicios de merchandising, reposiciones, información, promociones, grupos motivacionales, servicio de estrategias publicitarias, elaboración de técnicas y auditorias de productos entre una infinidad de otros, en supermercados, que han sido desarrollados y profundizados en la Argentina por la actora; 2) que prestó dichos servicios a Seven Up Concesiones S.A. y Baesa S.A. empresa embotelladora de Pepsi Cola Argentina, - actualmente unificadas como "Baesa"-, respecto de los productos Pepsi Cola y Seven Up en una vasta red de supermercados e hipermercados ubicados en la ciudad de Buenos Aires, y Gran Buenos Aires, desde el 15.7.1989 hasta el 15.7.1990; 3) que para el cumplimiento de tales servicios, la actora contaba con merchandisers y supervisores especialmente capacitados y entrenados para cumplir idóneamente con los requerimientos de estos clientes; que efectuó Mayéutica S.R.L. un trabajo exitoso y excepcional por la alta facturación y consecuente rentabilidad, en un especial momento en que las embotelladoras planeaban un mejor posicionamiento en el mercado; 4) que durante dicho lapso, Horacio Ricardo Ruda empleado de Mayéutica, desempeñó un cargo jerarquizado de primera línea, encargándose de dicha cuenta y de dirigir los servicios de "trade marketing", control que ejerció hasta el 15.7.1990, en que venció la orden de compra con dichas empresas; 5) que tanto Ruda como Moiguer percibieron sus respectivos sueldos hasta junio de 1990 inclusive, (posiciones 4° a 6° fs. 285 vta., pliego fs. 283 exped.); 6) que Ruda mientras subsistía el vínculo laboral con Mayéutica, -a la que renunció con fecha 13.6.90- constituyó Entrepreneur S.A. el 5.9.90 e inscripta en la I.G.J. el 5.6.1990 de la que revestía el carácter de socio y representante legal su cónyuge Faistman; 7) que las declaraciones testimoniales de destacados funcionarios de Seven Up- Baesa: Daniel Quercia; Eduardo Weisbek (fs. 221/222 y fs.207 exped. 57.685) y Claudio Valencia (exp. n° 57.659) demuestran que Ruda desde marzo de 1990 aproximadamente, inició gestiones comerciales enderezadas a continuar con la prestación del mentado servicio, extremo que corrobora la minuta de fs. 129/130 escrita de su puño y letra y la pericia caligráfica de fs. 518/520, que corrobora su autenticidad. Dichas negociaciones fueron en un primer momento realizadas a nombre de la actora y luego para Entrepreneur sobre la base de otros 18 meses y un precio de A 130.000.000; 8) el informe de Baesa de fs. 470 y documentación anexa de fs. 297/469 acredita la concreción del acuerdo con Entrepreneur S.A., que posteriormente fue sucesivamente prorrogado hasta totalizar cinco años. (absolución de posiciones fs. 285

pliego fs. 281); 9) surge que le fueron aceptadas con fecha 27.8.90 a los cónyuges Moiguer y Ostromujoff las renunciaciones presentadas el 1.8.90 al cargo de gerentes de Mayéutica; y que Entrepreneur S.A. fue constituida para facilitar su ocultamiento como socio; 10) que la totalidad de los 18 repositorios y supervisores de Mayéutica S.R.L. afectados a la prestación del servicio contratado con Seven Up -Baesa, y la totalidad de empleados, a excepción de la secretaria privada de Gagliardo fueron presionados a renunciar por Ruda y Moiguer para prestar análogas tareas en Entrepreneur S.A., los que cursaron masivamente los pertinentes telegramas al 15.7.90, no obstante que desde casi dos meses antes ya estaban trabajando a las órdenes de Moiguer fuera de la sede social de Mayéutica, quedando incorporados a Entrepreneur a partir del 16.7.1990. (3° informe del veedor judicial, fs. 204/206 del expediente de medidas cautelares n° 57.366).

3.2. Resulta ilustrativo el testimonio de Alejo Fernández, (290/291 vta.), referido a la modalidad de captación del personal de Mayéutica, ejecutado a partir de mediados de mayo de 1990, fecha hasta la cual se desempeñó en merchandising para la actora, para pasar inmediatamente y sin solución de continuidad a cumplir análogas tareas para Entrepreneur, hasta marzo de 1992. Que Ruda y Moiguer eran socios de Entrepreneur, sociedad que se llevó de Mayéutica las cuentas Atkinsons, Lever y Pepsi, que por la envergadura de su facturación constituían la base económica de la empresa. Que a mediados de mayo de 1990, se les sugirió que no ingresaran a Mayéutica dado que había problemas, y en los días subsiguientes continuaron reuniéndose en un bar de las inmediaciones que identifica para solucionar problemas laborales. Posteriormente, se instalaron en la casa del padre de Moiguer, y tiempo después en Belgrano 310 4° piso.

Que desde el inicio de la actividad social contaban con el apoyo de todas las bases de datos e información, extraídas de la empresa actora. Tiempo después se les informó a todo el personal, que Mayéutica se había disuelto. Que debió acompañar al gerente administrativo Alberto Forman a entrevistarse con cinco repositorios, entre ellos Daniel y Gustavo Macarini, y Oscar Iorio que trabajaban en los supermercados de la zona Norte y Oeste, a quienes se les exigió su renuncia si querían conservar sus trabajos, sugiriéndoseles el texto del telegrama, y ofreciéndoseles el reconocimiento de la antigüedad contra entrega del correspondiente comprobante de remisión. Que las directivas eran impartidas por Ruda y Moiguer al gerente Martínez; este a su vez se las comunicaba a los coordinadores, encargándose Moiguer de la atención personalizada de los directores de Pepsi. Reitera que todos los supervisores, gerentes, coordinadores de Mayéutica, fueron presionados sistemáticamente a renunciar, por iniciativa de Horacio Ruda, quien los reunió a todos y les manifestó que si querían continuar trabajando debían hacerlo para Entrepreneur, ya que las cuentas habían pasado a ser atendidas por esta empresa.

3.3. Carlos Daniel Marcarini, fs. 294/5 corrobora la autenticidad de los hechos referidos, y en especial las presiones recibidas por los empleados si querían conservar el trabajo, caso contrario se les manifestó que podían iniciar juicio pero que no cobrarían jamás ninguna indemnización. Precisa que se desempeñó en Mayéutica hasta junio de 1990, y luego para Entrepreneur hasta fines de 1991, fecha en que se desvinculó.

3.4. También renunciaron otros empleados de Mayéutica: Maguani, Espino, Osvaldo Martínez, Binevies afectados todos ellos como repositores, o supervisores a la prestación de servicios a Seven Up Concesiones y Baesa S.A., los que continuaron cumpliendo análogas tareas a partir del 16.7.1990 para Entrepreneur S.A.

3.5. En los autos "GAGLIARDO Osvaldo E. y otro c/MOIGUER Fernando M. y otro s/sumario" (exp. 57.516) obran otras declaraciones testimoniales en análogo sentido, de las que resultan que Moiguer cumplía las mismas funciones que en Mayéutica, es decir dirigía y actuaba en todo momento como "dueño" de Entrepreneur. Así, Vicente Vocaturo (fs. 295/298) declara que trabajó para aquella como repositor y a partir del 11.7.90 para Entrepreneur S.A., reincorporándose en Agosto de 1990 a la actora. Precisa que por directivas de Moiguer y Ruda, Osvaldo Martínez les comunicó que debían renunciar a Mayéutica, y pasar a trabajar en otra empresa constituida por los nombrados. Denuncia que captaron, entre otros, a Silvana Bemandino, Enrique Bermudez, Ana Binevies, Spino, Osvaldo Martínez, Chique, Juan Carlos Stansic y Estela, que trabajaban en aquella. También Alberto Forman, trabajó en Mayéutica, para luego representar a Moiguer y su cónyuge Ostromujoff ante el veedor Judicial, a la vez que cumplía funciones para Entrepreneur. También Osvaldo Martínez, manifestó representar a Moiguer, en tanto simultáneamente sostenía ser gerente cuantitativo de Mayéutica, no obstante haber renunciado un mes antes (ver inf. Fs. 216/218 exp. 57.366).

3.6. Néstor Oscar Elizalde (fs. 307/309 vta.), reitera que como supervisor cumplió tareas de "trademarketing" en Mayéutica y que a mediados de mayo de 1990 a indicaciones de Moiguer dejaron todos sus anteriores trabajos; que Moiguer dio la orden directa de requerir la renuncia de los supervisores, quienes a su vez presionaron con igual propósito a los repositores. Resulta relevante destacar que intimado a reintegrarse a sus tareas a Mayéutica, contestó por carta documento n°. 83.663 que "Por expresas indicaciones del Gerente Moiguer, de quien dependo ...cumplí tareas en Coronel Díaz 1552 1° piso dep 2°, luego en Lambaré y Corrientes y actualmente en julio de 1990 en Avda. Belgrano 510 5° piso, al igual que mis compañeros".



3.7. Cecilia Susana Domínguez fs. 310/311, declara que ingresó a fines de mayo de 1990 a Mayéutica como asistente o secretaria de Osvaldo Gagliardo, y pudo comprobar la inexistencia de máquinas, computadoras, calculadoras, que presenció discusiones en las que Moiguer presionó a Gagliardo para que le vendiera su parte y comprobó incluso que retiró carpetas de la oficina.

3.8. Al absolver posiciones Gagliardo afirma que la sociedad fue vaciada el 11.5.90, fecha en que Moiguer retiró los libros y documentación contable de las oficinas del contador Raúl Perugini, de los saldos en dinero efectivo obrante en las cuentas corrientes que manejaba la sociedad y de una reserva de U\$S 20.000 y trasladó la administración fuera de la sede. Que la maniobra fue planificada ya que efectuó denodados esfuerzos para lograr el manejo de la cuenta en el área comunicaciones y en tareas de "trade marketing", (fs. 286 vta./290 v. y fs. 299/290 vta., expte. 57.516).

4°. El deber de fidelidad que el art. 85 de la ley de contrato de trabajo impone expresamente al trabajador, importa una actitud de lealtad que es costumbre observar entre hombres de honor, ya que traduce el contenido ético de la esta particular relación. No significa sumisión, ni deber de lealtad hacia la persona del empleador, aunque a veces se exige sobre todo en los casos de servicios personales, sino a la empresa. Es un imperativo de conducta derivado de la buena fe contractual, que adquiere importancia y trascendencia dentro del carácter comunitario de la empresa. Produce consecuencias jurídicas relevantes, es más exigible cuanto mayor es la jerarquía del empleado y más delicadas son sus funciones, la responsabilidad asignada y la confianza en él depositada. Se concreta en ciertos aspectos de la relación laboral, tales como: a) la prohibición de hacer competencia al empleador, supuesto en que adquiere la forma de una obligación de no hacer, toda vez que obliga a omitir todo lo que pueda ser perjudicial a la otra parte y al objeto de la colaboración; b) el deber de guardar reserva o secreto de las informaciones confidenciales a que tenga acceso, y c) la prohibición de aceptar sobornos. Por otro lado, se trata de un deber mutuo también demandable al empleador, rasgo que se traduce en los deberes de protección, y en especial en todo que concierne a la integridad física y moral del trabajador. (Juan Carlos Fernández Madrid, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, T. II parte I, ed. La Ley).

4.1. Dicho débito se complementa con la obligación de preservar la confidencialidad del conocimiento estratégico en posesión del empleador, que constituye el capital secreto de las empresas, tanto el que éste le revela al dependiente calificado para ejecutar sus tareas, como el que el propio empleado desarrolle como consecuencia de aquellas, y que exijan dicha

conducta de su parte, (art. 85, parte 2° L.C.T.). Por cierto que este deber no es absoluto, está condicionado y limitado por el tipo de conocimiento de que se trate, lo que demuestra la importancia de encontrar una solución que equilibre los intereses de ambas partes. Es decir que favorezca la capacitación del personal, pero que al mismo tiempo no constituya un freno a la movilidad laboral ni a la legítima difusión de las tecnologías.

Ciertos conocimientos deben ser tratados como confidenciales, pero una vez obtenidos por el empleado necesariamente devienen parte de sus propias habilidades y entendimiento. En este supuesto, el empleado no puede revelarlo mientras dure la relación contractual; mas una vez concluida, puede usarlo como parte inseparable de sus conocimientos y destrezas, incluso en competencia con su anterior empleador. En esta categoría entran por ejemplo conocimientos que son evidentes o fácilmente accesibles a un técnico con formación media en la materia.

Abarca además, la reserva sobre aspectos concernientes al desarrollo de la producción y comercialización de los productos obtenidos, que de ser conocidos por terceros, en especial, por quienes actúan en la plaza como competidores, podrían ocasionar perjuicios a la empresa. Dentro de lo concerniente a la organización de la producción, se debe incluir no sólo las patentes de invención, sino también los métodos o procedimientos de fabricación o sistemas de organización del trabajo, que posibiliten el mejor rendimiento o una labor más eficaz. Actualmente la fuerza competitiva de las empresas está vinculada -en gran medida- con sus capacidades y aptitudes para generar y manejar información y conocimientos tecnológicos y comerciales. En consecuencia, desde el momento en que el conocimiento ha logrado una creciente importancia respecto del capital físico, aquellas han adquirido una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger su capital intelectual, lo que permite obtener una ventaja competitiva respecto de terceros.

En cuanto a los aspectos comerciales, la reserva incluye, estudios de mercado o métodos y planes de comercialización particulares de cada establecimiento, en tanto se trate de datos o informes de verdadero relieve o significación dentro de la actividad, sobre los cuales haya un interés fundado en su no divulgación a terceros. Sobre el punto, se sostiene que ciertos secretos profesionales, "son informaciones reservadas de la empresa, que no le pertenecen y que de revelarlos, perjudicaría los intereses de ella al facilitar la competencia desleal". En su nueva labor profesional podrá valerse de los conocimientos adquiridos, pero no revelar los secretos profesionales de la empresa a la que perteneció anteriormente, debiendo en caso de trasgresión responder por daños y perjuicios, de conformidad con las normas del derecho civil, (arts. 242 L.C.T., 519/520 Cód. Civil, art. 156 Cód. Penal. (Tratado de Derecho del Trabajo, T. 3, pág. 760 y ss., edit. Astrea, dirigido por Antonio Vázquez Vialard.; ver también "Carlos M. Correa, Protección de la información confidencial y competencia desleal, L.L. 1996-D-1232 y ss.).

En síntesis, el deber de guardar reserva o secreto sobre ciertas informaciones importantes, procedimientos u otros hechos vinculados con la empresa, de los cuales el trabajador hubiera tomado conocimiento en razón de la relación laboral, y cuya injustificada divulgación podría causar daño concreto a la empresa por su valor comercial, existe mientras dura el contrato de trabajo y persiste después de su extinción en tanto subsistan los fines de protección del empleador que legitiman el deber. La tutela legal no es sobre el conocimiento secreto en sí, sino contra cierto tipo de prácticas consideradas contrarias a la buena fe y la honestidad comercial, o prácticas comerciales desleales.

4.2. La prohibición de no incurrir en concurrencia desleal es la obligación que mejor recoge la nota distintiva de la lealtad a los intereses de la empresa, que tipifica el deber genérico de fidelidad del trabajador. Está contemplada en el art. 88: "el trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de éste".

En la actuación de Ruda considero que se encuentran demostrados los tres presupuestos que permiten tenerla por configurada. Así pasó a cumplir idénticas actividades que las que cumplía para Mayéutica, en la misma rama de servicios lo que genera intereses contrapuestos con los de la empresa; resultando indiferente si la actuación fue por cuenta propia o por cuenta ajena. En el sub júdice, cabe recordar que conjuntamente con su cónyuge constituyó Entrepreneur S.A. Todo ello, agravado por la relevancia de la tareas desempeñadas, su estrecha relación con los principales clientes de la empresa, los específicos conocimientos técnicos adquiridos relacionados con las informaciones reservadas de aquella.

Aún cuando cierto sector de la doctrina sostiene que en general, después de extinguido el contrato es necesario la existencia de pacto de interdicción de no concurrencia por determinado lapso posterior, (Ernesto Krotoschin, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", 4º Edición, Depalma, pág. 223 y ss. y doctrina citada al pié), posibilidad no prevista por la ley y por tanto de dudosa validez en nuestro medio. Fernández Madrid sostiene que la obligación de no competir subsiste mientras se encuentre en vigencia el contrato de trabajo y se entiende que el dependiente no puede realizar las tareas preparatorias de un negocio similar durante el plazo de preaviso.

La deslealtad de Ruda está acreditada con el hecho de haber comenzado inequívocamente por su propia cuenta y riesgo a actuar en competencia desleal, a presionar al cuerpo de empleados calificados para que renunciaran y a gestionar el desvío de la clientela y demás hechos referidos, mientras subsistía el contrato de trabajo, por lo que corresponde responsabilizarlo por los daños causados por dolo o culpa grave (art. 87 L .C.T.). Estimo dirimente como punto de partida de su responsabilidad el hecho de que no comunicó a la

sociedad su intención de cesar en sus funciones y que realizó los actos preparatorios para una próxima actividad competitiva, constituyendo la futura sociedad competidora antes del abandono de su cargo, y a "reclutar" el personal clave de dicha entidad, a la que se priva de los recursos humanos básicos, entablando relaciones comerciales con notorios clientes de dicha sociedad antes de su marcha de la misma, usurpando una oportunidad de negocio de Mayéutica, o en otros términos, realizando actos apropiatorios de negocios que se entienden pertenecientes a la sociedad a la que se sirve, y en la que inequívocamente tenía interés. En este sentido, el dato fundamental radica en el hecho de que Ruda desempeñando una función gerencial conoció la mentada oportunidad en virtud de su relación con la sociedad. Por ello resultaría incluso aplicable la doctrina citada, aún cuando ya hubiera abandonado la sociedad,

En efecto, sin desconocer que la libertad de trabajar tiene jerarquía constitucional (art. 14) y que resulta lógico que el dependiente continúe su trayectoria dentro de la misma rama de actividad en la que se ha venido desempeñando, haciendo uso de los conocimientos y destrezas adquiridos, no puede el órgano jurisdiccional tolerar que se lesionen impunemente los legítimos intereses del empleador, cuando concurren circunstancias excepcionales de inusitada gravedad que toman admisible sostener que se ha quebrantado el deber de fidelidad, que es tanto más exigible cuanto mayor es la jerarquía del empleado y más delicadas son sus funciones. Se configura la concurrencia desleal cuando media: a) una negociación por cuenta propia por parte del empleado; b) un perjuicio real o potencial para el empleador y c) una falta de autorización expresa o tácita por parte del empleador. Asimismo se ha entendido que se configura cuando se acredita el desempeño de un trabajador de confianza en una actividad del mismo o similar ramo que el principal, o el ofrecimiento por cuenta propia o de un tercero de servicios que constituyen el objeto de la empresa o supuestos que impliquen cualquier forma de captación de clientela en provecho propio o de un competidor. (C.N.Trab, Sala VII, Setiembre 3- 996 in re Vujesevich Gustavo A. c/Banco Supervielle Societé Générale S.A.).

La violación de la prohibición de hacer competencia puede tener varias consecuencias. En el caso de los factores, el empleador puede exigir que las utilidades resultantes de los negocios propios de aquellos corran por cuenta de él (art. 141 ap. 2 del Cód. de comercio).

Respecto de los gerentes de Sociedades de Responsabilidad Limitada, las operaciones contrarias a la interdicción originan "pérdida del empleo por justa causa y la obligación de indemnizar los daños y perjuicios (arts. 272/273 Ley de Sociedades).

Para que se configure el incumplimiento del trabajador, es necesario que la negociación cause o pudiera causar un daño al empleador, (art. 88 de la L.C.T.), resultando indiferente que la actividad paralela de aquel sea autónoma o dependiente, ni que la desempeñe directamente o que la realice a través de terceros, generalmente parientes o amigos, que le sirvan de pantalla (art. 64).

En el sub júdice, la abundante prueba aportada demuestra inequívocamente que Ruda y Moiguer planificaron las tareas preparatorias de un negocio similar, logro que concretaron con el desvío de la clientela, en su propio provecho, agravado por la captación de la totalidad de los recursos humanos, la apropiación de los saldos de cuentas bancarias, libros de comercio, documentación contable respaldatoria, computadoras y transferencia de las bases de datos comerciales y técnicos de Mayéutica. Tales aviesas maniobras fueron iniciadas y ejecutadas mientras subsistía el contrato de trabajo de Ruda y el vínculo societario de Moiguer, a través de la pantalla de Entrepreneur S.A. Ello, reviste inusitada gravedad, al ser facilitada por la jerarquía del cargo y de la función desempeñada, y por la plena conciencia del quebrantamiento del deber de actuar con buena fe, fidelidad y lealtad ya que su actuación perjudicaba significativamente los intereses de Mayéutica, al apropiarse del activo, empresarial, que merece protección contra actos comercialmente deshonestos en el marco de la disciplina de la competencia desleal.

Por otra parte, la amplia información a que tuvieron acceso en tomo de la posición económica de la empresa en el mercado, por tener el manejo personalizado de las mentadas cuentas, por cuya obtención bregaron denodadamente, resultaron factores dirimentes para la concreción de la dolosa conspiración.

Ruda conculcó la obligación del trabajador de no ejecutar acto alguno que pueda redundar en perjuicio de los intereses de la empresa, pues si bien cumplió satisfactoriamente el servicio prestado a Mayéutica dañó la posición de esta empresa en el mercado, al desviar la clientela en su propio provecho. Incurrió en conducta ilícita al conculcar los deberes de fidelidad y de no concurrencia, valiéndose del grado alcanzado en la estructura empresarial al desempeñar la supervisión de un área estratégica y su acceso a información de vital importancia para el desarrollo de sus fines, lo cual genera su responsabilidad patrimonial, (art. 505 inc. 3 Cód. Civil). Trataré en capítulos posteriores, la cuantificación de la indemnización debida.

4°. Mayéutica imputó a ENTREPENEUR S.A. ejercer actos de competencia desleal, y encubrir la actuación de Moiguer, como socio no ostensible, ingresando al mercado mediante prácticas viciadas, al colocarla en una planificada situación de indebido desmantelamiento e injusta desventaja competitiva. Como estrategia defensiva desconocieron los demandados que Moiguer haya tenido vínculo societario, o laboral o actuado de algún otro modo a fin de concretar el desvío del cliente de mayor facturación de la actora; sin embargo, reconocieron posteriormente aunque de un modo impreciso y como mera estrategia defensiva que se incorporó a la sociedad en enero de 1991.

Cualquier política económica basada en un sistema de mercado competitivo, no puede sobrevivir de forma identificable sin que se complemente con la observancia de ciertas

reglas que permitan una competencia privada aceptable y eficaz. Ello exige además, un sistema jurídico implementado por el Estado, es decir requiere que el Poder Legislativo promulgue las leyes adecuadas de defensa de la competencia, y adapte dinámica y flexiblemente la legislación vigente a fin de contemplar las necesidades, circunstancias y condiciones de los mercados en la actualidad, que permita defender su integridad y transparencia, fundamentalmente en torno de la defensa de la competencia, y brinde a la vez una adecuada protección al consumidor. En consecuencia, en la presente etapa histórica de una economía globalizada, de transformación estructural, que es producto del impacto combinado de una revolución tecnológica basada en la información, en los incesantes procesos de dinámica innovación, y una instancia de cambio cultural a nivel mundial, requiere la vitalidad del sistema de mercado competitivo, que contemplen las necesidades de los consumidores y las políticas y prácticas de los competidores. Los mercados nacionales están expuestos a la competencia regional, que es uno de los estadios de la globalización, como modo de integración financiera y comercial dentro de un contexto nacional, regional, global, con los conceptos de apertura y flexibilidad sin discusión.

Las empresas pueden competir en un mercado abierto siempre que sus derechos económicos estén adecuadamente delimitados y debidamente protegidos por el poder público, ya que la promoción de una sana competencia, la transparencia de los mercados y la claridad e integridad de los derechos de sus participantes en las transacciones mercantiles, garantiza el funcionamiento adecuado de una economía moderna y genera beneficios sociales evidentes. Caso contrario, se eliminaría el incentivo para competir, por ganar una mejor reputación, por mejorar el esfuerzo empresarial, por innovar, que son el objeto de la protección de las leyes de competencia, en igualdad de condiciones, con la competencia de precios. En consecuencia, aquellas se verán poco interesadas en colocar y vender sus productos o servicios si el Estado no les asegura la integridad de sus derechos sobre sus bienes, o desde la perspectiva de teoría económica, sobre la apropiación efectiva o transmisión para colocar con éxito los productos en el mercado.

La prohibición de la competencia desleal se dirige a proteger una vertiente esencial del funcionamiento de los mercados, esto es, la reputación comercial y la integridad tanto de los derechos de empresas como de los consumidores. Más allá de la libertad de trabajar y de ejercer toda industria lícita, de comerciar y demás mentadas en el art. 14 de la Constitución Nacional, se trata de proteger la presencia de todos los que deseen intercambiar sus bienes y para ello los empresarios tienen que estar seguros del funcionamiento lícito y/o regular de la competencia que nace de la presencia colectiva. El mercado supone el hecho de la concurrencia, pues quienes por realizar actividades similares producen las mismas cosas tendrán que competir entre sí para obtener el favor de los interesados en adquirir esos bienes o servicios, de modo que no constituye competencia desleal, captar un cliente de un competidor, ya que esa es la esencia de la competencia. Sin embargo, la libre competencia como toda libertad no es ilimitada, su ejercicio encuentra

límites en los preceptos legales, que la reglamentan y en los derechos de otros competidores; presupone un ejercicio legal y honesto del derecho propio, expresión de la integridad profesional. Excedidos dichos límites, surge la competencia desleal, que ningún precepto legal define en razón de la infinita variedad de actos que pueden constituirla.

En consecuencia, será desleal el acto que, por modos contrarios a los usos o costumbres afecte dicha libertad e impida el funcionamiento efectivo de la competencia. La cuestión está entonces en los medios que se utilizan para captar ese cliente. Cuando el competidor, para luchar por la clientela, comienza a "apoyarse" en su o sus competidores, en sus esfuerzos, o en sus productos y servicios, entonces entra en un terreno en el que la deslealtad y por ende, la ilicitud, puede aparecer con toda facilidad. La palabra "apoyo" es utilizada en su acepción mas amplia, abarcando la copia, el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y hasta las maniobras para dañar o destruir al competidor. También hay deslealtad cuando lo que se ofrece no es lo que se dice ofrecer. Aparece así el engaño que intenta mostrar lo que no es.

El concepto de competencia desleal es uno de los más arduos de definir, tiende a caracterizar una situación de hecho, más que determinar un contenido inequívoco a partir del cual se pueda establecer sus alcances. Su definición mediante el método de enunciación de ejemplos no hace otra cosa que evidenciar una infinidad de posibilidades en lugar de establecer una unidad conceptual. La noción, es difícil de precisar, toda vez que en su concepción inciden factores contingentes y variables tales como las convicciones sociales sobre lo que es considerado permitido, posible, moral o ético acerca del alcance de los derechos protegidos, en una época determinada.

En la concepción de algunas legislaciones, tales como la Ley de Competencia desleal de España 3/91, se consagra una protección dual, es decir a "consumidores" y "productores". Es decir se busca a través de una forma genérica y bastante amplia caracterizar las prácticas deshonestas en materia industrial y comercial como actos de competencia desleal, a través de la legislación respectiva, que en nuestro país tiene un escaso desarrollo.

Con análogo propósito se ha utilizado en doctrina una fórmula abierta y elástica, que alude a un proceso incorrecto que busca, por medios reprochables la desviación de la clientela; es decir, que el acto impugnado no está en armonía con los principios de la corrección profesional por mediación de la buena fe dentro de la competencia. (Marcos Satanowsky, Tratado de Derecho Comercial, T. 3 pág. 195/198). Desde tal enfoque puede considerarse que la competencia desleal comercial consiste en el empleo de medios incorrectos para el tráfico mercantil, con el fin de influir en los consumidores, o afectar la producción o capacidad de producción de un competidor.

El art. 1 de la Ley contra la competencia Desleal de la República Federal Alemana , aporta una norma genérica: quien cometa, en el intercambio comercial, actos de competencia

contrarios a las buenas costumbres, puede ser procesado para la cesación de esos actos y para la indemnización de los perjuicios.

Otras legislaciones contemplan a título ejemplificativo, pero no exhaustivo, ciertas situaciones donde la culpabilidad por la comisión de hecho ilícito extracontractual, se presume objetivamente una vez verificada la existencia de la práctica desleal. Tampoco es posible hacer alguna generalización acerca de los efectos que deben resultar de una práctica para que la misma sea considerada desleal, y en consonancia con ello, deben probarse los efectos que la práctica en particular genera sobre el mercado. Es insuficiente que un acto comercial pueda ser calificado como desleal, si no se demuestra que la competencia ha sido afectada, para lo cual resulta claro que el análisis de tales efectos debe realizarse sobre la base de cada caso en particular.

Existe consenso en doctrina que constituye un supuesto de competencia desleal instar a la ruptura de un contrato entre un tercero y un competidor, cuando tiene por objeto dañarlo, toda vez que frente a los principios de raigambre constitucional de libre contratación y de libertad de trabajar, debe prevalecer el de competir lealmente. Bajo tal enfoque, si bien se debe promover y proteger el ejercicio de la libre competencia, no resulta lícito recurrir a cualquier medio cuyo efecto sea infligir un severo daño, o destruir, aun competidor. Es cierto que quien gana en el proceso competitivo daña al competidor que pierde, sin embargo, en esta regla del juego, sólo cabe el daño que se produce por ganar mercado a través de la libre elección del consumidor.

5°. Considero conveniente en la actual evolución social y económica efectuar, una muy somera reseña de derecho comparado, que en la concepción de Saleilles, es una disciplina auxiliar del derecho nacional positivo que contribuye a reforzar las soluciones de este o insinuar sus cambios. Desde tal perspectiva, tiene efectiva utilidad y desempeña el papel de un ingrediente del método de interpretación, en el que se busca inspiración a fin de examinar de cerca la organización práctica, pesar las ventajas e inconvenientes y preguntarse cuáles han sido los resultados adquiridos, (Llambías, Tratado de Derecho Civil, Parte General. T. 1 pág. 94 y s.s.).

Ley de Competencia Desleal en la Ley ProCompetencia , en la legislación Venezolana , en el art. 17 establece lo siguiente: Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y en especial, las siguientes: 1) La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia; 2) La promoción de productos o servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y 3) El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la



simulación de productos (Ignacio de León "Notas acerca de la Competencia Desleal en la Legislación Venezolana").

La ley Española de represión de las prácticas restrictivas de la competencia del 10.7.63 prohíbe entre otros supuestos las prácticas surgidas de convenios, decisiones o conductas, conscientemente paralelas, que tengan por objeto o produzcan el efecto de impedir, falsear o limitar la competencia, en todo o en parte del mercado nacional; las prácticas abusivas de posición de dominio en el mercado.

Más recientemente la ley de competencia desleal ley 3 de España del 10.1.1991 expresa que tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal. Los comportamientos en ella previstos, tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. Se presume dicha finalidad del acto, cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Será de aplicación a los empresarios y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado. Y será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español. El art. 5 incluye una cláusula general: "Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe", art. 14 dice: inducción a la infracción contractual: 1º. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. 2º. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. El art. 18 contempla los efectos: La acción de remoción de los efectos producidos por el acto. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia. Acción de enriquecimiento injusto que solo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico. Art. 19 Cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulte directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en los cinco primeros incisos del artículo anterior. Art. 20 legitimación pasiva: 1) Las acciones previstas en el art. 18 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento. 2) Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el

ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en los n° 1 y 4 del art. 18 deberán dirigirse contra el principal. Respecto de las acciones de resarcimiento de daños y de enriquecimiento injusto se estará a lo dispuesto por el derecho civil.

6°. Desde un enfoque de derecho internacional, es útil mencionar los artículos 10 y 10 bis del Convenio de París y las contenidas en el art. 39 de las normas sobre propiedad intelectual dictadas en el marco del Gatt, conocidas internacionalmente como TRIPS, aprobadas por la ley 24.425. En dichas regulaciones, hay normas que, al defender a las marcas y otros derechos de la propiedad industrial e intelectual, también se refieren a actos de competencia desleal.

La Argentina es miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su versión acta de Lisboa 1958 para los artículos relativos a derechos, y en su versión Estocolmo 1967 para lo atinente a la organización de la Unión (leyes 17.011 y 22.195). Consecuentemente, en el ámbito internacional rige para nuestro país, el art. 10 bis de dicho Convenio, que establece la obligación de amparar a los ciudadanos de países de la Unión contra la competencia desleal y proporciona una enumeración ejemplificativa de tales actos, que no parecen suficientes dentro del marco de nuestro ordenamiento legal.

Cabe recordar que la Convención de la Unión de París, del 20.3.1883, fue modificada en diversas oportunidades, el art. 10 bis de la Convención de La Haya de la revisión del 6.11.1925 la define como "todo acto de concurrencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Los medios son múltiples: a) publicidad emulativa, difamatoria, denigrante referida a un competidor o categoría de competidores; b) violación de secretos de producción de la competencia; c) desvío de empleados; d) cooperación en la violación de contratos, d) imitación servil de productos, f) formas incorrectas y antieconómicas de venta al público.

El texto aprobado por la Revisión de Estocolmo del 14.7.1967 del mismo artículo, expresa que los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los otros países que forman parte de ella, la protección efectiva contra la competencia desleal, sosteniendo en el apartado 2° que "constituye acto de competencia desleal cualquier acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, expresando el art. 10 ter de la mencionada revisión, el compromiso de asegurar...los recursos legales apropiados para la represión eficaz de todos los actos mencionados. Deben Prohibirse particularmente: 1) Todos los actos susceptibles de que, por cualquier medio se establezca, confusión con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2) Las falsas alegaciones en el ejercicio del comercio, susceptibles de que desacrediten el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3) Las indicaciones o alegaciones cuya utilización en el ejercicio del comercio

sea susceptible de que puede inducir al público a una equivocación sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, posibilidades de uso o cantidad de mercaderías. (Derechos intelectuales, capítulo " La competencia Desleal en América Latina y en otros Países", José Carlos Tinoco Soares, Astrea 4, pág. 136 y sgtes).

No hay en Argentina un cuerpo legal orgánico que se refiera a los actos de competencia desleal. Hay normas directamente aplicables y específicamente referidas a la competencia desleal, algunas provienen del derecho interno, otras del derecho internacional adoptadas como legislación de nuestro país.

La Ley 22262 de Defensa de la Competencia promulgada el 1.8.80, castiga lo que genéricamente se denominan actos restrictivos de la competencia, que tienen por finalidad el no competir, o competir menos, anulando el accionar del competidor. Si bien se trata de una cuestión diferente, a la competencia desleal, es difícil a veces establecer una línea clara de separación. Esta última implica competir, aunque de manera indebida, es decir protege al competidor; en cambio dicha ley protege como su nombre lo indica a la competencia, es decir, al libre juego de la oferta y la demanda. Como lo señala Jorge Otamendi, en lo mediato ambos regímenes protegen tanto a la competencia, como al competidor y, por último al consumidor. No debe olvidarse que cuanto más perfecta y leal sea la competencia, mayor será el beneficio del público consumidor. Dispone que "Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia, o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio pura el interés económico general".

De acuerdo a esta fórmula amplia y elástica, resulta indiferente que tales actos persigan o no un fin de lucro, toda vez que la finalidad directa no es otra que resguardar el sistema de economía de mercado mediante el mantenimiento de la competencia, lo cual indirectamente protege los intereses de los consumidores, pues la falta de libre competencia agrava la situación de inferioridad en que estos se hallan.

El art. 41 inciso d) de la ley 22.262 es la única norma sobre la competencia desleal: Serán reprimidos con las sanciones previstas en el art. 42 los siguientes actos o conductas, siempre que encuadren en el art. 1 inciso d): Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones u operaciones suplementarias que, por su naturaleza y con arreglo a los usos comerciales, no guarden, relación con el objeto de tales contratos.

Desde el enfoque penal, están los artículos 159 y 289 inciso 1° del Código Penal. El artículo citado en primer término, describe la figura de la concurrencia desleal, castigando actos concretamente orientados a captar la clientela ajena. El art. 9 de la ley 22.802 de Lealtad Comercial hace alusión a la propaganda apta para inducir a error o engañar al

consumidor, ya que el bien jurídico que viene a proteger es la lealtad y que esté correctamente informado acerca del producto o servicio que se pone a su disposición.

El delito de competencia desleal es siempre doloso. Consiste en tratar de desviar para sí la clientela de un establecimiento comercial o industrial, que puede ser total o parcialmente ajena. Si el hecho consiste en la captación de la clientela ajena o mejor dicho en intentar desviarla en provecho propio para que la atracción resulte punible, debe ser efectuada mediante los medios comisivos que describe la norma: maniobras fraudulentas y sospechas malévolas, la propaganda desleal es la fórmula genérica que debe considerarse inclusiva de las otras dos descripciones, que no son mas que ejemplos de ella. Cualquier medio ardidoso o engañoso, propaganda insidiosa de descrédito, falsas o exageradas afirmaciones o insinuaciones peyorativas o perjudiciales para el crédito del sujeto pasivo. Trátase de delitos pluri subjetivos, colectivos, o de convergencia que requiere un mínimo de dos coautores, y de convergencia, porque los autores deben obrar concertadamente e común acuerdo, (Delitos de Deslealtad en el Comercio y la Industria, Guillermo Rafael Navarro, Pensamiento Jurídico Editora).

Desde otro enfoque puede mencionarse la ley 22.362 sobre Marcas y Designaciones y las normas de la ley 24.766 de Confidencialidad. La reseña informativa que antecede, permite concluir que en la Argentina existen disposiciones legislativas aptas para actuar sobre algunos supuestos de competencia desleal, pero con perceptibles limitaciones.

Algunos autores han querido ver una posibilidad de acción efectiva en base al art. 1109 del Cód. Civil argentino, que establece la obligación de reparar las consecuencias dañosas de actos ejecutados con culpa o negligencia. Otros, por el contrario, afirman que la aludida responsabilidad se rige por las reglas de los delitos civiles que el mismo código reglamenta y entre tales reglas hay una - art. 1066 del Cód. Civil-. Estas disposiciones, por lo demás, no son sino la consecuencia del art. 19 de la Constitución Nacional, según el cual nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni verse privado de lo que ella no prohíbe. De allí que mientras no exista una expresa prohibición civil de los actos de competencia desleal y preferiblemente con un enunciado aunque sea ejemplificativo de cuáles son tales actos-, la acción civil en el ámbito que nos ocupa parece chocar en la Argentina, con un vacío legislativo insubsanable con el voluntarismo judicial, (Pedro Chaloupka La competencia Desleal en la Argentina, Informe y Propuesta Legislativa, Derechos Intelectuales, Astrea 5,pág. 144).

Adhiero al criterio de quienes no comparten esta interpretación restrictiva y excesivamente formalista, que dejaría impunes una serie de actos indebidos, y que constituyen inequívocamente un acto ilícito. Si bien la ilicitud objetiva extracontractual surge normalmente de una prohibición legal específica referida a situaciones concretas, también puede ser genérica y comprender, por lo tanto, un gran conjunto de acciones, sin descripción particular. Por otra parte, dicho análisis es realizado mediante la confrontación

total del ordenamiento jurídico, es decir que son también ilícitas las conductas contrarias a los fines de la norma jurídica al conceder un derecho, o adversas a la buena fe, la moral y las buenas costumbres, en cuanto importan un ejercicio irregular del derecho subjetivo y configuran así un acto abusivo. En síntesis, la inexistencia de normas legales que específicamente prohíban determinados actos no debe ser óbice para obtener el cese de las conductas indebidas. Se debe recurrir a diversas normas jurídicas, arts. 953, 1109, 1071, 1198 y conc. del Cód. Civil, por cuanto ningún sistema jurídico puede convalidar actos incorrectos, deshonestos que tengan como finalidad el aprovechamiento del esfuerzo de un tercero, para luego usufructuarlo indebidamente en contra del competidor. (Jorge Otamendi, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 3, número 2, Octubre 1998, Separata, artículo "La competencia desleal"). Es frecuente que los sujetos perjudiquen a otros con su obrar. En los negocios puede suceder que alguien gane y alguien pierda. En el mercado, quien tiene éxito aumenta su clientela, muchas veces a expensas de otro competidor que la pierde. El derecho no puede reprochar esas ventajas, en tanto no resulten de una violación de la ley, o de una conducta irregular. Pero por ejemplo la obtención de clientela transgrediendo la ley de lealtad comercial, sería ilícita, (art. 1091 c. civ. 574 y 586 n° 1032 bis y 1744 art. 1093 Cód. Civil).

El ejercicio abusivo de los derechos se configura como un acto ilícito específico, que a diferencia del acto ilícito común, en el cual la norma legal es transgredida francamente, implica una violación solapada del ordenamiento jurídico común (Atilio Alterini, Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, pág. 220, 720 etc.). El abuso, reside en el ejercicio contrario al destino económico o social del derecho subjetivo. Atiende a la función social que corresponde llenar al ejercicio de todo derecho, cuyo titular está impedido de desviarlo de ella.

#### 6°. -RESPONSABILIDAD DE MOIGUER

La existencia de maniobras desleales se encuentra demostrada con los diversos elementos de juicio aportados en la causa "Gagliardo Osvaldo y otra c/Moiguer Fernando M. y otra s/sumario", (expte. n° 57.516), prueba que reviste el carácter de común para las partes de este proceso.

Surge de dichas actuaciones, que tengo a la vista, que mientras Moiguer revestía el carácter de socio gerente de Mayéutica S.R.L. concertó con Ruda constituir "Entrepreneur S.A." con la finalidad de lograr el desvío real, efectivo y oneroso de la cuenta más relevante de aquella, en provecho de todos los codemandados. Quebrantó la obligación de dar debida protección a los intereses de la sociedad que le habían sido confiados para su administración, y el principio de lealtad que constituye una de las tantas aplicaciones del deber de actuar con buena fe (artículos 1198 y 1908 del Cód. Civil) que veda realizar

actividades en competencia con las que desarrolla la sociedad administrada tomando para sí negocios que le corresponden. El administrador no debe derivar para su ganancia personal los nuevos negocios y oportunidades que en justicia pertenecen a la sociedad, y sobre las que ésta tiene lógicas y fundadas expectativas de alcanzar en un futuro inmediato con base en la exitosa labor llevada a cabo, que le permite fundadamente contar con probabilidades ciertas de obtener la renovación del contrato, para el cual inició negociaciones enderezadas a tal efecto, que fueron desviadas por el administrador infiel. El art. 59 de la Ley de Sociedades, establece que los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. (Alberto Verón Soc. Comerciales, ley comentada, t. 1 pág. 457, Otaegui Julio en Administración Societaria, pág. 134, Zaldivar Enrique Cuadernos de Derecho Societario, vol. 1 pág. 304 no. 19.7; Maciel Hugo Darío (h) "Responsabilidad de los administradores por usurpación de negocios conexos de la Sociedad", L.L. ejemplar .del 18.11.96).

MOIGUER, si bien parece estar apartado de Entrepreneur S.A, pues su nombre no consta en el contrato social ni en el acto de su registro cuando debiera figurar o inscribirse como tal, porque ha intervenido en la creación del ente como socio, tiene innegable interés social y participa de los beneficios y soporta las pérdidas en los resultados de la sociedad. Así resulta de las precisas y concordantes declaraciones testimoniales de los ex dependientes de Mayéutica y de Entrepreneur, y de altos funcionarios, Eduardo J. Weisbek., gerente de marketing de Seven Up y Quercia gerente de ventas en los supermercados de Baesa. Reconoce el primero de ellos, que contrató los servicios de merchandising en supermercados invocados por Mayéutica con determinados objetivos, los cuales fueron cumplidos en un cien por ciento, como dentro de la relación comercial actuaba Moiguer, luego, contrataron a Entrepreneur, en la cual Moiguer tiene participación, cumpliendo hasta el presente con los objetivos planteados por el cliente, ya que Ruda había demostrado una excelente calidad de trabajo durante su actuación en la sociedad actora. El segundo testigo (fs. 584/585 copia exped. 13.504/90) refiere al carácter novedoso del servicio prestado por Mayéutica. Los informes del interventor volcados en el exp. 57.366 de medidas cautelares, destacan las gravísimas anomalías y la falta de lealtad de ambos codemandados.

La ley equipara al socio oculto o no ostensible con el socio colectivo (arts. 34 y 125 Ley Soc). Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Las pruebas aportadas demuestran que su conducta encuadra específicamente en la figura del socio oculto porque actuó como tal. Existen sobre esta cuestión sólidos elementos de juicio, que permiten formar convicción al respecto.

Esta Sala confirma el fallo de la anterior instancia, dictado en autos "Gagliardo c/Moiguer y otra s/ sumario", en tanto excluye como socio de Mayéutica S.R.L. a Fernando Marcelo Moiguer, y lo condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados. Precisa que la falta de affectio societatis se evidenció a partir del 11 de mayo de 1990 en tanto que renunció a la gerencia en Agosto de 1990; que los informes del interventor en el expediente n° 57.366 de medidas cautelares, en especial el de fs. 216/220 demuestran la falta de lealtad tanto del dependiente Ruda como del socio Moiguer. Se imputa a éste grave incumplimiento de las obligaciones sociales, que ha afectado y afecta intensamente el interés social y que se traduce en un significativo perjuicio patrimonial para la sociedad, que autoriza su separación. Se puntualizó que Weisbek y Quercia manifestaron conocer las desavenencias entre Moiguer y Gagliardo, y que ante la excelente calidad del servicio prestado por Mayéutica, se decidió continuarlo con Entrepreneur, (fs. 577/578). Trataron a tal efecto con Moiguer y más frecuentemente con Ruda y Martínez. Por compartirlos y a fin de evitar repeticiones innecesarias a las precisiones me remito a las conclusiones vertidas en los considerandos n° 17, 18 y 19 del fallo.

Las declaraciones de Pablo Galli Villafañe director de Marketing de Pepsi Cola Argentina (fs. 155/158 del exp. 57.685 Moiguer c/Mayéutica s/ sumario, y en Gagliardo c/Entrepreneur S.A. s/incidente de medidas cautelares); Claudio Valencia, gerente de tesorería de Seven Up (fs. 280 incid. 57.659) y José Jorge Espino. (Corrobora Fs. 493 vta/496vta, 497 y 527) refieren que Moiguer en representación de Mayéutica solicitó renovar el contrato por un año y medio, requiriendo el incremento del volumen del servicio como punto de negociación, actuando posteriormente como titular de Entrepreneur S.A.

Por su parte Ruda (fs. 20°, 21° fs. 316/317 expediente 57.685, sostiene que Moiguer aproximadamente en Enero de 1991 se incorporó a Entrepreneur SA. pues necesitaba un profesional de reconocida trayectoria para asumir la responsabilidad del área cuantitativa, - que es uno de los pilares esenciales en el campo de la investigación de mercado-, y representar la imagen externa de dicha sociedad. Tal reconocimiento resulta parcialmente inexacto, pues es innegable que aquella se produjo desde su gestación toda vez que resulta inverosímil que Ruda hubiera captado por sí mismo una empresa líder en el mercado de bebidas gaseosas, sin la activa participación formal de Moiguer, que evitó aparecer ostensiblemente actuando en competencia prohibida ya que subsistía la calidad de socio gerente de la sociedad que administraba, (arts. 157, 273 y 59 y concordantes).

Al absolver posiciones Moiguer (expte. 57.516) reconoce que a partir del 11.5.90 se constituyó en el único administrador de Mayéutica, desempeñando sus funciones fuera de la sede de la empresa, decisión que comunicó a Gagliardo por carta documento; que la socia Ostromujoff prestó consentimiento a lo actuado por su cónyuge como único administrador, que ambos sin conocimiento de los otros socios, abrieron cuentas corrientes en Banco Francés y de Crédito Argentino, con los que operaba Seven Up, para cobrar más

rápido, y no sufrir obstrucciones; que se llevó una reserva de la sociedad, que no suministró información alguna por entender que no existía sociedad ante la inexistencia de affectio societatis.

En el alegato presentado en el exp. 57.516 fs. 897 vta. se reconoce: "que una vez incorporado a Entrepreneur, Moiguer aprovecha la experiencia adquirida como gerente de Mayéutica..."

En la causa 57.516 a fs. 551/552 obra como prueba un video cassette, cuyo contenido reconoció la contraria a fs. 554/555 y fue admitido como prueba documental por resolución de fs. 556. De este resulta, que por canal 13 el programa Clio Show, -referido a temas de publicidad y marketing de alto nivel-, con fecha 6.11.93 fue presentado con su anuencia, como titular de Entrepreneur, cuando se trató el tema guerra de las colas: Coca-Cola versus Pepsi-Cola. Además en la Convención Nacional de Convenience Stores celebrada el 3 y 4 de mayo de 1995 y otro evento organizado por el Institute for International Research S.A., el 22.8.95 y 6.12.95, Moiguer se presenta en el mercado y ante la clientela actual y potencial de Marketing, como Presidente de Entrepreneur (documentación de fs 674/713 e informe de fs. 732 del exp. 57.516).

El vaciamiento económico, material, de bienes, de equipamiento tecnológico y personal sacados de la sede social, la actuación unilateral y abusiva como único administrador de Mayéutica desde el 11-590 disponiendo del patrimonio social como si fuera propio, administrando la sociedad fuera de la sede social (posición 22 certificada agregada fs. 561 y 562 del exp. 57.516) importa un comportamiento doloso, que es una forma de ilicitud, caracterizada por la conciencia de antijuridicidad de la acción por el sujeto que la realiza; basta la conciencia de dañar, aunque la intención haya sido de obrar en propia ventaja o de ayudar a terceros. Dichas maniobras, dejaron a la sociedad en un estado de total inexistencia de fondos para abonar cuentas reclamadas por diversos acreedores, (informe fs. 160 incid. med. cautelares). El problema fundamental que se plantea en el ámbito de la doctrina de las oportunidades de negocio, es pues, el de determinar cuales son aquellas que deben entenderse pertenecientes a la sociedad. Pues bien, la jurisprudencia estadounidense desarrolló tres "test" fundamentales. El "interest or expectancy test", el "line of business test" y el "fairness test".

Según el primero de ellos, un administrador no podrá hacerse con una oportunidad de negocio en la que la sociedad posea un determinado y concreto derecho, o posea una expectativa real derivada de un derecho o una relación preexistente. En algunas ocasiones se admite que la sociedad tuviese una expectativa meramente potencial para el desarrollo de su objeto social. Ante la inseguridad jurídica que se puede derivar de la aplicación de este "test" otras jurisdicciones han optado por acudir a parámetros más objetivos como el derivado de la línea de actuación de la compañía. Surge así el "line of business test", según el cual se considera que una oportunidad de negocio se entiende perteneciente a la sociedad



cuando cae dentro de su ámbito de actuación económica. El problema que se plantea a la hora de aplicar este test es el de determinar que ha de entenderse por línea de negocios de la compañía. En unos casos se sigue una concepción estricta vinculada a la línea actual seguida por la sociedad. En otros casos se admiten márgenes más anchos dando entrada a líneas de actuación aún no desarrolladas. Por último, como contrapunto a las dos concepciones anteriores, se ensayó una tercera vía basada simplemente en el análisis de la actuación del administrador. En efecto, el "fairness test", sencillamente se propone examinar si el administrador se comportó leal o deslealmente con su sociedad. Por ello se examinan los distintos hechos que concurren en cada caso y se valora al final, de acuerdo con estándares éticos, el tipo de conducta desplegada por el administrador. (Revista General del Derecho nº 655 abril 1999, España, Sección Derecho de Sociedades, dirigida por el profesor Francisco Vicent Chulla).

7°. Tampoco resulta relevante que el servicio prestado no le fuera asignado con exclusividad a Mayéutica, toda vez que Pepsi Cola y Seven Up trabajan con varias empresas de marketing en forma simultánea y ninguna de ellas tiene asegurada la continuidad del vínculo, pues ello no incide en la ilicitud que se juzga, ni por ende en el resultado de esta controversia.

8°. La demandante solicitó se condene a Entrepreneur S.A. a reparar los daños experimentados con base a la responsabilidad extracontractual y objetiva, causados por quienes las dirigen, administran o representan en ejercicio o con ocasión de sus funciones, (arts. 43 y 11 13 del Código Civil).

Considero que se encuentran configurados los recaudos que toman precedente la pretensión resarcitoria incoada: la transgresión legal, el daño causado y la adecuada relación causal.

En efecto: 1°) existe incumplimiento objetivo de Entrepreneur S.A. según los parámetros del art. 58 de la Ley de Sociedades, porque la "actuación" es de la sociedad". La imputación es un efecto distinto al de la responsabilización y debe puntualizarse esta diferencia. Ruda, en tanto que socio y representante legal de Entrepreneur S.A., debió respetar el deber de fidelidad que tenía como ex dependiente de Mayéutica, sin que los responsables puedan invocar el beneficio del art. 56 de la L.S. 2°) existe un factor de atribución de responsabilidad, que puede ser subjetivo (culpabilidad) u objetivo. 3°) El daño, que consiste en la lesión a un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible. 4°) Una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño, es decir que pueda predicarse del hecho que es causa (fuente) de tal daño.

Ello no excluye ni desplaza la responsabilidad personal y solidaria de Ruda y Faistam como directores y accionistas de Entrepreneur S.A. frente a terceros, por el mal desempeño del cargo, por violación de la ley y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave, (art. 274 L .S. y 1.109 y 1.081 y concordantes del Cód. citado).

La indemnización deberá contemplar las pérdidas sufridas por el demandado, que incluye incluso el valor del entrenamiento de los empleados pirateados y el costo de reclutar y entrenar nuevos trabajadores para reemplazarlos.

9°. Pide la inoponibilidad de la personalidad jurídica, de Entrepreneur S.A. prevista y sancionada por el art. 54 párrafo 3° de la ley 22.903 con las consecuencias previstas, referidas a la responsabilidad de sus integrantes Ruda y Faistman, que ocultaron la existencia como socio de Moiguer. Al absolver posiciones de fs 285 de acuerdo al pliego de fs. 281, se reconoce la íntima amistad existente entre ambos matrimonios y el pleno conocimiento de los hechos que generaron la controversia.

Cabe recordar que la sociedad es sujeto de derecho con el alcance fijado por la ley de sociedades (art. 2°), en tanto no se violen las reglas superiores del ordenamiento jurídico. Cuando el recurso técnico es utilizado para violar la ley, el orden público y la buena fe, para frustrar derechos de terceros, o aún, simplemente para llevar adelante fines extrasocietarios surge la figura de la inoponibilidad de esa personalidad jurídica.

Trátase de un recurso excepcional, que debe quedar limitado a casos concretos, cuando a través de la personalidad jurídica se ha buscado y logrado fines contrarios a la ley, y queda configurado un abuso de la personalidad jurídica de tal entidad, que pueda llevar al resultado de equiparar a la sociedad con los socios. De esta manera, resulta lícito atravesar el velo de la personalidad y captar la auténtica realidad que se oculta detrás de ella, -es decir a la persona física que tiene el electivo ejercicio del poder de decisión-, con la finalidad de corregir el fraude o neutralizar la desviación, toda vez que la sociedad configura un elemento que intenta cubrir la responsabilidad patrimonial del verdadero responsable.

La inoponibilidad, no lleva a identificar a la sociedad con el socio, sino a proteger al tercero de buena fe, pero sin que ello implique, en principio, afectar en el presente ni en el futuro la normal actuación de la sociedad; simplemente, lo que se permite es que, respecto de esta controversia en particular, no se pueda oponer dicha personalidad.

La actuación de la sociedad que encubre la consecución de fines extrasocietarios o constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derecho de terceros, se imputará directamente a los socios y al verdadero sujeto autor del

acto que lo hizo posible, los que responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

Entrepreneur S.A. se constituyó a fin de burlar la prohibición de incurrir en competencia desleal mientras subsistía el contrato de trabajo de Ruda y para ocultar la actuación de Moiguer como socio de Mayéutica, y neutralizar a un competidor, encubriendo una actuación personal dolosa y fraudulenta.

Consecuentemente corresponde imputar y responsabilizar directamente a los socios Ruda, Faistam, por la vía de desafectación del mecanismo societario, con independencia de la responsabilidad que le corresponde a Entrepreneur S.A., pues esta última, le resulta inoponible, toda vez que lo que resulta atacada es la existencia de la sociedad misma por parte de la actora y sólo respecto de ella. En estas actuaciones, Moiguer no reviste el carácter de parte codemandada, lo que no obsta a que tras analizar su conducta se lo responsabilice y condene a reparar los daños que como socio administrador ocasionó, en el proceso "Gagliardo Osvaldo c/Moiguer Fernando M. y otro s/sumario" (expte. 57.516), que tengo a la vista.

En consecuencia, les existe a los nombrados una responsabilidad derivada de los actos propios, voluntarios o intencionales, enderezadas a obtener ventajas indebidas, que los obliga a transferir lo ilícitamente obtenido a quien en justicia le corresponde.

#### 10º. Cuantificación del daño.

La pérdida de la chance, ha sido reconocida como daño indemnizable, por parte de quien la produjo o motivó, es decir que cuando el agente, mediante su actuación ilícita, ha roto o interrumpido un proceso que podía haber conducido en favor de otra persona a la obtención de una ganancia o a la evitación de un daño, corresponde receptor la pretensión del damnificado que le reclama la indemnización de esa ganancia posible y frustrada o de esa pérdida ya inevitable.

Si la posibilidad frustrada era bastante fundada, -o sea, cuando más que posibilidad era una probabilidad -, la frustración de ella debe ser indemnizada por el responsable, (Orgaz, El daño resarcible, pág. 99.- Editorial Bibliográfica Argentina, Bs.As. 1952; La pérdida de la Chance, Jorge A. Mayo, L.L. 1989-B-102). La indemnización es de la chance misma, que el juez apreciará en concreto, y no de la ganancia o de la pérdida que era el objeto de aquella, ya que lo frustrado es "la chance", la cual, por su propia naturaleza, es siempre problemática en su realización.

El daño en sí mismo quedó suficientemente demostrado, ya que la actora tenía evidente probabilidad de que se le renovara el contrato en razón de la exitosa gestión cumplida, si la

deslealtad del empleado aunada a la del socio administrador no hubiesen intervenido, lo que aniquiló la chance que tenía, desviándola en su propio beneficio.

En autos y en los procesos conexos que tengo a la vista, obran abundantes pruebas testimoniales y los informes del interventor en los expedientes de medidas cautelares, todos ellos precisos y concordantes que permiten tener por demostrado que Moiguer con la connivencia de Ruda, presionaron persistentemente durante los meses de mayo y junio de 1990 al cuerpo de repositores y supervisores de Mayéutica a que renunciaran, el que había sido especialmente entrenado durante la relación comercial con Baesa. Ambos tuvieron plena conciencia del perjuicio que le causaba la sorpresa y casi total sustracción de los recursos humanos, y la demoleadora agresión a sus intereses patrimoniales.

Los aquí demandados son responsables frente a la actora en la medida que como consecuencia de un accionar contrario a derecho, le hayan producido un daño que les sea imputable, siempre que se traduzca en algún perjuicio concreto. El objeto indemnizatorio del daño es uno solo: la pérdida de ganancia por pérdida de clientela.

El dictamen pericial contable practicado en autos Gagliardo Osvaldo c/Moiguer Fernando M. s/sumario (Expediente nº 57.516) destaca la falta de correlación entre la facturación de Mayéutica a Seven Up que en el período comprendido entre julio de 1989 y mayo de 1990 fue del 45.48 %, con la que refleja el balance y cuadro de resultados cerrado el 31.3.90 es del 13% (fs. 414/415). La accionante controvertió este último aspecto con base en que dichas cifras han sido afectadas por el factor de corrección R.E.I., (resultado por exposición a la inflación), que es la unidad de medida establecida con el fin de medir la ganancia o pérdida por la tenencia de activos y pasivos monetarios expuestos a la erosión inflacionaria, se realiza a los efectos de expresar los valores homogéneos (art. 62 ley 19.550). Si bien, a su juicio, tiene en consideración el uso que se haya hecho de los ingresos a lo largo del período, pero que no permite ponderar en particular los ingresos, gastos y rentabilidad real devengados de las operaciones comerciales que incluye, y por ende del contrato anual que suscitó esta controversia (fs. 478/ 485). El perito, reconoció la incidencia de dicho factor en el cuadro de resultados del balance anual al suministrar las explicaciones (fs. 501 vta./sig. Punto 2°).

Considero que no puede ser tenido en consideración para la determinación de la utilidad de una operación en particular, pues amén de tratarse de períodos no coincidentes y gastos efectuados con antelación al cobro de la facturación, los resultados de cada una de ellas se ven distorsionados por el uso que se da al dinero capitalizado por la utilidad de la operación, por lo que considero que más allá del deber de utilizarse para la confección de balances, no puede ser computado como factor decisivo para fijar el margen de beneficio neto para la empresa.

Destaca el perito que los Libros copiatorio inventario y balance n° 1; copiatorio de actas y copiatorio del diario no están llevados en legal forma por encontrarse "en blanco", en el período en que Moiguer revestía el carácter de administrador. A fs. 415 se estima con base a dichos parámetros la pérdida de utilidades que cada uno de los socios Gagliardo y Pedro dejó de percibir en australes 898.769.322 anuales o U\$S 57.823,25 (a valores de febrero de 1992). Por otra parte, la brusca y significativa caída de facturación habitual, hecho previsible para los demandados generado por la pérdida de la clientela y el desmantelamiento de la empresa, con la consiguiente pérdida de ingresos que se evidencia al cotejar los períodos junio 90 /setiembre 90 y Julio 90/ mayo 90 que ascendió a A. 466.411.509, 27 y U\$S 24.745.01, - es decir del 70,95% en australes y del 59.35% en dólares-, en tanto que la incidencia mensual promedio, correspondiente al 50% de los actores fue de Australes 107.018.120,80 y U\$S 5.677,94 respectivamente (Fs. 416).57.366) atinente a la facturación anual de Seven Up desde julio 1989 a mayo de 1990 fue de Australes 3.295.487.514,52 con una rentabilidad de 506.691.571,41 que representa una facturación total del 45,57% y una rentabilidad real total del 45,48% (anexo VI); en tanto que la facturación promedio mensual al cliente Seven Up concesiones, en dicho período fue de A 299.589.774, equivalente a U\$S 23.078 siendo en ambos casos la rentabilidad del 45,48%.

Respecto de dicho ámbito temporal corresponde a mi juicio destacar las planillas elaboradas por el contador de la empresa actora Perugini, con base en la facturación emitida desde Julio 89 y lo percibido hasta la finalización del contrato. Los anexos B, B 1, B2, y B.3. (Fs. 144/149 del exp. 57.516) referidos a la documentación auditada por el interventor judicial Dr. Juan Cruz Martín y su asesor contable Valles y los informes presentados en Mayéutica S.R.L. s/intervención judicial, en especial el n° 4 (fs. 236). Por otra parte, juzgo dirimente la inadmisibles falta de exhibición de los libros contables de Entrepreneur y el aporte de datos de relevancia para determinar los ingresos y consecuente rentabilidad que le arrojó la mentada cuenta. Sin embargo, son otros los parámetros que deben computarse a fin de cuantificar el daño existente es de innegable valor ponderar la prueba de informes producidos por B.A.E.S.A. de fs. 470 y 532 que anexan la facturación total emitida por Entrepreneur desde el 16 de Julio 1990 hasta junio de 1995 inclusive, los que no han sido impugnados por la demandada (art. 403 del Cód. Procesal). Las referidas documentaciones corren glosadas a fs. 297/469, 521/531, fs. 556/563 del expediente 58.886, facturas de fs. 236/237, fs. 238/242, advirtiéndose que al promediar el presente proceso, facturan sucesiva e indistintamente sociedades inexistentes: Marketing Entrepreneur S.A. o Entrepreneur Merchandising S.A. de Marketing, que mantienen el mismo logo y domicilio. La emitida en primer término, n° 1746 (fs. 236) comprende la segunda quincena de julio de 1999.

Acreditado el comportamiento doloso de los demandados estos responden por los daños materiales que sean consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de la obligación, y también por aquellos que sean consecuencia mediata del mismo (arts. 520 y

521 del Cód. Civil), entendiéndose por "consecuencia mediata", aquellas que resultan de la conexión del incumplimiento con un acontecimiento distinto y que han podido preverse (art. 901 y 904 del Cód. Civil). Debe concurrir un factor subjetivo, el de su previsión o el de su previsibilidad; y otro objetivo, el de su conexión con un acontecimiento distinto. Como señala Isidoro Goldemberg, citando a Bustamante Alsina, "aquí la ligazón con el hecho reputado causa no es directa, porque en la cadena causal aparece aquel interferido por otro hecho que determina, coadyuva, condiciona o es meramente indiferente al resultado" (La relación de causalidad en la responsabilidad civil, pág. 68).

El importe actualizado de lo facturado por Entrepreneur, con más sus respectivos intereses liquidados hasta el día 4.5.96 representan la suma de \$ 10.569.224,80. En tales condiciones, y no habiendo demostrado la parte accionada a través de sus propios libros contables el margen de rentabilidad de su empresa, de acuerdo a la naturaleza de los servicios prestados a la mentada cuenta, estimo razonable establecerlo en el 26%, que resulta de promediar los márgenes indicados ut supra. Actualizando hasta el 31.12.1999 con iguales pautas la liquidación de fs. 589, se alcanza el importe de \$ 16.549.292,19 respecto del cual aplicando dicho porcentaje resulta una pérdida de ingresos netos de \$ 4.302.816, que estimo como único daño patrimonial sufrido por Mayéutica S.R.L. toda vez que es facultad discrecional del órgano judicial, proceder a la cuantificación del perjuicio cuando su existencia es inequívoca en tanto no resulte irrazonable, absurda, irrisoria o arbitraria (art. 165 del Código Procesal).

11°. En razón de lo solicitado por las partes a fs. 634, y reiterado a fs. 893 del expediente n° 57.516 "Gagliardo Osvaldo E. y otro c/Moiguer Fernando M. y otro s/sumario", en relación a que se sentencien en forma simultánea dicho proceso y el actual n° 58.886, a fin de evitar eventuales confusiones y superposiciones de condenas resarcitorias, precísase que se deberá tener en consideración que el daño patrimonial ocasionado por Fernando Marcelo Moiguer, generado por la competencia desleal actuada como socio de Mayéutica S.R.L. está acotado al importe de \$ 4.302.816 mentado en este veredicto. Ello por cuanto la infracción a lo dispuesto por el art. 133 de la Ley de Sociedades conlleva las sanciones previstas en esa norma y en el art. 54 párrafo 2. En las Sociedades de Responsabilidad limitada la actividad en competencia es fuente generadora de responsabilidad hacia la sociedad cuando le ocasiona danos, sancionándose al responsable con la obligación de traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva, norma que por ende, no descarta la aplicación del art. 91 de dicho cuerpo normativo. (Ricardo Augusto Nissen, "La actividad del socio en competencia con la Sociedad", L.L. 28.6.1993).

Por todo lo expuesto propicio al acuerdo receptor el recurso deducido por la parte actora y revocar íntegramente la sentencia apelada. En consecuencia, acógrese la demanda incoada por Mayéutica S.R.L. y condénase solidariamente (arts. 1081, 1109 y 1072 Cód. Civil) a

Entrepreneur S.A.; Horacio Ricardo Ruda, Adela Patricia Faistman a pagar a la actora dentro del 10° día de notificado en concepto de indemnización de daños y perjuicios patrimoniales la cantidad de \$ 4.302,816 comprensivo de capital e intereses liquidados hasta el 31.12.1999.

La citada suma devengará intereses que se liquidarán a la tasa activa que percibe el Banco de La Nación Argentina en sus operaciones comunes de descuento a 30 días a partir del 1.1.2000 y mientras el crédito permanezca impago (C.N.Com. en pleno, S.A. La Razón s/Quiebra s/ inc. De pago de los profesionales del 27.10.1999). Téngase presente lo expresado en el considerando 11° a fin de evitar eventuales duplicidades de condenas respecto de Fernando Moiguer en el expediente N° 57.516. Las costas de ambas instancias se impondrán a los demandados íntegramente por el monto por el que prospera la acción, en su condición de vencidos, (art. 68 del Cód. Procesal). Así expido mi voto.

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve receptar el recurso deducido por la parte actora y revocar íntegramente la sentencia apelada. En consecuencia, acógrese la demanda incoada por Mayéutica S.R.L. y condénase solidariamente (arts. 1081,1109 y 1072 Cód. Civil) a Entrepreneur S.A.; Horacio Ricardo Ruda, Adela Patricia Faistman a pagar a la actora dentro del 10° día de notificado en concepto de indemnización de daños y perjuicios patrimoniales la cantidad de \$ 4.302.816 comprensivo de capital e intereses liquidados hasta el 31.12.1999. La citada suma devengará intereses que se liquidarán a la tasa activa que percibe el Banco de La Nación Argentina en sus operaciones comunes de descuento a 30 días a partir del 1.1.2000 y mientras el crédito permanezca impago (C.N.Com. en pleno, S.A. La Razón s/Quiebras/inc. De pago de los profesionales del 27.10.1999). Téngase presente lo expresado en el considerando 11° a fin de evitar eventuales duplicidades de condenas respecto de Fernando Moiguer en el expediente N° 57.516. Las costas de ambas instancias se impondrán a los demandados íntegramente por el monto por el que prospera la acción, en su condición de vencidos, (art. 68 del Cód. Procesal).

### **Ducilo v. Barcia (sentencia final)**

Cámara de Apelaciones en lo Civil

Ducilo S.A. v. Barcia

VER PDF APARTE

**Nidera v. Leguizamon (cautelar)**

**Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,  
NIDERA S.A. c/ Leguizamos y otros s/ medidas cautelares  
Sala de Feria 26/1/2006**

Las Dras. Medina y Najurieta dijeron:

I. El señor Juez de primera instancia ordenó al señor Eduardo Martín Leguizamón, a las sociedades Quebrachito Granos SA e Illinois SA cesar en la realización de actividades de investigación, creación, producción y comercialización de semillas de trigo, maíz, girasol, soja, colza y sorgo que realicen en competencia, en forma directa o indirecta a través de terceros, con Nidera SA (fs. 468/469).

Contra esta decisión la firma Illinois SA solicitó revisión de la medida cautelar y para el hipotético caso que no se dejara sin efecto la medida cautelar interpuso el recurso de apelación en forma subsidiaria (ver fs. 560/577).

El señor Juez resolvió que no habiendo variado las circunstancias de hecho tenidas en cuenta para el dictado de la cautelar, correspondía desestimar el levantamiento de la medida. Asimismo, fijó a la actora una caución real \$300.000 y/o garantía bancaria y/ valores por dicho monto, los que deberán depositarse en el plazo de cinco días (ver fs. 713 y vta).

II. Las quejas de la recurrente pueden sintetizarse de la siguiente manera: la sociedad Illinois SA, si bien reconoce que el señor Eduardo Martín Leguizamón es el padre de los socios de dicha firma, niega cualquier vinculación comercial con él. Aduce que la empresa realiza su actividad a través de tecnología y semillas provistas por Monsanto Argentina SAIC, a la cual la liga un contrato de licencia.

III. Corresponde ponderar que, como principio, la fundabilidad de la pretensión cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino del análisis de su probabilidad acerca de la existencia del derecho invocado. Ello permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio concluyente y categórico de las distintas circunstancias de la relación jurídica involucrada, mediante una limitada razonable aproximación al tema de fondo, concorde con el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisoría que son propios de las medidas cautelares.



Ello no significa, claro está, que las medidas sean ordenadas prescindiendo del *fumus bonis iuris* que constituye uno de los requisitos habituales de procedencia de toda medida precautoria y que, naturalmente, también se debe verificar en casos como el presente.

IV. El señor Eduardo Leguizamon suscribió un acuerdo de no competencia y confidencialidad con la actora por el cual se obligaba a no competir, por si o a través de una persona, sociedad, negocio o cualquier otra entidad, en la actividad relacionada con la investigación, creación, producción y comercialización de semillas, en competencia directa o indirecta con Nidera SA...

Es en ese contexto que la firma Nidera SA solicitó el cese de la realización de actividades de investigación, creación, producción y comercialización de semillas por parte del señor Eduardo Leguizamón, haciéndolo extensivo a las firmas Quebrachito Granos SA e Illinois SA. Aduce que ambas firmas son copartícipes en un "maniobra pergeñada por el doctor Leguizamón para violar sus obligaciones" (ver fs. 449) y "que resulta imposible que no sea éste quien se encuentra ejerciendo la conducción directa y total de la sociedad Illinois SA...

V. De las constancias de la causa surge que el señor Eduardo Leguizamón no forma parte de la sociedad Illinois SA constituida (ver escritura pública del 18-3-05, fs. 475/491), por los señores Martín Leguizamón y Tomas Leguizamón, quienes fueron designados Presidente y Vicepresidente, respectivamente en el acto constitutivo.

Sabido es que el legislador ha contemplado supuestos excepcionales en los que es posible desestimar la estructura formal del ente societario para imputar la actuación de una sociedad a los socios o, incluso, a los controlantes (art 54, último párrafo, ley 19.550). Sin embargo, la gravedad de esta solución y la variedad de los supuestos en que sería procedente, obligan a una extrema prudencia en la decisión en el limitado marco de conocimiento de una medida cautelar como la solicitada.

Por ello, y ante la razonable duda que suscitan los informes de fs. 698 y de fs. 711 en cuanto al origen de la tecnología que estaría explotando o que se prepara para explotar Illinois SA, parece ineludible vincular la procedencia de una medida cautelar que afecte la actividad comercial de esta persona jurídica -ver fs. 469- a la probable violación por esa actividad de los derechos de propiedad cuya titularidad ostentaría la actora. En este sentido, y siempre con las limitaciones con que cuenta el expediente al tiempo de este pronunciamiento, cabe concluir que Nidera SA no ha formado convicción sobre esa infracción con el grado suficiente de certidumbre que requiere la medida pretendida (art 50, párrafo tercero, en combinación con el párrafo segundo, del tratado ADPIC, invocado por la demandante en sustento de su petición).

La Dra. Mariani de Vidal dijo:

I. El señor Juez de primera instancia ordenó al señor Eduardo Martín Leguizamón, a las sociedades Quebrachito Granos SA e Illinois SA cesar en la realización de actividades de investigación, creación, producción y comercialización de semillas de trigo, maíz, girasol, soja, colza y sorgo que realicen en competencia, en forma directa o indirecta a través de terceros, con Nidera SA

Contra esta decisión la firma Illinois SA solicitó revisión de la medida cautelar y para el hipotético caso que no se dejara sin efecto la medida cautelar interpuso el recurso de apelación en forma subsidiaria ...

El señor Juez resolvió que no habiendo variado las circunstancias de hecho tenidas en cuenta para el dictado de la cautelar, correspondía desestimar el levantamiento de la medida . Asimismo, fijó a la actora una caución real \$ 300.000 y/o garantía bancaria y/ valores por dicho monto, los que deberán depositarse en el plazo de cinco días ...

II. Las quejas de la recurrente pueden sintetizarse de la siguiente manera: la sociedad Illinois SA, si bien reconoce que el señor Eduardo Martín Leguizamón es el padre de los socios de dicha firma, niega cualquier vinculación comercial con él. Aduce que la empresa realiza su actividad a través de tecnología y semillas provistas por Monsanto Argentina SAIC, a la cual la liga un contrato de licencia.

III. Corresponde ponderar que, como principio, la fundabilidad de la pretensión cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino del análisis de su probabilidad acerca de la existencia del derecho invocado. Ello permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio concluyente y categórico de las distintas circunstancias de la relación jurídica involucrada, mediante una limitada razonable aproximación al tema de fondo, concorde con el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisoria que son propios de las medidas cautelares.

IV. Sobre esa base, cabe adelantar que una vez presentada la codemandada y agregadas las constancias acompañadas a la causa, no se advierte -en este estado liminar del proceso- que hayan variado las circunstancias tenidas en cuenta para el dictado de la medida cautelar.

En efecto, el estado larval en que se halla el proceso permite apreciar que el señor Eduardo Leguizamón suscribió un acuerdo de no competencia y confidencialidad con la actora por el cual se obligaba a no competir, por si o a través de una persona, sociedad, negocio o cualquier otra entidad, en la actividad relacionada con la investigación, creación, producción y comercialización de semillas, en competencia directa o indirecta con Nidera

También surge de las probanzas que el señor Eduardo Leguizamón negoció un contrato en representación de Illinois SA con la firma Monsanto Argentina SAIC ..., empresa con la cual, según la recurrente la une un contrato de licencia para la explotación de semillas ...

Empero, dicha empresa -a la que, se reitera, el señor Leguizamón representó en las negociaciones con la firma Monsanto SA (conf. fs. 698), sin que se haya proporcionado adecuada explicación al respecto- aparece recientemente constituida e integrada por dos hijos de Leguizamón cuyas edades (conf. fs. 481), además, desmienten la vasta experiencia que a su respecto se pregona pero no se acredita en lo más mínimo.

Por otro lado, se encuentra reconocido por la propia apelante el vínculo existente entre dicha firma y Quebrachito Granos SA -propiedad del señor Eduardo Leguizamón-; aunque la trate de minimizar (ver fs. 572).

Asimismo cabe ponderar los argumentos de la señora Juez laboral, doctora Diana Cañal, vertidos en la resolución dictada en el marco de la audiencia del artículo 80 de la LO, los cuales ponen de relieve la vinculación directa y/o indirecta del actor con las firmas Illinois SA y Quebrachitos Granos SA...

En esas condiciones, y estado actual de la causa , ponderando que las constancias hasta aquí colectadas en autos revelan que más elevado daño podría derivarse a la actora de no mantenerse la cautelar que a la apelante la decisión contraria, rescatando la provisoriedad de ésta, y sin perjuicio de que, allegando mayores elementos de juicio pudiera requerirse su levantamiento (arg. arts. 202 y 203, Código Procesal), cabe concluir que se encuentran acreditados prima facie los requisitos de admisibilidad de la medida cautelar solicitada.

Por ello se confirma la resolución apelada, con costas.

## **Validez del pacto de no competencia impuesto a empleado**

### **Nidera v. Leguizamón (definitiva)**

*Resumen de los hechos. El actor promovió la nulidad del convenio mencionado en el caso anterior, por considerar que importaba una limitación a su actuación laboral en razón de la extensión de los plazos pactados (10 años).*

**Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I, 10/11/2006**

**L., E. M. L. c. Nidera S.A. y otros - LL 2007-D , 266 y TySS 2007, 122.**

I) Contra la sentencia de fs. 834/866 apelan ambas partes, presentando sus memoriales: la demandada a fs. 947/967 y el actor a fs. 970/979.

II) Se agravia la demandada contra el pronunciamiento de grado que declaró la nulidad parcial de la cláusula contractual en virtud de la cual las partes habían convenido que el actor no ejercería actividades en el rubro "semillas" en competencia con la demandada. Entre los múltiples argumentos explicitados en el memorial de agravios, se destacan aquellos relativos al desarrollo de actividades por parte del Dr. L. en áreas del giro comercial de la demandada en las cuales se plantea una competencia directa y ampliamente admitida —producción y acopio de granos, importación y comercialización de fertilizantes, exportación de cereales—, haciéndose hincapié en que la única excepción es el segmento relacionado con las semillas. Cuestiona la aplicación al caso de la figura del abuso de derecho (art. 1071 del Código Civil), en tanto el aquí actor es una persona preparada, que contó con el debido asesoramiento letrado —además de ser él mismo abogado—. Agregan los recurrentes que no ha mediado tampoco una desproporción en las contraprestaciones si se tienen en cuenta los importes abonados y el derecho de participación en una eventual venta de acciones de otra de las compañías (Nisem S.A.) que le fuera acordado al actor, indicando que la no competencia pactada lo ha sido en beneficio del valor llave de esta última empresa (Nisem S.A.) y por ende, en beneficio del propio actor. Otro punto destacable que plantean los apelantes es la alegada inescindibilidad de las obligaciones de confidencialidad y de no competencia. Subsidiariamente, solicitan se ordene al accionante la devolución del importe total abonado en virtud del convenio aquí cuestionado (U\$S 900.000), y apelan también la resolución que declaró la cuestión de puro derecho y aquella que rechazó la citación como tercero de Quebrachito Granos S.A.

La parte actora se queja cuestionando el importe a cuya devolución fuera condenada en origen (U\$S 450.000) con fundamento en los diversos argumentos vertidos en su memorial, agravándose también porque no se aplicó la normativa pertinente ordenándose la pesificación de dicho monto. Apela la tasa de interés fijada. Cuestiona el rechazo de la demanda interpuesta contra el Sr. Mayer Wolf con sustento en el art. 274 de la ley 19.550. Finalmente, se apelan la distribución de las costas y los honorarios regulados por considerarlos elevados.

III) Teniendo en cuenta las particularidades de la cuestión que se somete a conocimiento de este Tribunal, considero pertinente realizar una suerte de "repaso" de la situación del aquí accionante.

El Dr. L. trabajó a las órdenes de Nidera S.A. desde Octubre del año 1976, ocupando distintos puestos en escala ascendente, hasta incorporarse al directorio de la firma y, desde 1997, a la presidencia de la misma. También fue designado Presidente de Nisem, empresa creada para desarrollar la división semillas y cuyo principal accionista es Nidera S.A.

Se desvinculó en Agosto de 2001 en el marco del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, abonándosele la suma de U\$S 100.000 en concepto de gratificación. Al disolverse el contrato, las partes también suscribieron un convenio de confidencialidad y no competencia

por un plazo de diez años, en virtud del cual percibió la suma de U\$S 900.000. Adujo que este convenio —en cuanto a la "no competencia"— implica la limitación absoluta de su capacidad laboral hasta el 31/10/2011, época en la que contará con 71 años de edad, indicando que este plazo excede la normalidad, no luce razonable y viola su derecho a trabajar. También sostuvo que las sumas abonadas por los acuerdos de retiro y del convenio de confidencialidad y no competencia eran desproporcionadas, porque el segundo buscaba suplir lo que correspondía al primero. Invocó haber renunciado a derechos que consideraba irrenunciables, en tanto se hallaba "coaccionado" al estimar que de lo contrario, no habría percibido indemnización alguna.

De su relato se extrae también que integra con sus hijos la firma Quebrachito Granos y Carnes SA, sociedad de la cual es presidente. Explicó que en este último carácter le fue planteada por la gerencia comercial y financiera de Quebrachito S.A. la necesidad de diluir el gasto fijo, para lo cual se le propuso agregar a las actividades que venía desarrollando, aquellas de producción y venta de semillas, que son justamente las que caerían bajo la veda impuesta por la demandada, que viene a cuestionar ante estos estrados.

Plantea pues la nulidad del convenio de no competencia por padecer "vicios sustanciales" al desconocer derechos fundamentales —arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y art. 872 del Código Civil— e invoca también la violación a los Convenios Nros. 29, 105 y 195 de OIT, a la Declaración de Principios Fundamentales de 1998, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 14), a la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.23) y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 6). Cita jurisprudencia extranjera.

Se compromete, finalmente, a respetar la obligación de confidencialidad asumida en el referido convenio (fs. 13/vta.) al estimar que aquélla no afecta su eventual actividad en la producción de semillas que busca encarar.

En su responde, Nidera S.A. (fs.297 y sgtes.) destacó que el núcleo del valor de una empresa de semillas se relaciona con la información que protegen estos convenios, a los que califica como "habituales" en la actividad comercial que desarrolla. A fs. 309/310 explica la relación entre los distintos convenios suscriptos con el Dr. L., así como la ampliación del plazo del convenio de participación en la venta de acciones de Nisem S.A. (silenciado por el actor en su demanda) que derivó —a su vez— en la consecuente ampliación del plazo del convenio de confidencialidad y no competencia a través de la "addenda" suscripta en mayo de 2002, a iniciativa del propio actor —según su versión— siendo que la protección del valor llave sería un interés común de ambas partes, lo que radica en que el principal capital de Nidera S.A. es la tecnología aplicada a la investigación de semillas, por lo que si ello se difundiera, las acciones sobre cuya venta el actor tendría una participación carecerían de valor. Invocó tanto la unidad de los acuerdos suscriptos, cuanto que el convenio de no competencia fue celebrado en virtud de las múltiples

vinculaciones del actor con Nidera S.A., esto es, en su calidad de empleado, accionista y director. En similares términos contestó demanda a fs. 420 y sgtes. Nidera SA Cía. de Inversiones y el Sr. Martín David Mayer Wolf, demandado en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales, como ya hiciera referencia en el considerando II de este voto.

IV) El complejo plexo contractual —las partes celebraron cuatro acuerdos— que obra agregado en los presentes, puede sintetizarse en los siguientes términos: a) Acuerdo rescisorio de fecha 29/9/01, en el marco del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, por el cual el Dr. L. percibió la suma de U\$S 100.000, en el que también se rescinde la relación societaria (fs. 487); b) Convenio de asesoramiento: en virtud del cual el accionante continuaría vinculado a las firmas Nidera S.A. y Nisem S.A. en calidad de asesor, percibiendo un importe de U\$S 4000 mensuales; c) Acuerdo de participación: suscripto entre el actor, Nidera S.A. e Yvomante Corp. N.V. —accionistas de Nisem— donde se pactó una participación a favor de L. de U\$S 1.000.000, en una futura venta de acciones de Nisem S.A. o de Yvomante Corp. N.V. hasta el 31/10/06 o hasta dos años después de haber cesado como asesor, lo que ocurriera primero; d) Convenio de confidencialidad y no competencia (en adelante CCNC): entre el actor, Nidera S.A. e Yvomante Corp. N.V. como accionistas de Nisem, en el que primeramente se fijó un plazo en la cláusula Nro. 5 hasta el 31/10/2006 (fs. 500 y sgtes.). En el mes de mayo de 2002 las partes celebraron una "Addenda" (ver fs. 516/522) mediante la cual rescindieron el convenio de asesoramiento (fs. 518); extendieron el plazo del convenio de participación en la venta de acciones de Nisem hasta el 31/10/2008; y extendieron el plazo del CCNC hasta el 31/10/2011 (fs. 519 in fine/520).

V) **La cláusula Nro. 2 del CCNC dispone que el actor "no puede actuar en forma directa o indirecta, personalmente o integrando sociedades, negocios y cualquier forma de invertir, administrar, operar, financiar, controlar, como empleado o asociado o de cualquier forma prestar servicios o asesorar en materias vinculadas con la investigación, creación, producción y comercialización de semillas en competencia directa con Nasa y/o Nisem ... no usar para competir con Nasa y Nisem... los conocimientos e información adquiridos como su empleado, ni revelar a terceros proyectos confidenciales o secretos, documentos... o cualquier otro material relacionado con el negocio u otra actividad..."**. La "addenda" a la que hiciera referencia en el considerando precedente, modificó la cláusula Nro. 5 del CNCC estableciendo que dicho convenio entraría en vigencia el 24 de Septiembre de 2001, permaneciendo vigente hasta el 31 de Octubre de 2011 o la fecha en que se produjere la venta del paquete accionario que Nidera S.A. e Yvomante Corp. N.V., lo que ocurriere con anterioridad, efectuando una salvedad relativa a cuestiones de índole comercial en el contexto de la eventual compraventa del paquete de acciones.

VI) Varios son los aspectos a tener en cuenta para resolver el presente, algunos de los cuales han sido reseñados en los apartados precedentes. Uno de ellos, muy destacable por cierto, son las cualidades personales del aquí actor, que viene ante estos estrados a invocar que se estaría violando su derecho constitucional a trabajar. El Dr. L. es abogado, ha tenido una exitosa carrera en la demandada hasta llegar a presidirla, y es en la actualidad presidente —en uso de licencia, ver fs. 1072— y accionista mayoritario de Quebrachito Granos S.A., firma con un amplio objeto social que incluye la posibilidad de realizar actividades agropecuarias, inmobiliarias, comerciales y financieras, por cuenta propia o de terceros, y que el Dr. L. fundó —junto con otro socio, uno de sus hijos— en el año 1999 (ver fs. 1024 y sptes.). Se llevaron a cabo varias asambleas donde se decidieron aumentos de capital, algunos en especie y otros en dinero, de los cuales me permito destacar uno realizado en el mes de julio de 2002, donde se elevó el capital social en un millón de pesos (ver fs. 1054/1055) a propuesta del aquí actor y mediante la capitalización de un aporte (en dinero) a cuenta de futura suscripción de acciones, integrado por aquél. Por una ulterior capitalización de créditos, se elevó el capital social a \$6.619.963, en abril de 2003. Reitero que el actor es el principal accionista de Quebrachito Granos S.A. y que en su carácter de presidente de su empresa es que concurre ante este Tribunal a solicitar la nulidad del acuerdo que él, en su momento, consideró altamente conveniente suscribir y ratificar —no olvidemos que lo ratificó en mayo de 2002— y percibir la suma de U\$S 900.000 que le fueron abonados por la demandada a cambio del compromiso al que ya aludiera. Compromiso éste que lo obliga a no intervenir en materias vinculadas con la investigación, creación, producción y comercialización de semillas. Si consideramos que L. era el presidente de Nidera S.A., con la amplitud de facultades e implicancias que ello conlleva, en tanto esta firma —según sus propios dichos— se dedicaba y lo sigue haciendo a la exportación y acopio de cereales, molienda de soja y girasol, elaboración, fraccionamiento y embotellamiento de aceites comestibles, producción y comercialización de semillas, importación, fraccionamiento y distribución de fertilizantes (fs. 4vta.), fácil es advertir que ha accedido voluntariamente a limitarse en tan sólo una porción de la amplia actividad económica que administraba en su carácter de presidente de la demandada, áreas de trabajo éstas que son de conocimiento del accionante y que le permiten acceder a otro empleo rentable. Y también es a todas luces evidente que no lo hizo por un precio "vil", sino que recibió a cambio de ello la suma de U\$S 900.000, extremo que reitero, le pareció conveniente en su oportunidad, tanto así que recién luego de cinco años decidió cuestionarlo, por considerarlo ahora excesivo, y justamente cuando se le plantea en el ejercicio de su actividad comercial, la necesidad de ampliar la rentabilidad de su empresa, para soportar la estructura de costos fijos —según los términos de las constancias acompañadas a la causa—. Destaco que de los términos de su petición, L. no solicita la nulidad de lo pactado porque ello le impide desempeñarse como trabajador y obtener un sustento digno para sí y su familia, tan es así que desde abril de 2005 a diciembre de 2006 goza de licencia en Quebrachito S.A. sino como vemos, porque afecta su actividad

comercial, esto es, su pretensión —cuya legitimidad no es en modo alguno objetable— de obtener mayores ganancias.

La limitación a la competencia acordada por las partes se revela entonces sujeta a las dos condiciones que son exigibles en este tipo de pactos, esto es, un plazo determinado y una contraprestación a favor del trabajador. Y a ello se agrega, en la especie, la circunstancia de que la prohibición de competir se encuentra limitada, como ya expusiera, a un segmento muy particular (semilla) del universo de actividades que desarrollaba L. en la demandada.

En consecuencia, teniendo en cuenta las particulares aristas fácticas que rodean el caso de autos, reseñadas a lo largo del desarrollo de este voto, difícil es concluir que nos hallemos frente a una violación al derecho a trabajar, protegido tanto a nivel constitucional como en las normas internacionales invocadas por la parte actora, que habilite a declarar la nulidad de aquello que fue voluntariamente pactado en los términos ya descriptos.

En mérito a lo expuesto, compartiendo el dictamen del Sr. Fiscal General ante esta Cámara a cuyos fundamentos cabe también remitirse, en homenaje a la brevedad, propongo revocar parcialmente la sentencia y rechazar la demanda interpuesta, por improcedente (art. 499 C.C.).

VII) El nuevo resultado del juicio torna abstracto expedirse respecto de los restantes agravios expresados por ambas partes, y me lleva a dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279 CPCC).

Respecto de las primeras, en atención al desarrollo efectuado a lo largo del presente, no encuentro mérito para apartarme del principio general del vencimiento, por lo que propicio que sean impuestas en su totalidad a cargo de la parte actora (art. 68 CPCC).

En cuanto a los honorarios, debe señalarse que la estimación del monto del proceso a los efectos regulatorios, debe ser apreciada por el Tribunal en cada caso en particular, según las circunstancias, procurando conservar la ratio legis que orienta la referencia legal a dicha cuantía, la justa distribución de las remuneraciones en orden a la solvencia patrimonial de quienes deben sufragarlas y el grado de responsabilidad profesional por los intereses en juego y el mérito de la labor desempeñada (Sala I, Viscusi Humberto c. SEGBA s/cobro de pesos, SD 60998 del 24/3/92). Así las cosas, teniendo en cuenta el mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el art. 38 de la L.O. y normativa legal aplicable, propongo regular los honorarios —por la totalidad de la actuación profesional— de los letrados intervinientes por la parte actora, por Nidera S.A., por Nidera SA Cía. de Inversiones y por el Sr. Martín David Mayer Wolf, en las sumas de \$70.000, \$100.000, \$100.000 y \$100.000 respectivamente (leyes 21.839 y 24.432).

VIII) El presente pronunciamiento implica la revocatoria de lo resuelto a fs. 142/143 en tanto declaró procedente la medida cautelar (agregada por cuerda a estas actuaciones,



Expte. Nro. 12.597/06) intentada por el Dr. L., destinada a suspender los procedimientos de mediación y arbitraje promovidos por la demandada, uno destinado a la preservación de la información confidencial definida en el Convenio de No Competencia y Confidencialidad, y otro destinado a la resolución del Acuerdo de Participación (en la venta de un paquete accionario), que mereciera la oportuna apelación de aquélla.

X) En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: a) Revocar parcialmente la sentencia y rechazar en su totalidad la demanda interpuesta por improcedente (art. 499 C.C.); b) Revocar la resolución dictada a fs. 142/43 en el marco de la medida cautelar tramitada en el expte. Nro. 12.597/06 obrante por cuerda; c) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279 CPCC) y adoptar nuevo pronunciamiento conforme a lo dispuesto en el considerando VIII.

...A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, se resuelve: a) Revocar parcialmente la sentencia y rechazar en su totalidad la demanda interpuesta por improcedente (art. 499 C.C.); b) Revocar la resolución dictada a fs. 142/43 en el marco de la medida cautelar tramitada en el expte. Nro. 12.597/06 obrante por cuerda; c) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279 CPCC) y adoptar nuevo pronunciamiento conforme a lo dispuesto en el considerando VIII. —Julio Vilela. —Jorge del Valle Puppo.

### **No competencia en el ambito societario (caso Rodriguez v. Pereiro)**

**Cámara Comercial, Sala D, 30/7/2009**

#### **Rodriguez Sergio Omar y otro c/ Pereiro eduardo enrique y otro**

El señor Sergio O. Rodríguez y Electronor S.R.L., promovieron demanda de trámite ordinario contra el señor Eduardo E. Pereiro y contra Hidrolimp S.R.L. con el objeto de que estos últimos sean condenados a resarcir los daños y perjuicios que, según dijeron los demandantes, les produjo diversos actos de concurrencia o competencia desleal realizados por los accionados (fs. 64/87).- Los demandados resistieron la demanda (fs. 186/207), pero la sentencia de primera instancia, finalmente, la rechazó en todas sus partes, con costas a la actora (fs. 985/999).- Contra esa decisión apelaron Sergio O. Rodríguez y Electronor S.R.L. (fs. 1005), quienes fundaron su recurso con el memorial de fs. 1023/1032, que fue resistido por los demandados a fs. 1036/1040.-

Como cuestión de preliminar tratamiento, aduce la parte actora que la sentencia de primera instancia es nula porque se aprecia en ella una incongruencia interna, toda vez que pese a rechazar la falta de legitimación pasiva opuesta por los accionados al contestar demanda, omitió en la parte dispositiva destacar lo propio imponiéndoles las costas. Sostiene, en tal

sentido, la imposibilidad de que esta alzada meramente revoque la sentencia cargando a los demandados con las costas de la defensa que se les rechazó, ya que ello los privaría de la garantía de la doble instancia que tiene raíz constitucional (fs. 1023 y vta.).- Ante todo, corresponde señalar que los demandados opusieron la defensa de falta de acción -sine actione agit- como defensa de fondo (fs. 201 vta. y punto 3° del petitorio de fs. 207), que la sentencia definitiva apelada trató como una excepción de falta de legitimación para obrar activa, desestimándola (fs. 989/990).- Pues bien, este último señalamiento basta para comprender la sinrazón del planteo de la actora. Es que cuando la excepción de falta de legitimación pasiva ha sido opuesta como defensa de fondo a resolverse conjuntamente con la sentencia, debe entenderse como integrando la totalidad de las defensas articuladas. Por ello, a los efectos de la imposición de costas, no debe ser considerada como si se tratara de un incidente, sino que debe quedar sujeta al resultado del pleito. Es decir, no procede regulación de honorarios o imposición de costas en forma separada de la cuestión principal, de modo que su rechazo no es motivo suficiente para resolver que los demandados deban cargar con parte de las costas. Desde la perspectiva precedentemente indicada, la nulidad planteada es inadmisibles.-

A los fines del correcto tratamiento de los agravios que la parte actora levanta contra la sentencia de primera instancia, resulta necesario recordar -sin perjuicio de las mayores precisiones que se harán en el desarrollo este voto- los antecedentes fundamentales del caso.-

(a) El 7/12/91 los señores Sergio O. Rodríguez y Eduardo E. Pereiro constituyeron a Electronor S.R.L., con una duración prevista de 20 años, y estableciendo que su objeto social sería la compra y venta, fabricación, reparación y equipamiento integral de artefactos de lavado, hidrolavado, secadoras, aspiradoras automáticas y semi-automáticas, de uso industrial, comercial o doméstico, así como la importación y exportación de los artefactos mencionados, sus materiales y repuestos, y la comercialización de cada una de las partes componentes de tales artefactos (fs. 12/15 y modificaciones de fs. 16/17, 18/19, 21/23).-

(b) El día 20/5/97 el señor Eduardo E. Pereiro y su cónyuge constituyeron Soteco de Argentina S.R.L., con una duración de 30 años, y con el siguiente objeto social: compra, venta, importación y exportación de toda clase de bienes no prohibidos por normas legales en vigencia, de productos y mercaderías, sean bienes tradicionales o no; y de máquinas y aparatos eléctricos, electrónicos y de limpieza, incluyendo asesoramiento técnico sobre reparaciones, reacondicionamiento, instalación, enajenación y adquisición de los mismos (fs. 10 de la causa n° 71.918 -medida precautoria).-

(c) Por razones y dentro de un marco que es innecesario referir, los socios Sergio O. Rodríguez y Eduardo E. Pereiro suscribieron el 23/12/97 un “pre-contrato” (fs. 50/54) cuyos principales alcances, en cuanto aquí interesa mencionar, fueron los siguientes:

- i) el señor Rodríguez adquiriría la propiedad de los bienes inmuebles y vehículos de la sociedad, así como los muebles, útiles y herramientas, pagándole a Pereiro el 50% de su valor en cuotas -cláusula 1ª, 3ª y 5ª-; en tanto que las maquinarias repuestos y valores se dividirían entre los socios por mitades -cláusula 2ª-;
- ii) el valor llave y fondo de comercio serían cedidos a Sergio O. Rodríguez, compensándose ello con los daños y perjuicios que ocasionó la constitución de Soteco de Argentina S.R.L. -cláusula 4ª-.-
- iii) el señor Eduardo E. Pereiro suscribiría una “...cláusula de exclusión durante tres años a partir del momento en que se suscriba el acuerdo definitivo...” por la cual “...Durante ese lapso no podrá comercializar productos de la empresa Soteco de Italia y/o cualquiera de sus representantes, por sí o por terceras personas. La exclusión incluye productos de la empresa Comet. La violación de esta cláusula hará al señor Rodríguez acreedor de los daños y perjuicios producidos por la competencia que se considerará desleal. Si se adeudaran cuotas, éstas dejarán de abonarse e ingresarán al patrimonio de Rodríguez, sin perjuicio de los mayores perjuicios que se puedan reclamar judicialmente. Se aclara que la presente cláusula y de modo excepcional, no alcanza a las mercaderías mencionadas en el inventario que se confeccionará ni a las que se encuentran en puerto y que fueran adquiridas por Soteco Argentina S.R.L...” -cláusula 6ª-.-
- iv) complementariamente a lo anterior se aclaró que las maquinarias que se encontraban en puerto y que había adquirido Soteco de Argentina S.R.L. quedarían de propiedad del señor Pereiro, quien las podía comercializar como única excepción a la cláusula de exclusión precedentemente transcrita, haciéndose responsable por la violación por cualquier modo de ella, ya sea a título personal o recurriendo a terceras personas -cláusula 7ª-.-
- v) asimismo, se estipuló que “...La exclusión implica la prohibición de establecerse, sin límite temporal, del señor Pereiro con un comercio o explotación similar, en un radio inferior a treinta (30) cuerdas a la redonda. La violación de esta cláusula dará derecho al señor Rodríguez a demandar los daños y perjuicios derivados del mismo. El incumplimiento de esta cláusula será entendida como competencia desleal...” -cláusula 8ª-.-
- vi) la empresa Soteco de Argentina S.R.L. sería cedida y pasaría a formar parte de Electronor S.R.L., haciéndose cargo de los gastos pertinentes el señor Rodríguez, desistiendo el señor Pereiro de reclamo alguno por los gastos de constitución de aquélla -cláusula 10ª-.-
- (d) El 8/1/98 los señores Rodríguez y Pereiro firmaron un acuerdo complementario del “pre-contrato” precedentemente reseñado (fs. 114/115) y, finalmente, el 16/1/98 suscribieron el “...acuerdo definitivo en relación a las cuestiones planteadas entre ambos

como integrantes de Electronor S.R.L.” (fs. 116).- Mediante tal “acuerdo definitivo” las partes otorgaron operatividad a todas las cláusulas de los pre-acuerdos firmados el 23/12/97 y el 8/1/98 -cláusula 5ª- y a ello prestó conformidad la cónyuge de Pereiro en su calidad de socia de Soteco de Argentina S.R.L. -cláusula 6ª.-

(f) El 30/1/98 el señor Eduardo E. Pereiro constituyó con la participación de una tercera persona a Hidrolimp S.R.L., con una duración de treinta años, y con el siguiente objeto social: compra, venta, importación y exportación de toda clase de bienes no prohibidos por normas legales en vigencia, de productos y mercaderías, sean bienes tradicionales o no; y de máquinas y aparatos eléctricos, electrónicos y de limpieza, incluyendo asesoramiento técnico sobre reparaciones, reacondicionamiento, instalación, enajenación y adquisición de los mismos (fs. 97/99).-

(g) Sergio O. Rodríguez promovió la presente demanda argumentando que a través de la constitución de Hidrolimp S.R.L. el señor Eduardo E. Pereiro incumplió la cláusula de exclusión pactada en el “pre-contrato” del 23/12/97, ratificada por el “acuerdo definitivo” del 16/1/98, realizando actos de concurrencia o competencia desleal, a saber, desviando clientela que pertenecía a Electronor S.R.L.; captando para sí personal de esta última empresa (vendedores, cobradores y empleados); ofreciendo precios inferiores a los costos para asfixiar económicamente a Electronor S.R.L.; proveyendo a clientes dentro de la zona de exclusión; y colocando un cartel de publicidad dentro del radio de exclusión; etc. (fs. 79 vta./81). Particularmente, sostuvo en la demanda que Pereiro, a través de Hidrolimp S.R.L., violó el compromiso asumido de no comercializar productos de la empresa Soteco de Italia y/o cualquiera de sus representantes, ya que adquirió bienes a IP Floor S.p.A (fs. 76 y vta.). Se adujo, asimismo, existir una violación a la obligación implícita de abstención que deriva de la transmisión del fondo de comercio (fs. 77), y haberse soportado daños materiales y morales, particularmente el daño financiero derivado de la disminución del giro de las operaciones de Electronor S.R.L., que se correlaciona con el proporcional aumento de las operaciones de Hidrolimp S.R.L. (fs. 81 vta./83).-

(h) En la contestación de demanda se expuso que la suscripción del “pre-contrato” del 23/12/97 y del “acuerdo definitivo” del 16/1/98 se hizo con pleno conocimiento por parte de Sergio O. Rodríguez de que su ex socio constituiría una nueva sociedad, que a la sazón fue Hidrolimp S.R.L., y que dicha nueva empresa actuaría en el mismo rubro que Electronor S.R.L., aunque con las restricciones que resultaban: (1) de la cláusula de exclusión de comercialización por tres años y sin perjuicio de las excepciones vinculadas a las “...mercaderías mencionadas en el inventario que se confeccionará...” y a las “...que se encuentran en puerto y que fueran adquiridas por Soteco Argentina S.R.L...” -cláusula 6ª-; y (2) de la cláusula de prohibición, sin límite temporal, de instalación de comercio o explotación similar en un radio inferior a treinta cuerdas del asiento de Electronor S.R.L. -cláusula 8ª- (fs. 194 vta./195). En función de ello, y respetándose esas restricciones, se

sostuvo no haber existido ningún impedimento para la constitución de Hidrolimp S.R.L. a fin de desarrollar la misma e idéntica actividad que Electronor S.R.L. (fs. 195); no haberse suscripto cláusula de exclusión alguna con relación a la clientela de la empresa actora (fs. 195 vta.); que no hubo ninguna captación de clientela ilegítima ya que Electronor S.R.L. comunicó a sus clientes la desvinculación de Pereiro, por lo cual no puede decirse que este último los haya engañado para negociar con él (fs. 196); que el personal de Electronor S.R.L. que pasó a desempeñar tareas en Hidrolimp S.R.L. lo hizo voluntaria y libremente (fs. 196 y vta.); que la adquisición de bienes a la empresa italiana IP Floor S.p.A. no implicó violación a la referida cláusula de exclusión de comercialización, ya que si bien esa firma pasó a integrar un grupo empresarial del que también forma parte Soteco de Italia (fs. 197), aquellos bienes adquiridos no era de marca de esta última empresa, sino de marca Ghibli S.p.A. (fs. 197 vta.); y que las pérdidas económicas experimentadas por Electronor S.R.L. no se deben a actos de competencia desleal, sino al mal manejo empresarial del señor Sergio O. Rodríguez (fs. 198).-

4º) Dejando atrás la reseña de los antecedentes del caso, e ingresando de lleno en el tratamiento de los agravios de la actora, se observa que esta parte habla, inicialmente, de la posibilidad de un “escándalo jurídico” derivado del hecho de que en las actuaciones penales que promoviera debió haber existido una sentencia de condena contra el codemandado Pereiro y que, frente a ello, es contradictorio que en autos se hubiese rechazado la demanda en su contra, máxime cuando la causa penal terminó, no por sobreseimiento o absolución suya, sino por una ley de prescripción de dudosa constitucionalidad (fs. 1024 vta.).- Más allá de observarse que esta alzada comercial no puede juzgar sobre la constitucionalidad de la ley extintiva aludida, lo cierto es que, al haber prescripto la acción penal, ello indudablemente puso fin al proceso criminal pertinente, al par que posibilitó el dictado de la sentencia civil (conf. Bustamante Alsina, J., Teoría general de la responsabilidad civil, Buenos Aires, 1983, p. 519/520, n° 1642; Belluscio, A. y Zannoni, E., Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 1984, t. 5, p. 303) con total libertad de apreciación de los hechos probados y del derecho aplicable por parte de la juez a quo, pues en esa situación no juegan los arts. 1102 y 1103 del Código Civil.- Al ser ello así, de ningún escándalo jurídico puede hablarse por el hecho de que la sentencia apelada hubiera rechazado la demanda contra Eduardo E. Pereiro.- El primer agravio de la parte actora es, pues, inadmisibile.-

5º) Los restantes agravios de la actora se refieren al tema principal representado por la alegada concurrencia o competencia desleal imputada a los demandados, que se entiende resuelto arbitrariamente por la sentencia apelada.- En ese orden de ideas, sostiene la parte actora que el fallo recurrido perdió de vista que en la base fáctica del caso anida una transferencia de fondo de comercio (fs. 1026) que de suyo dio lugar a la implícita prohibición de que Pereiro compitiera con Electronor S.R.L., máxime cuando la

transferencia fue hecha de un socio a otro (fs. 1029). Sobre el particular, cita jurisprudencia que destaca que quien transfiere un fondo de comercio adquiere la obligación de no competir con dicho fondo (fs. 1028), y detalla las distintas pruebas, rendidas en la causa penal y en el sub lite, que acreditarían la violación a esa obligación.- En el “pre-contrato” del 23/12/97 se pactó lo siguiente: “...El eventual valor llave y el fondo de comercio serán cedidos a Rodríguez y se compensan con los daños y perjuicios eventualmente ocasionados por la constitución de Soteco de Argentina S.R.L...” (cláusula 4ª, fs. 51). Como se dijo, esa disposición contractual se mantuvo y se hizo operativa con el “acuerdo definitivo” del 16/1/98 (fs. 116). Las partes son contestes, asimismo, en cuanto a que con los referidos instrumentos se produjo la cesación de Pereiro como socio de Electronor S.R.L.- Con base en lo precedentemente dicho, no puede afirmarse, a contrario de lo que sostiene la actora, que hubiera existido propia y técnicamente una transferencia de fondo de comercio, pues no la hay cuando, precisamente, de lo que se trata es simplemente de la cesión que un socio hace al otro de los derechos que tiene en la sociedad, ya que la hacienda sigue en la misma condición que antes, garantizando a los acreedores (conf. Cámara, H., Transmisión de establecimientos comerciales e industriales, Córdoba, 1947, p. 154, ap. 4º).- Y al no haber existido, en rigor, una transferencia de fondo de comercio, mal puede la actora argumentar sobre la base de la jurisprudencia que acepta la existencia de una cláusula implícita de no establecerse o de no concurrencia por parte del enajenante en los supuestos de transmisiones regidas por la ley 11.867. Esa jurisprudencia, en efecto, es inaplicable al caso.- Pero más allá de la inaplicabilidad de tal jurisprudencia al caso de autos, lo cierto es que si en el “pre-contrato” del 23/12/97 se pactaron condiciones de las que resultaban interdicciones concretas que afectaban a Eduardo E. Pereiro en cuanto a su actividad comercial futura, resulta indudable que a tales interdicciones cabe exclusivamente estar para decidir el presente pleito, pues ellas marcan lo que fue voluntad y designio específico de las partes (art. 1197 del Código Civil).-

6º) Sentado lo anterior, interesa precisar que la libre competencia, que deriva del principio constitucional de la libertad de trabajar, comerciar y ejercer cualquier industria lícita, puede estar sujeta no solo a reglamentaciones de origen legal (art. 14 de la Constitución Nacional; Fontanarrosa, R., Derecho Comercial Argentino, Buenos Aires, 1979, p. 393, n° 292), sino también a restricciones de fuente convencional a fin de proteger a la propia actividad (conf. Ascarelli, T., Introducción al derecho comercial, Buenos Aires, 1947, p. 129, n° 4; Ripert, G., Aspectos jurídicos del capitalismo moderno, Buenos Aires, 1950, ps. 201/202, n° 87), pudiendo distinguirse, según un criterio posible, básicamente dos especies: las cláusulas impeditivas de la instalación de una empresa concurrente, y las cláusulas enderezadas a reglar las condiciones comunes en las que puede funcionar una empresa concurrente, es decir, relativas al ejercicio del comercio (conf. Ripert, G., *Traité Élémentaire de Droit Commercial*, L.G.D. & J., París, 1948, ps. 170/174, n° 434 a 445; en similar sentido: Broseta Pont, M., *Manual de Derecho Mercantil*, Tecnos, Madrid, 1981, p. 116).- Nada

impide, entre otras hipótesis admisibles, que cláusulas convencionales de esos tipos se pacten a fin de restringir la competencia futura que pudiera asumir un ex socio, con motivo de su separación de la sociedad, es decir, para asegurar la abstención de que concurra con la empresa a la que perteneció (conf. Garrigues, J., Tratado de Derecho Mercantil, Revista de Derecho Mercantil, Madrid, 1947, t. I, vol. I, p. 186, n° 153; García Menéndez, S., Competencia desleal – actos de desorganización del competidor, Buenos Aires, 2004, p. 127).- Pero en ese caso, como en muchos otros análogos, el problema del pacto de no concurrencia no es tanto el de su genérica aceptación sino, como lo advierte Mario Rotondi, el relativo a establecer su validez en función de los límites y condiciones dadas a la restricción de la concurrencia en cuanto al objeto, al tiempo o al espacio (conf. Rotondi, M., Diritto Industriale, Cedam, Padova, 1965, p. 541, n° 349).- Al respecto, cabe observar que en el sub lite los demandados no han hecho cuestión alguna sobre la validez específica de las cláusulas 6ª y 8ª del “pre-contrato” del 23/12/97, y ello ni siquiera en cuanto la última establece una restricción “sin límite temporal” alguno. Nada corresponde decidir, consiguientemente, sobre el particular (arg. art. 1048 del Código Civil), sin perjuicio de observar, a título ilustrativo, que por ejemplo en el derecho italiano una cláusula sin restricción temporal como la indicada daría lugar, según algunos, a su nulidad por aplicación del principio favor debitoris (conf. Rotondi, M., ob. cit., p. 545, n° 349), y según otros a una conversión ope legis del negocio jurídico con el efecto de limitar la restricción a una determinada cantidad de años (conf. Messineo, F., Manual de derecho civil y comercial, Buenos Aires, 1955, t. VI, ps. 17/18, quien propone cinco años fundándose en el art. 2596 del código civil italiano), solución esta última que no se encuentra en el ordenamiento jurídico argentino, pero a la cual podría llegarse mediante el prudente arbitrio del juez, conforme al espíritu del art. 953 del Código Civil (véase en este sentido: Vittorio Neppi, su anotación de derecho argentino a la obra de Messineo, F., Doctrina general del contrato, Buenos Aires, 1952, t. I, p. 523, adición XXX), siempre y cuando exista petición al respecto -la que tampoco se ha dado en la especie- pues para producirse conversión del negocio jurídico es necesaria una manifestación de voluntad de las partes, expresa o tácita (conf. Betti, E., Teoría general del negocio jurídico, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, p. 376).-

7º) En un afín pero distinto orden de ideas, también interesa precisar que fundada la demanda de la actora en la violación a las apuntadas cláusulas contractuales, la acción deducida no es, en rigor, de competencia desleal como esa parte lo calificó, sino de competencia ilícita o, más específicamente, de competencia anti-contractual.- En efecto, la violación de los límites convencionales o legales de la concurrencia constituyen concurrencia ilícita y no concurrencia desleal. La abstención de la concurrencia en tales casos es una obligación surgente del contrato o de la ley, y el cumplimiento de un acto de concurrencia constituye de por sí al acto en ilícito (conf. Ferri, G., Manuale di Diritto Commerciale, Utet, Torino, 1965, p. 149, n° 90).- La competencia desleal no es la que

deriva de una prohibición legal o la que aparece cuando se viola una cláusula contractual. La competencia desleal, se ha dicho, no es un acto contra un derecho, sino un abuso de derecho (conf. Morles Hernández, A., Curso de Derecho Mercantil, Caracas, 1986, t. I, p. 255).- Y tal distinción es sustancial para entender que demandas como la de autos no separan del cauce contractual en el que han nacido. Es decir, si como ocurre en el sub lite, el reclamo se funda en la violación de una cláusula convencional de no concurrencia, la cuestión no es de competencia desleal, sino simplemente de indemnización de daños y perjuicios aneja al incumplimiento del contrato, dando lugar a una cuestión de competencia ilícita o de competencia anti-contractual, donde basta el incumplimiento voluntario culpable, no requiriéndose dolo (conf. Garrigues, J., ob. cit., t. I., vol. I, p. 287, n° 154).-

Sostener que casos como el presente están aprehendidos por lo que se conoce como concurrencia desleal, significa -como lo enseña Paul Roubier- ampliar de una manera excesiva el campo de las acciones por concurrencia desleal, confundiéndolas con las acciones sobre responsabilidad contractual ordinaria (conf. Roubier, P., Le Droit de la Propriété Industrielle, Librairie du Recueil Sirey, París, 1952, t. I, ps. 486/487, n° 104, ap. B).- De tal suerte, encuadrado el caso en la órbita de la responsabilidad contractual, los presupuestos de la indemnización reclamada son: i) el incumplimiento del deudor; ii) la imputabilidad del incumplimiento al deudor; iii) el daño sufrido por el acreedor; y iv) la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño experimentado por el acreedor (conf. Llambías, J., Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, Buenos Aires, 1967, t. I, p. 111, n° 98; Bustamante Alsina, J., ob. cit., p. 86, n° 170).-

8°) Los agravios contra la sentencia en punto al examen del alegado incumplimiento de las cláusulas 6ª y 8ª del “pre-contrato” del 23/12/97 (operativas entre las partes de conformidad con el “acuerdo definitivo” del 16/1/98), se encuentran expresados de un modo un tanto desorganizado en el escrito de fs. 1023/1032. Por ello, para dar un orden a la exposición, seguiré el propuesto por la sentencia apelada, confrontando las razones y conclusiones de esta última con los párrafos pertinentes del memorial que fundamenta la apelación.-

(a) Sostuvo el fallo apelado que no hubo incumplimiento de Pereiro a la cláusula 6ª por haber importado mercadería de IP Floor S.p.A.. En tal sentido, tuvo por acreditado, por una parte, que esta última empresa italiana se integró el 30/4/99 al agrupamiento societario liderado por Interpump S.p.A. del que, para entonces, ya formaba parte Soteco de Italia; y por otra parte, que Hidrolimp S.R.L. no solo comercializa productos de IP Floor S.p.A., sino también de Udor S.R.L., Teknova S.R.L., Tenica Ghibli S.p.A. y Spiwater. Empero, apreció que ninguna de tales empresas fue mencionada en la citada cláusula 6ª, por lo que los vínculos comerciales mantenidos con ellas por Pereiro no pueden considerarse incumplimientos de este último. Asimismo, para refrendar tal conclusión, ponderó lo declarado por el testigo Amato Gagliardi en cuanto a que las empresas integrantes del referido grupo societario compiten entre sí, y que si bien Soteco de Italia fabrica aspiradoras para IP Floor S.p.A., nunca ingresó alguna de ellas a nuestro país (fs. 992).-



Respecto de estas consideraciones de la sentencia recurrida la parte actora dijo: “...No debe dejarse de lado tampoco la circunstancia de que IP Floor S.p.A. como miembro del grupo Interpump, fabrica y/o comercializa exactamente los mismos productos que Soteco de Italia. Impone la ley y el sentido común, que los contratos deben interpretarse de buena fe. Dejando de lado la casuística de los convenios, lo cierto es que se trata de los mismos productos...” (fs. 1025 vta.). Y más adelante, refiriéndose la declaración de Amato Gagliardi, dijo: “...ese testigo, que es el representante de todas las empresas del grupo Interpump, ha manifestado que Soteco de Italia fabrica productos para IP Floor. Que no hayan entrado al país es un dato que no está demostrado ni integra la lítés...” (fs. 1026); afirma, asimismo, que es un testigo que tergiversó datos y hechos, incurriendo en el delito de falso testimonio, con la única intención de favorecer a la demandada (fs. 1030 vta./1031).- Las críticas precedentemente reseñadas no alcanzan, en mi opinión, a conmover la conclusión del fallo apelado en cuanto a la inexistencia de incumplimiento a la cláusula 6ª, desde la perspectiva de los hechos y pruebas indicados.- Por lo pronto, se observa una clara intención de la parte actora de apartarse de la literalidad de la cláusula 6ª para así fundar un deber de abstención más amplio que el asumido por Pereiro, esto es, comprensivo no solo de la comercialización de productos de la firma Soteco de Italia y/o cualquiera de sus representantes, o de la empresa Comet (únicos sujetos mencionados por la cláusula), sino igualmente abarcativo de otros fabricantes distintos no mencionados siquiera implícitamente, como lo sería el caso de IP Floor S.p.A.- Resulta evidente, sin embargo, que semejante pretensión hermenéutica no puede ser admitida, porque en esta materia no cabe apartarse de la literalidad de la cláusula de referencia, ya que al establecer ella una limitación a la libertad de competencia que, como se dijo, tiene fundamento constitucional, su interpretación no puede ser sino restringida y textual. La interpretación de buena fe a la que alude la actora se cumple, precisamente, haciendo una exégesis contractual restringida y textual, sin cargar al obligado con un deber de abstención más amplio del que asumiera o, lo que es lo mismo decir, sin entender que renunció a la libertad de competir en medida más amplia de la que literalmente resulta de la cláusula de concurrencia (arg. art. 874 del Código Civi).- Más todavía: como lo enseña Erich Danz, en los casos de cláusulas de concurrencia, que implican la pérdida de derecho o restricciones a la libertad de la otra parte, corresponde decidir “contra” el que las hace valer (conf. Danz, E., La interpretación de los negocios jurídicos, Biblioteca de la Revista de Derecho Privado, Madrid, 1926, p. 198, traducción de W. Roces).- De todo lo cual se sigue que, a contrario de lo pretendido por la actora, no es posible dejar de lado “la casuística de los convenios” del 23/12/97 y 16/1/98.- Pero independientemente de lo anterior, también se advierte como insustancial la crítica que dicha parte levanta contra lo concluido en la sentencia acerca de que la importación y comercialización de productos de IP Floor S.p.A. por parte de Hidrolimp S.R.L. no representó violación alguna a la citada cláusula 6ª. Esto es así, no solo porque la cláusula no provocaba material y formalmente ninguna interdicción que alcanzara a Pereiro

con relación a IP Floor S.p.A., sino porque la integración de esta última empresa en el mismo grupo societario donde se ubica Soteco de Italia, no parece razón suficiente para extenderle a aquella -como interpósita persona- los efectos de una interdicción que no le concierne, debiendo ser observado que para llegar a semejante consecuencia habría que prescindir de la personalidad diferenciada de ambas firmas italianas, lo que ni siquiera se ha esbozado en el caso como hipótesis (véase en este sentido, aunque refiriéndose al caso de competencia desleal, a García Menéndez, S., ob. cit., p. 134).- En fin, tampoco son atendibles los cuestionamientos que hace la parte actora acerca de lo declarado, en los aspectos indicados y en otros mencionados en fs. 1030 vta., por el testigo Gagliardi. Sobre el particular, observo que frente a las supuestas falsedades que se invocan como incurridas por este testigo al declarar en fs. 457/461, la actitud esperable de quien las considera existentes es su denuncia en la misma audiencia a los fines de posibilitar lo dispuesto por el art. 449 del mismo código, o bien posteriormente recurrir a la justicia penal para dilucidar la existencia de falso testimonio, nada de lo cual ha ocurrido en la especie (conf. CNCom. Sala D, 13/5/08, “Argentoil S.A. c/ Soft Pack S.A.”; CNCom. Sala B, 27/8/91, “Torreiro, Oscar c/ Vilas, Jorge”; íd. Sala B, 29/6/07, “Ripio, Javier c/ Sagazola S.A. s/ ordinario”). Aparte de ello, las impugnaciones que a su declaración se ensayan en la expresión de agravios no pueden ser tenidas en cuenta porque se construyeron en base a una consideración fragmentaria de algunas de las respuestas dadas por Gagliardi, lo cual es contrario a la regla de la sana crítica que indica que las declaraciones testimoniales deben ser apreciadas en su conjunto sin artificiales desmembraciones (conf. CNFed. Civ. Com. Sala II, 29/3/85, “Jiménez, Juan c/ Transporte Automotor La Plata S.A. s/ daños y perjuicios), ya que, como lo ha destacado la jurisprudencia, la prueba testimonial debe tomarse como formando parte de un todo, desde que las declaraciones no son compartimentos estancos, al punto que la atomización de cada contestación de los testigos conduce al polo opuesto a la sana crítica (conf. CNEsp. Civ. Com. Sala I, 28/3/1983, “Cenzano, Raúl c/ González, Manuel”, LL 1983-C, p. 225; Cám. Apel. Civ. Com. Resistencia, Sala II, 19/6/97, LL Litoral, t. 1997, p. 750). Y, en este sentido, la demandada al formalizar su impugnación a dicho testimonio no hizo más que exponer distintas parcialidades de las respuestas dadas, para deducir de ellas supuestas contradicciones entre sí o con otros elementos de juicio allegados a la causa a los que se asigna un mayor valor probatorio, reflejando ello una inconsistencia en el discurso crítico, que se agudiza cuando afirma como no demostrado y ajeno a la litis el hecho de que Soteco de Italia no ingresó producto alguno al país, toda vez que, precisamente, lo declarado por el testigo en ese sentido es probatorio de esa circunstancia que, ciertamente, formó parte del thema decidendum en la medida que, al contestar demanda, los accionados negaron haber adquirido productos de dicha empresa italiana (fs. 197 vta.).-

(b) Al analizar la imputación de violación de la cláusula 8ª del “pre-contrato” del 23/12/97, la juez a quo entendió que ello no podía ser admitido porque tal previsión, en su

interpretación, se limitó a restringir la instalación de un establecimiento por parte de Pereiro dentro de las treinta cuadras de la sede de Electronor S.R.L., pero no prohibió la comercialización de productos en la zona de exclusión. Con ese argumento, la sentenciante descartó como infracciones a dicha cláusula la colocación por Hidrolimp S.R.L. de un cartel publicitario, y cierta venta hecha a una estación de servicio distante a tres cuadras del domicilio de Electronor S.R.L. (fs. 992 vta./993).- La actora califica como absurda la interpretación de la juez a quo (fs. 1026) y afirma, contra ella, que es obvio que la prohibición de establecerse implica la de comercializar (fs. 1028 vta.).- Esta última argumentación, empero, no convence, al menos en su aplicación al caso de autos, aunque por hipótesis pudiera ser válida en otros.- Así lo pienso, porque la cláusula 8ª del “pre-contrato” del 23/12/97, no puede interpretarse desvinculada de la cláusula 6ª.- En efecto, mediante la cláusula 6ª se restringió la posibilidad de que Pereiro comercializara ciertos productos taxativamente identificados en ella, a saber, los producidos por la empresa Soteco de Italia y/o sus representantes, y los de la empresa Comet. Las partes designaron a esta estipulación como una “cláusula de exclusión”.- De su lado, la cláusula 8ª no amplió las restricciones a la comercialización resultantes de la cláusula 6ª, sino que, haciendo expresa referencia a “...La exclusión...” consagrada por esta última, se limitó a establecer una prohibición de instalación dentro de determinado ámbito espacial.- Así pues, partiendo de la base de una interpretación sistemática del contrato, ya que él es un todo indivisible, no pudiendo sus cláusulas entenderse aisladas unas de las otras (conf. Santos Briz, J., La contratación privada, Editorial Montecorvo, Madrid, 1966, p. 227, n° 20), debe llegarse a la conclusión de que el deber de no concurrencia asumido por el codemandado Pereiro implicó una prohibición de instalación en determinada zona (cláusula 8ª), con exclusión dentro o fuera de ella de la comercialización de productos taxativamente identificados por referencia a sus fabricantes de origen (cláusula 6ª), pero sin exclusión, fuera o dentro de la misma zona, de la comercialización de otros productos provenientes de fabricantes diversos.- En esas condiciones, teniendo en cuenta, por una parte, que no pudo ser identificado el origen de la lavadora encontrada en la estación de servicio mencionada más arriba (afirmación de fs. 993 no cuestionada ante esta alzada) y, por otra parte, que ninguna de las cláusulas del “pre-contrato” del 23/12/97 estableció limitaciones en orden a la publicidad que de su actividad podría realizar Pereiro dentro o fuera de la zona de exclusión referida, no cabe sino compartir lo juzgado por la sentencia apelada.-

9º) Dejando atrás lo atinente al imputado -y, como se vio, no acreditado- incumplimiento de Pereiro a las cláusulas 6ª y 8ª del “pre-contrato” del 23/12/97, corresponde examinar otras críticas de la parte actora contra lo resuelto en la instancia anterior.- Sobre tales críticas destaco, ante todo, que ellas se construyen sobre la base entendida de la existencia de una transferencia de fondo de comercio y de actos de competencia desleal por parte del codemandado Pereiro. Ya fue visto, sin embargo, que el caso no guarda relación con

ninguna de esas dos cosas (considerandos 5 y 7). No obstante, a fin de dar la más amplia respuesta jurisdiccional, trataré los agravios en los términos que han sido propuestos.-

(a) Se queja la parte actora porque la sentencia no encontró acreditado que la pérdida de ganancias sufrida por Electronor S.R.L. estuviera relacionada causalmente con el incremento de las obtenidas por Hidrolimp S.R.L. a partir de su constitución.- Al respecto, cabe recordar que el fallo apelado decidió el punto con sujeción a lo informado por el peritaje contable (fs. 996, punto E.5).- Pues bien, dicho informe confirma que, en efecto, a partir del ejercicio del año 1998 (recuérdese que Hidrolimp S.R.L. se constituyó el 30/1/98) la empresa Electronor S.R.L. sufrió una merma en sus ventas que en ese ejercicio, comparativamente con el del año 1997, trepó al 34,42%, y que en años sucesivos se fue incrementando hasta llegar al ejercicio cerrado en 2003 con un acumulado del 81,42%.-

Sin embargo, el mismo peritaje se encarga de aclarar que esa pérdida debe imputarse a factores externos e internos.- Como factor externo, destaca el informe pericial el agravamiento de la situación económica del país a partir de 1999 que dio origen a la crisis de 2001, y a que la devaluación provocó la pérdida de mercado de Electronor S.R.L. como consecuencia de la sustitución de los productos importados que hasta entonces comercializaba por otros de fabricación nacional.- En tanto, como factores internos, la experticia sostuvo que tenía que considerarse: 1) el cambio de las condiciones de venta que dispuso Electronor S.R.L., ya que eliminó las ventas a crédito y las reemplazó por ventas al contado, hecho que encontró demostrado a partir de la verificación de que al 31/12/98 ya no se registraba contablemente saldo por ventas al contado; 2) las variaciones del costo de venta de las mercaderías comercializadas por Electronor S.R.L., cuyas oscilaciones a través de los distintos ejercicios dan cuenta de que esa empresa varió sus precios de venta para mantener el nivel de ingresos esperado por ella; 3) disminución de los fondos de la empresa por incremento de retiros de socios, observando en tal sentido que, si bien en el ejercicio 1998, las ventas disminuyeron en un 34,42%, la cuenta particular del actor Sergio O. Rodríguez se vio incrementada en un 1719%, lo cual, en opinión del perito, produjo una disminución de las disponibilidades de Electronor S.R.L., circunstancia esta que determinó que al no existir posibilidad de obtener créditos de terceros, restó a la empresa recursos para ser aplicados al giro del negocio, originando una consecuente merma en la venta de productos (fs. 321 vta./322 y vta., punto 8).- Estas aseveraciones del peritaje contable fueron objeto de un breve pedido de explicaciones por parte de la actora (fs. 328 y vta.), pero el experto contable las ratificó en su totalidad, reiterando especialmente que el retiro de fondos por socios fue una de las causas del deterioro de Electronor S.R.L. (fs. 356 vta.).-

Contra lo informado por el perito, la parte actora en su alegato se limitó a decir que el peritaje no aportaba datos que permitiesen atribuir las caídas de ventas a las referidas causas, sin relacionar ello con la ascendente operatoria de Hidrolimp S.R.L.; que, por ello, el informe es tendencioso y parcial; y que no fueron significativos los retiros de fondos de socios de Electronor S.R.L. (fs. 970 vta.).- Estas últimas impugnaciones de la actora son

claramente insuficientes para restar eficacia probatoria al dictamen de referencia. Ello es así, porque la experticia en el aspecto aquí considerado, particularmente en cuanto a los recordados “factores internos”, se basó en datos objetivos resultantes del Libro Inventario y Balance de Electronor S.R.L, por lo que mal puede decirse, repitiéndose frases del alegato, que “...No existen datos...” y que lo informado es “...tendencioso y parcial...” (fs. 1027 y vta.). Y en cuanto al problema del retiro de fondos, no es ocioso observar que el propio consultor técnico de la parte actora, aunque adjudicó -como era de esperarse dado el origen de su designación- las pérdidas a la competencia hecha por Hidrolimp S.R.L., no dejó de admitir, coincidiendo con el perito contador, que el aumento del retiro de fondos por los socios de Electronor S.R.L. afectó la baja en las ventas de esta última (fs. 353).- En las condiciones que anteceden, es evidente que el agravio no puede prosperar.-

(b) Se queja también la actora porque la sentencia no tuvo por acreditada la captación ilegítima de clientes que se invocó en la demanda. En este sentido, cuestiona la ponderación que la juez a quo hizo de los testimonios prestados en la causa a fin de descartar esa captación (fs. 1029/1030 y vta.), y destaca la apelante con relación a esta cuestión que cuando se cede un fondo de comercio, no se puede tocar su clientela (fs. 1024 vta.).- Como se dijo, no hubo en el caso ninguna transferencia de fondo de comercio pero, no obstante, la lectura del “pre-contrato” del 23/12/97 da cuenta de que comprendió una cesión del “valor llave” (cláusula 4ª; fs. 51).- Al ser ello así, toda vez que la “clientela” influye en la formación del “valor llave” (conf. Fontanarrosa, R., ob. cit., p. 231, n° 192; Etcheverry, R., Derecho Comercial y Económico – Parte General, Buenos Aires, 1987, ps. 530/531), puede ser sostenido que Rodríguez pagó para que Pereiro se inhibiera de comercializar con los clientes de Electronor S.R.L. (conf. Garo, F., Tratado de las compraventas comerciales y marítimas, Buenos Aires, 1945, t. II, ps. 319/320, n° 791).- Ahora bien, la inhibición asumida por Pereiro de valerse -por sí o por sociedades integradas por él- de la clientela de Electronor S.R.L., solo puede estar referida, como es lógico, a los clientes existentes y conocidos por dicho cedente en el momento en que se apartó de la referida empresa (en el mismo sentido, véase: CNCom. Sala D, 4/7/90, “Riera, Rubén c/ Dotro, Francisco”), y obviamente su responsabilidad solamente podría verse comprometida si a esos clientes los captó deslealmente, pero no si ellos voluntariamente optaron por continuar su relación con Hidrolimp S.R.L. cesando de hacerlo con Rodríguez o con Electronor S.R.L.- En el caso, la parte actora no ha acreditado, tal como le incumbía, que los demandados hubieran recurrido a prácticas aptas para captar deslealmente su clientela.- Por ejemplo, quedó huérfana de prueba su alegación de que Hidrolimp S.R.L. ofrecía precios más bajos que Electronor S.R.L. para asfixiarla económicamente. Antes bien, la cuestión no pudo ser abordada por el perito contador (fs. 323, punto 11), sin que ello mereciera comentario por parte de Rodríguez y Electronor S.R.L. (fs. 326/328).- Asimismo, tampoco se ha acreditado en autos que el cartel publicitario puesto por Hidrolimp S.R.L. hubiera difamado o denigrado a Electronor S.R.L., o hubiera inducido a engaño a sus clientes con el fin de

captarlos, lo cual desde el plano de lo extracontractual, habría dado lugar a una forma típica de concurrencia desleal por medio de la publicidad (conf. Zavala Rodríguez, C., Publicidad comercial – su régimen legal, Buenos Aires, 1947, p. 377 y sgtes.)- Nada resulta, en fin, del peritaje rendido en la causa penal, cuya ponderación reclama la actora con énfasis en la expresión de agravios (véase copia en fs. 34 y sgtes.). Dicho peritaje pudo informar solamente sobre algunos clientes compartidos por Electronor S.R.L. y Hidrolimp S.R.L. (fs. 36 y 46/47) y la posibilidad de existencia de otros más (fs. 43), pero no estableció la presencia de desvío alguno de clientela (fs. 39).- Frente a la apuntada carencia probatoria, los testimonios ponderados por la juez a quo en fs. 997 dan cuenta de una realidad distinta de la alegada por la parte actora, pues se trata de declaraciones de ex clientes de Electronor S.R.L. que explicaron que dejaron voluntariamente de vincularse con esta última por razones de mejor trato comercial dado por Pereiro o Hidrolimp S.R.L. en cuanto resolvían mejor los problemas de las máquinas, daban mejores formas de pago (recuérdese que Electronor S.R.L. discontinuó las facilidades crediticias), ofrecían precios más ventajosos por equipos similares, etc.- A todo evento, las impugnaciones que la parte actora hace en su expresión de agravios a esos testimonios (fs. 1029 vta./1030 vta.), muestran el mismo defecto ya señalado respecto de la tacha que levantó contra el testigo Amato Gagliardi. En efecto, al igual que esta última, las referidas impugnaciones denotan consideraciones fragmentarias de las declaraciones de los testigos Ana y Gabriel Casquero, Guillermo Romagnoli, Oscar Jiménez y Jorge Álvarez, lo que no se corresponde con la regla de la sana crítica (art. 456 de Código Procesal). Los dichos de los testigos que a la actora le parecen poco convincentes, no borran la impresión general que resulta de las declaraciones en el sentido de que fueron las actitudes y decisiones comerciales de Sergio O. Rodríguez y/o Electronor S.R.L. las que llevaron a la pérdida de clientela. Por lo demás, los calificativos puestos por la actora a esos testigos (reticentes, inverosímiles, cargados de animosidad, leales al interés de los demandados, etc.), no son más que derivación de la personal interpretación de quien, finalmente, no fue beneficiada por el tenor de las correspondientes declaraciones y para desvirtuar las cuales, como se dijo, no produjo otra prueba de mérito.- Coadyuva a formar convicción de que no hubo captación ilegítima de clientes, el hecho de que fue la propia Electronor S.R.L. la que anotició a los suyos acerca de la desvinculación de Pereiro de la empresa (fs. 125).- En suma, se trata de otro agravio que no puede ser admitido.-

(c) Cuestiona la parte actora que la sentencia de primera instancia no hubiera tenido debidamente en cuenta que Hidrolimp S.R.L. tiene el mismo objeto social que Electronor S.R.L. (fs. 1024), y que vende los mismos productos que esta última (fs. 1024 vta.)- En rigor, el objeto social de ambas empresas no es el mismo, pero sí similar (véase considerando 3º, apartados “a” y “f”). Tampoco los productos son los mismos, pero sí de naturaleza análoga, tales como hidrolavadoras y artículos de limpieza diversos, barredoras, aspiradoras, hidroaspiradoras y repuestos (fs. 37).- Ahora bien, tales particularidades no

fundan adecuadamente la demanda (y, por tanto los agravios) porque las prohibiciones resultantes del “pre-contrato” del 23/12/97 no implicaron, bien entendidas, la interdicción de toda forma de competencia por parte de Pereiro. Y, ciertamente, la integración de este último a otra sociedad establecida con el mismo objeto que el que perseguía Electronor S.R.L., no configura por sí sola un "acto de competencia desleal", ya que Pereiro no se obligó a no ejercer una actividad comercial relativa a ese objeto sino, en el mejor de los casos, a no "competir deslealmente" (conf. CNCom. Sala D, 4/7/90, “Riera, Rubén c/ Dotro, Francisco”), sin que resulte de las constancias de autos que hubiera incurrido en esto último.-

(d) Finalmente, también se agravia la parte actora porque la juez a quo no hubiera tenido por probado que Hidrolimp S.R.L. realizó una captación de empleados de Electronor S.R.L., entendiéndose asimismo falta la disyuntiva planteada por la sentenciante entre libertad de empleo y preservación de la lealtad comercial (fs. 998 y 1031 vta.).- En la materia tratada, la disyuntiva entre libertad de empleo o libre competencia en el mercado de trabajo, por una parte, y preservación de la lealtad en la lucha competencial, por la otra, lejos de ser falsa es claramente real. Así lo ha destacado la doctrina especializada concluyendo que la lealtad en la lucha competencial debe subordinarse a la movilidad laboral, de donde resulta, consiguientemente, que la captación de empleados no puede ser entendida en sí misma como un acto de competencia desleal, y el reproche de deslealtad solamente podría ser admitido en circunstancias excepcionales y con criterio restrictivo. Particularmente, para dar lugar a responsabilidades, la captación de empleados o colaboradores debería tener una envergadura suficiente como para desestabilizar y desorganizar la estructura del competidor; es decir, la captación debe ser cuantitativa y cualitativamente relevante, y no puede hablarse de captación desleal cuando el nuevo dador del trabajo no intervenga en la decisión del empleado, o sea, si este último se desvincula voluntariamente (conf. García Menéndez, S., ob. cit., ps. 145/146, n° 3).- Por lo que toca al sub lite, como lo destacó la sentencia apelada, solamente cuatro empleados de la empresa actora pasaron a desempeñarse en Hidrolimp S.R.L., y no hay prueba alguna de que ellos hubieran sido inducidos a hacer ese cambio laboral, como tampoco que de esa circunstancia derivara una pérdida cuantitativa o cualitativamente relevante para Electronor S.R.L.-

Frente a ello, la parte actora se limitó a sostener la necesidad de examinar la causa penal para obtener otras conclusiones, mas sin indicar cuáles serían en concreto las constancias a ponderar y cuáles las conclusiones (fs. 1031 vta./1032). Ello claramente es insuficiente para controvertir el fallo apelado (arts. 265 y 266 del Código Procesal), máxime ponderando que de la causa penal lo único que surge es la identificación de los cuatro empleados referidos (fs. 38), pero para nada elemento de juicio alguno que hable de la existencia de la inducción antes referida, o de la presencia de la pérdida cualitativa y cuantitativamente relevante mencionada.-

Con lo desarrollado hasta aquí queda agotado el tratamiento de los agravios de la actora vinculados al fondo del asunto, y puesto que se los rechaza íntegramente, habrá de confirmarse la sentencia en cuando rechazó la demanda

### **Denigración del competidor**

#### **La campaña de inodoros “Ariel”**

El caso ocurre a mediados de 1997. Procter & Gamble estaba a punto de lanzar su jabón Ariel, cuando la ciudad apareció empapelada con afiches que publicitaban unas tapas de inodoro de marca Ariel del Plata, con un trasero en primer plano al mejor estilo teatro de revistas y la frase “Ariel. Sinónimo de asientos apra inodoros” (Ariel nunca antes había hecho publicidad de sus inodoros en la vía pública). P&G acusó directamente a Unilever en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia como responsable de la financiación de la campaña, destinada a que los consumidores asociaran la marca Ariel con los sanitarios. La inusual campaña gráfica y televisiva, dado que no era ni es habitual que se promocionen tablas de inodoros en la vía pública, hizo que P&G postergara el desembarco de Ariel en el mercado local<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Cfr. Mariana Carbajal y Cecilia Bembibre, UNA PELEA PUBLICITARIA ENTRE GIGANTES TERMINO EN TRIBUNALES. La guerra más sucia de los jabones, Pagina 12, 30 de noviembre de 199 y Guillermo CERVIO y Esteban ROPOLLO: “Ley 25.516. Defensa de la Competencia. Comentada y anotada”, Editorial La Ley, pag. 174/176.





La CNDC tiene dicho que para que la publicidad denigratoria resulte en un incremento de las barreras a la entrada deberá tener efectos acumulativos en el tiempo. Por otra parte lo que constituye un obstáculo al ingreso de nuevos competidores son los recursos invertidos en publicidad, y no así la veracidad o falsedad del mensaje que ésta pretende transmitir. La CNDC considera que existe publicidad engañosa que afecta la libre competencia si se dan los siguientes condiciones: que las afirmaciones sean i) claramente falsas; ii) claramente concretas; iii) claramente probables de inducir creencia; iv) hechas a clientes que no tienen conocimiento sobre la materia; v) sea prolongada en el tiempo y vi) no sea susceptible de neutralización o respuesta de los competidores<sup>18</sup>.

### **Denigración del competidor (Procter & Gamble Co. v. Amway)**

Procter & Gamble Co. v. Amway Corp., 222 F.3d 1262 (2000).

---

<sup>18</sup> Guillermo CERVIO y Esteban ROPOLO: “Ley 25.516. Defensa de la Competencia. Comentada y anotada”, Editorial La Ley, pag. 174/176.

*Resumen del caso: El caso mas extremo tal vez sea el de Procter & Gamble, que fue denigrada por un vendedor de la empresa Amway Corporation. Este vendedor afirmó en un mensaje difundido a todos los distribuidores y vendedores de productos Amway que el presidente de Procter & Gamble reverenciaba al mismísimo Satan y que parte de las ganancias de la empresa eran desviadas a la Iglesia del Diablo. El mensaje terminaba listando 43 productos de Procter & Gamble y sugiriendo que un “buen cristiano” no debería comprarle a Procter & Gamble. A raíz de esto, Procter & Gamble recibió numerosas quejas y cuestionamientos y -aunque el lector no lo crea-, muchos consumidores dejaron de comprar a Procter & Gamble pensando que la información podría ser cierta.*

*Procter & Gamble demandó a su competidor y al vendedor a titulo personal, por diversas teorías: difamación, infracción marcaria, competencia desleal en varias formas (business disparagement, tortious interference with economic relations) entre otras causales<sup>19</sup>. La decisión de primera instancia fue negativa a la actora pero la cámara la revocó y ordenó ir a juicio por publicidad falsa. Luego del fallo de cámara, se condenó en el juicio a pagar cerca de 19 millones de dólares a los demandados<sup>20</sup>.*

Fuente: <https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/222/222.F3d.1262.99-4090.99-4067.html>

### **Notas sobre la denigración del competidor.**

1. ¿Qué tan creíble debe ser la mentira para denigrar al competidor? Que sucede si es tan obvia que no es cierto que seria imposible que cause daño. A mediados de la década del ochenta se difundió en los Estados Unidos un rumor acerca de la cerveza Corona. El rumor sostenía que su acentuado color amarillo se debía a que estaba contaminada con orina. El rumor había sido originado por la empresa Luce & Sons, un competidor en Reno, Nevada, del distribuidor de Corona en los Estados Unidos. El representante de Corona los demandó

---

<sup>19</sup> Procter & Gamble Co. v. Amway Corp., 222 F.3d 1262 (2000).

<sup>20</sup> Procter & Gamble Co. V. Haugen, 627 F. Supp. 2d 1287 (D. Utah, 2008), y el comentario al caso en BEEBE, COTTER, LEMLEY, MENELL y MERGES, Trademarks, Unfair competition and Business torts, Wolters Kluwer, pag. 444.

por la suma de tres millones de dólares y las partes llegaron a un acuerdo en el cual el demandado debía publicar una solicitada y retractarse<sup>21</sup>.

2. Existen campañas de denigración en internet, en las redes sociales, en blogs, vía correo electrónico. Cada tanto se rumorea que cierto producto puede causar cancer, o dejar a los menores sin defensas naturales. ¿Qué defensa tiene un competidor cuando ello ocurre? Ver el caso Coca Cola v. Danone en el punto siguiente.

3. ¿Qué sucede cuando quien denigra al producto de una empresa es un consumidor que esta ejerciendo su derecho a opinar? ¿Puede ampararse en el artículo 42 de la Constitución Nacional?

### **Coca Cola v. Danone (campaña de denigración)**

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V, sentencia del 4/12/2007

VER PDF separado

### **Límites a las expresiones denigratorias (caso Union Vending v. Saeco)**

#### **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, 27/5/05**

#### **UNION VENDING ARGENTINA S.A. C/ SAECO ARGENTINA S.A. Y OTRO**

Inició Union Vending Argentina S.A. acción de monto indeterminado por el cobro de indemnización de daños y perjuicios -daños a su imagen y lucro cesante- que entiende le adeuda Saeco Argentina S.A., con motivo de actos de competencia desleal en los que ésta incurrió al publicar un aviso en el diario "Clarín" el 14.9.00 y realizar comunicaciones varias -a la Cámara Argentina de Expendio Automático, a la propia actora, a sus clientes y al proveedor de la misma en Italia "Nuova Bianchi S.p.A."- donde se le imputa haber procedido ilegalmente en agosto de 2000 al importar 47 máquinas italianas usadas marca Saeco, así como que las mismas carecen de service oficial y repuestos legítimos.

---

<sup>21</sup> GARY ALAN FINE, MANUFACTURING TALES: SEX AND MONEY IN CONTEMPORARY LEGENDS, p. 169 (1992) citado por K. DALY: "Internet Hoaxes: Public Regulation and Private Remedies", disponible en <http://dash.harvard.edu/handle/1/8965617>.

Afirmó que la empresa demandada realizó tal publicación con el fin de desprestigiarla y desviar su clientela a su favor, dado que ambas son competidoras en el mismo mercado del vending (expedidor automático de bebidas y snack).

Solicitó se ordene a la demandada a publicar la sentencia recaída en autos en el mismo diario en que se publicó el aviso aludido.

Accionó también contra Mauricio Bosí, presidente de la empresa demandada, por su responsabilidad en la comisión de un cuasidelito.

Los codemandados contestaron demanda... Atribuyeron responsabilidad a la actora por actuar con deslealtad comercial al importar las máquinas de la marca de la cual los codemandados manifiestan ser únicos licenciarios en el país.

Reconocen la publicación aludida y el envío de notas, fundamentando tal deber de información en la protección de su clientela.

... acordaron ambas partes parcelar la cuestión litigiosa en dos etapas: 1) la declaración de la cuestión como de puro derecho, y 2) dictada la sentencia, en caso que fuera -afirmativa, la determinación del daño en su cuantía e imputación por vía incidental. A fs. 312 se declara la cuestión de puro derecho y a fs. 317 se llaman los autos para dictar sentencia.

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 320/337, hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada y condenó a los codemandados a pagar solidariamente a la actora la tercera parte de los daños que resulten probados por vía incidental en la etapa de ejecución de sentencia. Distribuyó las costas en dos tercios a la actora y un tercio a los codemandados.

Para arribar a tal solución fue considerado -en lo que interesa inferir- que la conducta de los codemandados -publicación del aviso y envío de notas- fue parcialmente ilícita, por ende justificada en parte ya que benefició al consumidor al advertirlo acerca de la falta de garantía y repuestos de la maquinaria importada por la actora. Empero, al aludir a la violación de sus derechos en trasgresión a la normativa marcaria incurrió en un acto de competencia desleal....

a) Apelación de la actora.

Los agravios que plasma la accionante giran en torno a tres cuestiones: a) calificación de la conducta de la demandada como lícita o ilícita; b) arbitraria imputación a la demandada de la compensación de los daños; c) imposición de las costas.

En relación al primer aspecto asegura que la sentencia es contradictoria al considerar que la conducta de Saeco S.A. fue lícita en cuanto informó al mercado acerca de la falta de garantía de los productos importados por la actora -ley 24.240- e ilícita en cuanto informó que la "importación paralela" fue en violación de los derechos de la demandada y de normativa marcaria.

Advierte que la conducta no puede ser calificada como "parcialmente lícita e ilícita" y sostiene que el a quo debió reconocer la ilicitud de la conducta de la accionada en cuanto "engaño" a los consumidores y por el contrario no debió juzgar la conducta de su parte dado que no realizó ninguna actividad prohibida.

Critica que el sentenciarte con base a la referida, consideración errónea de "ilicitud parcial" determine que los daños deberán ser resarcidos a su parte sólo en una tercera parte.

Insiste en que la conducta de la accionada generadora de responsabilidad no puede cuantificarse en base a que parte de la comunicación no contiene engaño.

Por último, se agravia de que se le hayan impuesto las costas en dos tercios a su parte.

Previo al examen de los agravios debo destacar que este tribunal no comparte que nos encontremos ante una contradicción al considerar que la conducta fue en parte lícita y en parte ilícita. Es que frente a un accionar en el caso concreto -publicación de una solicitada- en cuyo contenido se visualiza una frase que -podría afectar a quien resulta implícitamente aludida-, no se corresponde con la realidad, siendo por tal circunstancia, o sea, por no corresponderse con la realidad, susceptible de generar daños. Consecuentemente, actuó dentro de la órbita de sus legítimos derechos respecto de parte de su contenido y se excedió en uno de los párrafos, por lo que su obrar fue parcialmente antijurídico.

Insisto, nada obsta que en la publicación existan manifestaciones correctas y otras incorrectas.

Considero que el a quo efectuó un pormenorizado análisis de la ley 24.240 y luego de cotejar sus postulados con la conducta de la demandada concluyó que la información brindada por Saeco a los efectos de prevenir a los consumidores acerca de la falta de garantía legal de los productos importados se ajustó a los deberes impuestos por la mencionada ley. Consecuentemente, no abundaré en argumentaciones ya que fueron elocuentemente expresadas en la sentencia.

En lo concerniente al porcentaje de atribución de responsabilidad de los presuntos daños y la imposición de las costas dado que la demandada también solicitó la modificación de la sentencia en estos rubros los atenderé en forma conjunta al tratar los agravios de la accionada.

b) Apelación de la codemandada Saeco Argentina S.A.

Focaliza el apelante su primer embate sustancial contra el decisorio impugnado en la consideración que efectúa el a quo de su conducta como parcialmente ilícita en cuanto informó a los consumidores que la importación de máquinas efectuada por la actora "fue en violación a nuestros derechos y en abierta transgresión de la normativa marcaria...".

Admite que si bien no puede oponerse a la importación paralela en que incurre la actora en base a la vigencia del contrato de exclusividad que mantiene su parte con el fabricante-licenciante, se encuentra habilitada para hacerlo cuando se configura la única excepción válida para cuestionar una importación paralela, esto es cuando el estado de la mercadería importada es defectuoso.

Destaca como su activo más valioso su "marca" y describe la doble finalidad del derecho marcario: el derecho del titular de la marca (propiedad intelectual) y el derecho de los consumidores a poder distinguir los productos y servicios de los oferentes.

Cuestiona la conducta de la actora, quien al ser la principal importadora de la Argentina de productos de la competencia -marca Bianchi- se propuso importar productos Saeco en pésimo estado de conservación y sin garantías.

Aduce que con tal publicación no buscó que la clientela no adquiriera las maquinarias importadas por el actor, sino el respeto de su marca.

Por último, cuestiona que el sentenciante le haya impuesto una tercera parte de las costas del proceso sosteniendo que eventualmente deberán ser soportadas en su totalidad por la parte que resulte vencida en éste proceso.

Sin perjuicio de que este tribunal comparta en el plano conceptual las manifestaciones de la apelante en cuanto a la incidencia que podrían tener los defectos de la mercadería en el ejercicio de sus derechos y por ende en esta decisión, lo cierto es que el mal estado de las máquinas que fuera alegado no se encuentra acreditado en el proceso. Repárese que le está vedado a esta vocal conocer el contenido de la diligencia realizada por el Sr. Marzullo, gerente técnico de Saeco S.A, ya que si bien fue admitida por la actora la realización de la revisión, fue, expresamente negado su contenido (ver fs.210).

Frente a tal realidad sólo cabe rechazar el planteo siendo innecesario atender los restantes argumentos dado que fueron elocuentemente tratados por el a quo.

Con relación a la participación en los daños que pudiere derivar del accionar antijurídico de la demandada al haber insertado en las comunicaciones y en la solicitada un contenido parcialmente erróneo, y ponderando que la incorrecta manifestación realizada a través de la

solicitada no identificaba a la actora como responsable de tal accionar, los perjuicios que pudieran haberle generado; se desdibujan notoriamente, razón por la cual reduzco al 15% la responsabilidad de la defensa por los eventuales daños cuya existencia y causalidad pudiera demostrar el accionante en la etapa de ejecución de sentencia conforme fuera ordenado en la decisión apelada....

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

- (a) Rechazar el recurso interpuesto por la demandada con costas (art. 68 C.P.N.)
- (b) Hacer lugar parcialmente a la apelación deducida por la actora e imponer en ambas instancias las costas en un 85% a cargo de la accionante y el 15% restante a cargo de la defensa.

### **Caso Los Cipreses v. Lumary (Buquebus v. Colonia Express)**

#### **Los Cipreses S.A. c/ Lumary S.A. s/ medidas cautelares**

##### **Causa N° 2957/2007 CCCF, Sala I, 26/6/07**

1. El señor juez rechazó la medida cautelar solicitada por la actora -que gira comercialmente en plaza bajo la denominación de la marca "Buquebus"- para que la demandada cese en la difusión radial o por internet del comercial que publicita los servicios de transporte de "Colonia Express".

Para así decidir el -a quo- consideró que, en tanto la cautelar pretendida tiene las particularidades propias de una medida innovativa cuyo dictado importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa, lo que no sucede en la especie. A tal fin, valoró que en la publicidad cuestionada no se hace mención al nombre de la empresa actora y que el informe del perito naval relativo a las características del catamarán de la demandada no podía tenerse en cuenta a los fines de acreditar la falsedad que se atribuye a la afirmación - el catamarán más moderno del Río de la Plata-, toda vez que fue elaborado sin la posibilidad de contralor de la contraria.

2. La recurrente discrepa con lo decidido con fundamento en que: a) acreditó todos los extremos necesarios para el dictado de una medida cautelar; b) ha probado la titularidad de las marcas, la existencia del aviso y de la campaña periodística y de prensa fundada en una comparación agravante para su parte y también que el anuncio es denigratorio; c) es publicidad implícita o indirecta puesto que la referencia a la marca <Buquebus> es inequívoca, en atención a la campaña de prensa donde se ha aclarado que el monopolio al

que se refiere es "Buquebus"; d) no puede desecharse el valor del informe del perito naval - presentado sólo para ilustrar al juez- si es un elemento más que evidencia la verosimilitud del derecho...

4. En este entendimiento, es pertinente recordar que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la innovativa es una medida precautoria excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa lo que justifica una mayor prudencia...

En este mismo orden de ideas, este Tribunal ha sostenido en relación a las medidas innovativas que, dada su especial naturaleza, requieren para su dictado, además de la concurrencia de los presupuestos básicos generales de toda medida cautelar, un cuarto requisito que le es propio, cual es la posibilidad de que se consume un daño irreparable (cfr. esta Sala, causas 3905 del 28/4/94 y 1178/98 del 16/4/98, entre otras; en igual sentido, esta Cámara, Sala II, causa 6921 del 1/9/89; CNCiv., Sala A, L.L. 1985-D,11 y L.L. 1986-C, 344; Peyrano, J.W., "Medida cautelar innovativa", Buenos Aires, 1981, pág. 21 y sigtes.).

Así también se ha dicho que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (cfr. Peyrano, J.W. "La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa", L.L. 1985-D,112).

Asimismo, cabe precisar que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que el art. 50 del ADPIC (aprobado por la ley 24.425, publ. en el B.O. del 5/1/95) tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual -en la que se incluye a las marcas de fábrica o comercio, según el art. 1, inc. 2-, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2); (cfr. causas 1440/97 del 29/5/97, 2049/98 del 28/5/98, 4176/99 del 10/8/99 y 2945/01 del 10/5/01).

En virtud de las medidas previstas en esta norma, se ha reconocido que resulta procedente el cese en la utilización -con carácter cautelar- de una marca (cfr. esta Sala, causas 2049/98, 4176/99 y 2945/01, citadas).

5. Descartado el supuesto constitucionalmente prohibido de -censura previa-, es indudable que ordenar el cese de un film publicitario o de una campaña radial, televisiva o gráfica que se está difundiendo masivamente como parte de una estrategia comercial, es una medida que pone en tensión diversos derechos constitucionales, los cuales, vale la pena recordarlo, no son absolutos sino que deben ser compatibilizados entre sí conforme a la finalidad con



que son instituidos y se ejercen en las circunstancias particulares de la causa (cfr. esta Sala, causa 13.066/04 del 19/5/05).

Una determinada estrategia publicitaria es una manifestación de la libertad de expresión y goza de protección constitucional (art. 14 de la Constitución Nacional; art. 13, incisos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En el -sub lite- no se halla involucrada ninguna reglamentación restrictiva exclusivamente destinada al desarrollo de la actividad periodística o publicitaria -en el sentido de la prohibición contenida en el art. 32, primera frase, de la Ley Fundamental-, sino pretensiones enfrentadas de quienes usan de los medios televisivos, radiales e impresos para ejercer sus derechos a la libertad de comerciar y de participar en el mercado. Sin duda, la protección constitucional mencionada no exime a quien desarrolla una determinada campaña publicitaria de responder por las conductas que, eventualmente, infrinjan las leyes que reglamentan legítimamente el ejercicio de los derechos involucrados en este litigio: los contemplados en la ley 22.362 y ley 22.802, a los que se agregan los previstos en las normas de fuente convencional, a saber, el Convenio de París y el ADPIC (cfr. esta Sala, causa 13.066/04 cit.).

A ello se agrega que los consumidores tienen el derecho constitucional a una información adecuada y veraz y a la protección de la libertad de elección y, por su parte, las empresas que actúan en el mercado local tienen derecho a concurrir conforme a prácticas leales y lícitas y también tienen derecho a acciones positivas de las autoridades tendientes a evitar toda forma de distorsión indebida (art. 42, segundo párrafo, Constitución Nacional).

A la luz de estos diferentes derechos que deben ser compatibilizados en el caso concreto, corresponde tratar los agravios.

6. Ello sentado, cabe mencionar que en otras ocasiones el Tribunal ha señalado que se debe distinguir entre el uso sin autorización de una marca ajena, como si fuera propia, de la mera referencia o mención de ella en la utilización de otra marca propia, pues mientras en el primer caso siempre habrá una infracción a los derechos marcarios, en el segundo, dependerá de las circunstancias de cada caso, pues la referencia a la marca ajena puede constituir una actitud legítima, cuando se reconoce que otro es el titular y no se trata de desacreditarla o denigrarla (cfr. esta Sala, causa 1407 del 22/3/91, voto del Dr. Pérez Delgado y causa 6275/91 del 30/12/93). También se ha precisado que lo que no es admisible, es que la publicidad trate de denigrar o desacreditar a la marca del competidor o que sea engañosa (cfr. causa 6275/91 cit.).

En cuanto a la publicidad comparativa, se la ha definido como aquella en la que el anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores identificados o inequívocamente identificables, con el resultado directo o indirecto de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios frente a los ajenos (cfr. Mercuriali y Giay, "Publicidad

comparativa. Un aporte al debate sobre su legalidad o ilegalidad", La Ley 2/3/05, pág. 1 y sigs.).

La publicidad comparativa no se encuentra por sí vedada en nuestro ordenamiento positivo, en tanto no se lesionen legítimos derechos del titular de la marca a la que se hace referencia (cfr. esta Sala, causa 1407 del 22/3/91, voto del Dr. Pérez Delgado y causa 6275/91 del 30/12/93, votos de los jueces Farrell y Pérez Delgado). Lo que la ley prohíbe, es el uso de la marca ajena como si fuera propia, pero no prohíbe el uso de la marca ajena como ajena, para comparar productos que ampara con los propios (cfr. causa 6275/91, citada, voto del juez Farrell).

En este sentido, es apropiado puntualizar que lo que no es admisible es que la publicidad trate de denigrar o desacreditar a la marca del competidor o que sea engañosa (cfr. causa 6275/91 cit).

Por otra parte, y siempre dentro del marco de la competencia leal, uno de los beneficios de la publicidad comparativa está en su tendencia a equilibrar las fuerzas del mercado; por eso, podría esperarse que quien tiene una posición dominante deba soportar la presión de los que aspiran a captar porciones del mercado (cfr. esta Sala, causa 13.066/04 cit.).

7. Resulta pertinente, a los fines de una clara comprensión de la cuestión, mencionar que la publicidad objeto de la pretensión precautoria consiste en un comercial de radio donde se produce el siguiente diálogo entre una voz masculina y una femenina:

*- Atención, informamos que el barco está nuevamente demorado.*

*- Otra vez... Escúcheme, estamos desde las siete y media de la mañana, yo no lo puedo creer.*

*- Mire señora, el pasaje lo dice muy claro: el buque puede demorarse hasta setenta y cuatro días sin perjuicio para la compañía.*

*- Sabe qué... (Un día se les va a terminar este monopolio!*

*- Oh... Se nos va a terminar el monopolio. Se escucha una voz con risas*

*- A ver, espere un minuto que la pongo en el speaker. Carlos, escuchate ésta... A ver señora repita, dele.*

*Seguido de la voz de un locutor que dice: Llega Colonia Express, un nuevo servicio de alta velocidad a Uruguay en el catamarán más moderno del Río de la Plata. Duty free, lounge bar, y lo más innovador de todo: buena atención, porque si nosotros competimos, el que gana sos vos...*

8. Desde la perspectiva anteriormente reseñada, es conveniente destacar, en primer lugar, que aun cuando no se menciona expresamente la marca "Buquebus", resulta claro que se está haciendo referencia a ella, habida cuenta de que revestía la condición de única operadora de transporte de pasajeros entre la Ciudad de Buenos Aires y Colonia -Uruguay- (cfr. documental de fs. 60/65 y 67), por lo cual es dable inferir que la asociación con la marca de la actora es inevitable para el público.

En segundo lugar, en la publicidad cuestionada, la demandada recrea lo que supuestamente ocurriría en una de las oficinas de -Buquebus-, donde personal que se atribuye a la empresa actora procede a mofarse y maltratar a una hipotética clienta. En tales condiciones, es razonable inferir que la vinculación que el público consumidor establecerá con la actora y, consecuentemente, entre ésta y el trato desconsiderado hacia el cliente -con la implicancia disvaliosa que de ella se deriva-, es susceptible de lesionar los legítimos derechos del titular de la marca aludida -que resulta ser el competidor inequívocamente identificable- al intentar desacreditarla.

**Consecuentemente, cabe concluir que dicha publicidad -prima facie- no satisface el estándar ético del art. 953 del Código Civil e infringe -a través de una competencia desleal- el art. 10 bis del Convenio de París (ley 17.011)y, por ende, no constituye una actitud legítima (cfr. esta Sala, doctrina de las causas 1407 y 6275/91 citadas).**

9. Ello sentado, la verosimilitud del derecho invocado por la accionante surge en principio - en este estado liminar, cuando aún no ha sido oída su contraria- de la titularidad de la marca Reg N° 1.808.124 en la clase 39 del Nomenclador (cfr. fs. 137/139), de su utilización pública y notoria, como así también, de las características de la publicidad precedentemente señaladas.

En esas condiciones, y no pudiéndose descartar el daño irreparable que invoca la peticionaria, sobre la base del descrédito que le origina la difusión del aviso mencionado, se impone admitir la medida requerida en los términos del art. 50 del ADPIC.

10. Teniendo en cuenta el alcance de las consecuencias que se podrían derivar para la accionada del cese provisional en la difusión del comercial en cuestión, como así también, la falta de elementos -hasta este momento- a fin de fijar el monto de la contracautela que prevé el art. 50 del ADPIC, se la estima prudencialmente en treinta mil pesos (\$ 30.000), la que deberá ser integrada con carácter previo al diligenciamiento de la medida que se admite.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución apelada y, en consecuencia, ordenar el cese de la difusión del comercial identificado en el considerando 7. La contracautela se fija en treinta mil pesos (\$30.000), que deberá ser integrada con carácter previo a al diligenciamiento de la medida que se admite.



## **CAPITULO VIII: Diseño Industrial**

### **Concepto**

¿Qué es un dibujo o modelo industrial

Un dibujo o modelo (diseño) industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, líneas o colores.

¿Qué tipos de productos pueden protegerse como dibujos o modelos industriales? ↓

Los dibujos o modelos industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía, que van desde instrumentos técnicos y médicos hasta relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos hasta vehículos y estructuras arquitectónicas, y desde materiales textiles hasta bienes recreativos.

¿Por qué se protegen los dibujos y modelos industriales?

Los dibujos y modelos industriales hacen que un producto sea atractivo y llamativo; por consiguiente, aumentan el valor comercial del producto así como sus posibilidades de venta.

La protección de un dibujo o modelo industrial ayuda a incrementar el rendimiento del capital invertido. Un sistema eficaz de protección beneficia asimismo a los consumidores y al público en general, pues fomenta la competencia leal y las prácticas comerciales honestas.

La protección de los dibujos y modelos industriales contribuye a fomentar el desarrollo económico, alentando la creatividad en los sectores industriales y manufactureros, y contribuye a la expansión de la actividad comercial y al fomento de la exportación de productos nacionales.

¿Cómo se protegen los dibujos y modelos industriales?

En la mayoría de los países, el dibujo o modelo debe registrarse a fin de estar protegido por la legislación que rige los dibujos y modelos industriales. Dependiendo de la legislación nacional de que se trate, y del tipo de dibujo o modelo, este también puede recibir protección como dibujo o modelo no registrado o como obra de arte en virtud del derecho de autor. En algunos países, coexiste la protección por derecho de autor con la protección de los dibujos y modelos industriales. En otros, se excluyen mutuamente: una vez que el titular ha optado por un tipo de protección no podrá acogerse a la otra.

En determinadas circunstancias, un diseño industrial también puede ser objeto de protección por las leyes de competencia desleal, si bien las condiciones de protección y los derechos y recursos ofrecidos pueden variar considerablemente.

FUENTE OMPI <http://www.wipo.int/designs/es/>

## Normativa

### Acuerdo TRIP

#### Artículo 25 - Condiciones para la protección

1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.
2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

#### Artículo 26 - Protección

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.
2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.
3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.

## Ley argentina de diseños

ARTICULO 1 - El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen sobre él un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo y registrarlos, por el tiempo y bajo las condiciones establecidas por este decreto.

Los modelos y diseños industriales creados por personas que trabajan en relación de dependencia pertenecen a sus autores y a éstos corresponde el derecho exclusivo de explotación, salvo cuando el autor ha sido especialmente contratado para crearlos o sea un mero ejecutante de directivas recibidas de las personas para quienes trabaja. Si el modelo o diseño fuera obra conjunta del empleador y del empleado pertenecerá a ambos, salvo convención en contrario.

Cuando dos o más personas hayan creado en conjunto un modelo o diseño industrial, les corresponde a todas ellas el derecho de explotación exclusiva, y el derecho a registrar a nombre de todas ellas la obra de su creación; en tales casos las relaciones entre los coautores se regirán según el concepto de copropiedad.

El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen acción reivindicatoria para recuperar la titularidad de un registro efectuado dolosamente por quien no fuere su autor.

ARTICULO 2 - El derecho reconocido por el artículo anterior es aplicable a los autores de modelos o diseños industriales creados en el extranjero y a sus sucesores legítimos siempre que sus respectivos países otorguen reciprocidad para los derechos de los autores argentinos o residentes en la Argentina.

ARTICULO 3 - A los efectos de este decreto se considera modelo o diseño industrial las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental.

ARTICULO 4 - Para gozar de los derechos reconocidos por el presente decreto, el autor deberá registrar el modelo o diseño de su creación en el Registro de Modelos y Diseños Industriales que a tal efecto será llevado por la Secretaría de Industria y Minería (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial).

ARTICULO 5 - Se presume que quien primero haya registrado un modelo o diseño industrial es el autor del mismo, salvo prueba en contrario.

ARTICULO 6 - No podrán gozar de los beneficios que otorgue este decreto :

- a) Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del depósito, salvo los casos contemplados en el artículo 14 del presente decreto. Sin embargo, no constituirá impedimento para que los autores puedan ampararse en dichos beneficios el hecho de haber exhibido por sí o por medio de persona autorizada, el modelo o diseño de su creación en exposiciones o ferias realizadas en la Argentina o en el exterior, a condición de que el respectivo depósito se efectúe dentro del plazo de seis meses a partir de la inauguración de la exposición o feria;
- b) Los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores;
- c) Los diseños o modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto;
- d) Cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos;
- e) Cuando sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

ARTICULO 7 - La protección concedida por el presente decreto tendrá una duración de cinco años, a partir de la fecha del depósito y podrá ser prolongada por dos períodos consecutivos de la misma duración a solicitud de su titular.

ARTICULO 8 - El registro de un modelo o diseño industrial, así como las prórrogas mencionadas en el artículo anterior y la expedición de nuevos testimonios o certificados, pagarán las tasas y aranceles que se determinen en la reglamentación...

ARTICULO 9 - Un mismo registro puede comprender hasta cincuenta ejemplares de realización de un solo modelo o diseño, siempre que entre todos exista homogeneidad.

ARTICULO 10 - La solicitud del registro deberá presentarse en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de acuerdo a lo que estatuya la reglamentación respectiva, y deberá contener:

1. Una solicitud, acompañada del comprobante de haber abonado la tasa prevista en el artículo 8;
2. Dibujos del modelo o diseño;
3. Descripción del mismo;
4. Autorización especial con la sola firma del solicitante, no legalizada, que habilite a quien lo represente en el caso de no hacerlo personalmente.



ARTICULO 11 - La solicitud de renovación del depósito prevista en el artículo 7 deberá ser presentada no menos de seis meses antes de la expiración del período de vigencia de la protección. Dicha solicitud será acompañada de los mismos requisitos exigidos para el primer depósito.

ARTICULO 12 - La solicitud de depósito no podrá ser rechazada sino por incumplimiento de los requisitos formales determinados en el artículo 10 y concordantes del presente decreto y su reglamentación. La resolución denegatoria del Registro respecto a una solicitud de depósito será apelable ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial o ante los Tribunales Federales, siendo la elección de una vía excluyente de la otra.

ARTICULO 13 - El registro estará a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dependiente de la Secretaría de Estado de Industria y Minería y la extensión de los títulos que certifiquen sobre la fecha del depósito nombre de su titular, y contengan copias del dibujo y descripciones depositadas será realizada por el o los funcionarios que determinen la reglamentación. Las demás formalidades del título y de los trámites del registro se establecerán asimismo por vía reglamentaria.

ARTICULO 14 - Los modelos o diseños industriales depositados o patentados en el extranjero podrán ser depositados en el Registro con los mismos beneficios que se acuerda por el presente decreto a los registrados en el país, siempre que el depósito se efectúe dentro de un plazo no mayor de seis meses desde que se hubiere efectuado la presentación en el país de origen.

En estos casos la duración del derecho de exclusividad no podrá exceder a la vigencia de la patente o depósito primitivo. No podrá alegarse derecho alguno de exclusividad para modelos o diseños extranjeros que hayan sido explotados industrialmente en la República Argentina por un tercero, antes de solicitarse el registro en el país de origen.

ARTICULO 15 - El titular de un registro de modelo o diseño podrá cederlo total o parcialmente bajo las condiciones que estime conveniente. El cesionario o sucesor a título particular o universal no podrá invocar derechos emergentes del registro mientras no se anote la transferencia en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Si el cesionario no notifica al cedente la impugnación judicial a un registro, haciéndole posible su intervención en el pleito como parte coayudante, el cedente no estará obligado a restituir el precio de la cesión.

ARTICULO 16 - Los registros de modelos o diseños serán hechos públicos en la forma y tiempo que determinan las disposiciones reglamentarias como así también sus renovaciones, transferencias y cancelaciones.

ARTICULO 17 - El registro de un modelo o diseño industrial será cancelado cuando el mismo haya sido efectuado por quien no fuere su autor o en contravención a lo dispuesto en este decreto, pero tal cancelación sólo podrá ser dispuesta por sentencia firme de los Tribunales Federales, a instancia de parte interesada, que tenga o no registrados modelos o diseños con anterioridad.

ARTICULO 18 - La acción para pedir la cancelación de un registro establecida en el artículo 17 y la de reivindicación del último párrafo del artículo primero, prescribirán a los cinco (5) años de la fecha del depósito en el registro de Modelos y Diseños Industriales.

ARTICULO 19 - El titular de un registro de modelo o de diseño tiene una acción judicial contra todo aquel que, sin autorización, explota industrial o comercialmente, con relación a los mismos o diferentes productos, un diseño depositado o imitaciones del mismo. La acción podrá entablarse, ante los Tribunales Federales, por vía civil para obtener el resarcimiento de daños y perjuicios y la cesación del uso, o por vía penal si se persigue, además, la aplicación de las penas que esta ley establece.

ARTICULO 20 - Todo aquel que haya infringido de buena o mala fe los derechos reconocidos a favor de un modelo o diseño depositado estará obligado a resarcir los daños y perjuicios que haya causado al titular del registro y además a restituir los frutos, en caso de mala fe.

ARTICULO 21 - Serán reprimidos con multa de tres mil a cien mil pesos:

1. Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presenten las características protegidas por el registro de un modelo o diseño o sus copias.
2. Quienes con conocimiento de su carácter ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban, importen, exporten o de otro modo comercien con los productos referidos en el párrafo anterior.
3. Quienes maliciosamente, detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes.
4. Quienes, sin tener registrados un modelo o diseño, lo invocaren maliciosamente.
5. Quienes vendan como propios, planos de diseños protegidos por un registro ajeno.

En este caso de reincidencia se duplicarán las penas establecidas en este artículo.

ARTICULO 22 - Los artículos o partes de artículos que impliquen modelos o diseños industriales declarados en infracción, serán destruidos, aunque la destrucción del modelo o diseño importe la destrucción de los productos, a menos que el titular del modelo o diseño acceda a recibirlos, a valor de costo, a cuenta de la indemnización y restitución de frutos

que se le deban. La destrucción y comiso no alcanzará a las mercaderías ya entregadas por el infractor a compradores de buena fe.

ARTICULO 23 - Las acciones para la aplicación de las penas impuestas por este decreto serán privadas.

No se dará curso a las demandas, tanto penales como civiles, si no son acompañadas por el título del Registro que se invoca.

ARTICULO 24 - Como única medida previa a la iniciación de los juicios civiles o penales autorizados por este título, y para comprobar el hecho ilícito, el titular de un registro de modelo o diseño a quien llegue noticia de que en una casa de comercio, fábrica u otro sitio se están explotando industrial o comercialmente objetos de diseño en infracción a su registro, podrá solicitar al Juez, dando caución suficiente y presentando el título del registro, que designe un oficial de justicia para que se constituya en el lugar y se incaute de un ejemplar de los productos en infracción levantando inventario detallado de los existentes. El correspondiente mandamiento se librará dentro de las 24 horas de solicitado.

Cuando el tenedor de las mercaderías no sea su productor, deberá dar al titular del modelo o diseño explicaciones sobre su origen, en forma de permitirle perseguir al fabricante. En caso que las explicaciones se nieguen o resulten falsas e inexactas, el tenedor no podrá alegar buena fe.

ARTICULO 25 - Tanto en los juicios civiles por cesación de uso como en los penales, el demandante, en incidente separado, podrá exigir al demandado caución para no interrumpirlo en la explotación del modelo o diseño impugnado, caso que éste quiera seguir con ella; y, en defecto de la caución, podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de todos los objetos impugnados que estén en poder del demandado, dando, si fuese solicitado, caución conveniente. Las cauciones serán reales y serán fijadas por el juez teniendo en cuenta los intereses comprometidos.

ARTICULO 26 - El importe de las multas impuestas por esta ley será ingresado a la Cuenta Especial "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial - Servicios Requeridos" como recurso para atender a su funcionamiento.

ARTICULO 27 - Las acciones para la aplicación de las penas previstas en los artículos 21 y 22 se prescribirán a los dos años contados desde el momento en que el delito dejó de cometerse.

ARTICULO 28 - Cuando un modelo o diseño industrial registrado de acuerdo con el presente decreto haya pedido también ser objeto de un depósito conforme a la ley 11.723, el autor no podrá invocarlas simultáneamente.

Cuando por error se solicite una patente de invención para proteger un modelo o diseño industrial, objetada la solicitud por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por tal motivo, el interesado podrá convertirla en solicitud de registro de modelo o diseño.

## **CAPITULO IX: Contratos sobre Propiedad Intelectual**

### **Derecho de Autor**

#### **Contrato de intérprete**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, .... de septiembre de 2010

Sres. SONY MUSIC ENTERTAINMENT ARGENTINA S.A.

José A. Cabrera 6027

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes, SONY MUSIC ENTERTAINMENT ARGENTINA S.A. (“SONY”), constituyendo domicilio a los fines del presente y sus efectos en ..... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de dejar formal constancia de lo siguiente:

Teniendo en cuenta:

I. Que me encuentro vinculado con SONY en los términos del contrato de intérprete de fecha .... de ..... de 20..... (en adelante, el “Contrato de Intérprete”).-

II. Que SONY a través de los distintos lanzamientos discográficos y el cumplimiento de sus tareas como productor fonográfico en los términos del mencionado “Contrato de Intérprete” adquiere importancia en el desarrollo de mi carrera artística.-

III. Que en atención a ello, corresponde reconocer una participación económica en los términos que se detallan en los siguientes puntos:

1. Yo, por mí y/o a través de eventuales agentes de management o representantes, reconozco y reconoceré, durante toda la vigencia del Contrato de Intérprete y sus eventuales renovaciones una participación a favor de SONY equivalente al 20% (veinte por ciento) de las sumas brutas y totales que genere (actuando como solista o como integrante de un grupo) por recitales, conciertos, actuaciones o presentaciones artísticas de cualquier índole y en cualquier medio, venta, licencias o explotación de lo usualmente conocido como “merchandising”, participaciones en Internet, negocios de imagen, nombre y/o voz, participación en publicidad, en programas televisivos, películas o similares y, en general cualquier tipo de ingreso, retribución o participación que perciba en Argentina y en cualquier otro país del mundo.-

2. Únicamente quedan exceptuados de participación a SONY los ingresos que perciba en el marco del Contrato de Intérprete y los que me reconozca SADAIC y cualquier otra entidad de gestión colectiva del mundo como consecuencia de mi condición de autor y compositor.- Sin perjuicio de ello, aclaro que en el eventual caso en que, en mi carácter de autor y/o compositor musical, percibiera adelantos de regalías como consecuencia de la celebración de un contrato de edición musical con una Editorial Musical o con una Sociedad de Autores, y únicamente en caso que ello sea como consecuencia de gestiones realizadas por SONY, ésta tendrá derecho a percibir una suma de dinero equivalente a no menos del diez por ciento (10%) (a negociar en cada caso por sobre ese piso) de las sumas brutas que yo perciba en tal concepto. En este caso, seré el único responsable de cancelar el correspondiente adelanto de regalías con la Editorial Musical o con una Sociedad de Autores que lo haya otorgado.-

3. Este porcentaje del 20% se calculará sobre las sumas brutas y totales que se generen por los distintos conceptos mencionados precedentemente.- Las partes ratifican que no se deducirán de dichos importes brutos sobre los que se calcula el 20% de SONY ningún costo o gasto de ninguna naturaleza que fuera.-

4. En forma mensual, hasta el día diez (10) del mes siguiente al que se liquide, deberé presentar en el domicilio de SONY la liquidación y pago correspondiente a la participación de SONY en los términos recién indicados.- Las liquidaciones deberán incluir una enumeración de ingresos brutos, detallando el concepto de cada uno y la copias fieles de la documentación legal respaldatoria que pudiera corresponder (contratos, facturas, recibos, etc.).-

5. SONY tendrá el derecho de auditar cada liquidación que practique pudiendo analizar mi documentación y registros contables (y/o de mis eventuales agentes de management o representantes artísticos) necesarios a fin de corroborar la corrección de las liquidaciones presentadas. SONY deberá anticipar su auditoria con una antelación no inferior a veinte (20) días hábiles contados de la fecha en que requerirán la exhibición de los registros contables.-

6. Por la presente, declaro no estar ligado a otros compromisos por prestación de servicios profesionales, ni de exclusividad con terceros, que puedan afectar el cumplimiento de lo aquí indicado, ratificando asimismo el derecho de SONY a percibir su participación durante todo el plazo indicado en el punto 7, no pudiendo yo, ni ningún agente de management o representante o similar, revocar o dejar sin efecto este derecho aquí cedido a SONY antes del vencimiento de dicho plazo.-

7. Las obligaciones asumidas y los derechos cedidos por mi persona en este documento a SONY serán exigibles en todo el territorio de la República Argentina así como en el resto del mundo durante todo el plazo en que se mantenga vigente el Contrato de Intérprete y durante los veinticuatro (24) meses posteriores a la fecha de lanzamiento en la República Argentina del último de los masters o álbumes pactados en el referido Contrato de Intérprete.-

8. Aclaro que no soy empleado de SONY ni existe vínculo laboral ni de subordinación alguno entre Ustedes y yo. El presente documento no constituye de manera alguna una sociedad con SONY, ni una unión transitoria de empresas, ni una agrupación de colaboración empresaria, y será responsabilidad vuestra y mía cumplir cada uno con sus respectivas obligaciones.-

9. Este documento se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes de la República Argentina. La Justicia Nacional en lo Comercial con asiento en esta Capital Federal será competente para entender en todas las controversias legales emergentes de o relacionadas con lo aquí pactado. Únicamente será de aplicación al presente y sus efectos la Ley de la Republica Argentina.-

### Contrato de edición

Entre \_\_\_\_ en nombre y representación de XYZ BOOKS S.L , con domicilio en calle \_\_\_\_\_ Barcelona y con \_\_\_\_ y en adelante llamado "el editor", por una parte, y \_\_\_\_\_ con domicilio en \_\_\_\_\_, en adelante llamado "El autor" se conviene el siguiente contrato de edición:

1. El autor, que declara que puede disponer libremente de los derechos intelectuales de los textos a editar que son objeto de este contrato —en adelante llamada “la obra”—, transfiere al editor los derechos exclusivos de edición, traducción, publicación, venta y comunicación pública, en todos los idiomas y para el ámbito territorial mundial de la obra titulada: \_\_\_\_\_.

2. El presente contrato tendrá una duración de 10 años, contados desde la fecha en que el autor ponga a disposición del editor la obra en condiciones de ser reproducida. Una vez finalizado el contrato, el editor gozará del derecho de opción preferente para suscribir un nuevo contrato de edición sobre la misma obra, en iguales términos y condiciones que el autor pueda convenir con terceros.

3. La cesión se entiende hecha con carácter exclusivo, en cualquiera de los posibles sistemas de comercialización, para las siguientes modalidades de edición:

a) tapa dura o cartóné

b) rústica

c) edición en formato electrónico

d) ediciones económicas o de bolsillo

4. Durante la vigencia del presente contrato el editor podrá efectuar tantas ediciones como estime convenientes para cada una de las modalidades convenidas, con un mínimo de 500 ejemplares y un máximo de 40.000 ejemplares para cada una de ellas, con las reimpressiones que dentro de dichos totales libremente decida el editor, buscando asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comercial conforme a los usos habituales en el sector profesional al que la obra corresponda. En caso de que la obra permanezca agotada por más de un año, el autor recuperará sus derechos sobre la misma..

5. El editor gozará de entera libertad con respecto a los tirajes y a las características técnicas de cada edición o reedición. Además le es facultativo establecer el precio de venta al público, modificarlo si lo considera conveniente, y distribuir o contratar la distribución de la obra en el país y en el extranjero, en las condiciones que estime adecuadas.

6. El editor se compromete a poner a la venta la obra en un plazo no superior a 8 meses, a contar desde la fecha de entrega del original

7. El editor abonará al autor en concepto de derechos de autor el 10% (diez por ciento) sobre el precio de venta al público en España y el mismo porcentaje sobre pvp por exportaciones a cualquier país (estas últimas se liquidarán al 60% de la tarifa de exportación).

Las ventas realizadas se resumirán en liquidaciones anuales, al 31 de diciembre de cada año, y se harán llegar para su conformidad y pago dentro de los 90 (noventa) días subsiguientes.

8. En el caso de ediciones realizadas para ventas especiales (ventas a instituciones, organismos oficiales, licitaciones, etc.) el editor abonará al autor en concepto de derechos de autor el 3% (tres por ciento) sobre el precio de venta al público en España, y el mismo porcentaje sobre el precio de venta neto por exportaciones a cualquier país (estas últimas se liquidarán al 60% de la tarifa de exportación). En esta modalidad de venta se contempla un preaviso al autor

9. El autor recibirá sin cargo 10 (diez) ejemplares de la obra publicada. Asimismo, el autor podrá adquirir,

10. El autor autoriza formalmente al editor a perseguir judicialmente a los responsables de ediciones clandestinas o fraudulentas, le autoriza asimismo a ejercitar los derechos que por este contrato cede y transfiere al editor, para mejor protección de los derechos de ambas



partes contratantes. Queda estipulado y aceptado por ambas partes contratantes que se prohíbe la circulación en forma de libro como no sea bajo la sigla comercial del editor o por expresa autorización escrita al editor en su carácter de titular de los derechos.

11. Previa autorización del autor, cualquier gestión para la reproducción impresa de la mencionada obra, en cualquier idioma, total o parcial en periódicos o revistas, en forma condensada, abreviada, o cualquier otros, en obras completas, antologías etc, podrá ser realizada por ambas partes y actuando en conjunto, o por cualquiera de ellas separadamente, con conocimiento y autorización de la otra. Lo mismo vale para la eventual emisión radiofónica, televisiva, cinematográfica, seriada etcétera. Esta condición queda regulada en base a los cánones oficiales y publicos de la SGAE(Sociedad General de Autores y Editores)

12. El editor dispone de los siguientes derechos subsidiarios de la obra en todos los idiomas.

- a) Prepublicación
- b) Postpublicación
- c) Derechos de Club de Libros
- d) Emisión en Radio
- e) Edición de bolsillo
- f) Inclusión en Antologías
- g) Edición de kiosco
- h) Derecho de publicación electrónica

Las cantidades obtenidas por la cesión de dichos derechos subsidiarios se repartirán como sigue:

40% (cuarenta por ciento) autor, 60% (sesenta por ciento) editor.

13. En lo que respecta a los derechos de traducción, su gestión podrá ser realizada por ambas partes y actuando en conjunto, o por cualquiera de ellas separadamente, con conocimiento y autorización de la otra. El editor percibirá el 60 % (sesenta por ciento) de las sumas devengadas, y el autor el 40 % (cuarenta por ciento) de las mismas.

14. Se destinará a servicio de prensa, promoción y reposición de ejemplares mal impresos, mal encuadernados o deteriorados, hasta un máximo del 10 % (diez por ciento) del tiraje, porcentaje que no devengará derechos de autor.

15. En caso de incendio, inundación u otra catástrofe, el editor no podrá ser tenido por responsable de los ejemplares deteriorados o destruidos, y el autor no tendrá derecho a reclamación alguna con respecto a los mismos.

16. En virtud de la presente cesión, y de común acuerdo entre el autor y el editor, el editor queda facultado para autorizar bajo licencia a través de la Entidad de Gestión Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), la utilización secundaria de la obra, y en concreto:

a) La reproducción total o parcial de la obra por medio de la reprografía o medio análogo.

b) La inclusión total o parcial de la misma en bases de datos, así como su recuperación o comunicación pública.

c) El préstamo público de la obra en instituciones bibliotecarias.

17. Los contratantes se someten al fuero jurisdiccional de los Tribunales de Barcelona para cualquier gestión o diferencia que pudiera derivar del presente contrato.

## **Que es una licencia?**

### **Licencias voluntarias y obligatorias**

### **Licencias cerradas y abiertas**

## Ejemplos de licencias cerradas

### **Contrato De Licencia De Software Para OS X Mountain Lion**

ROGAMOS LEA DETENIDAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE (EN ADELANTE DENOMINADO “LICENCIA”) ANTES DE UTILIZAR EL SOFTWARE APPLE. LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE APPLE SE INTERPRETARÁ COMO UN HECHO INEQUÍVOCO DE QUE ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA LICENCIA. SI NO ACEPTA LAS CONDICIONES DE ESTA LICENCIA, NO INSTALE NI HAGA USO DEL SOFTWARE APPLE Y, SI VISUALIZA LOS BOTONES “ACEPTO” O “NO ACEPTO”

LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, HAGA CLIC EN “NO ACEPTO”. EN EL SUPUESTO DE QUE EL SOFTWARE APPLE ESTÉ INCLUIDO EN EL PRODUCTO DE HARDWARE QUE HAYA ADQUIRIDO Y DE QUE NO ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA LICENCIA, DEBERÁ DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE Y SOFTWARE DURANTE EL PERIODO DE DEVOLUCIÓN ESTABLECIDO A LA TIENDA APPLE O AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE LO ADQUIRIÓ Y SOLICITAR SU REEMBOLSO EN CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE APPLE, QUE ESTÁ

DISPONIBLE EN [http://www.apple.com/legal/sales\\_policies/](http://www.apple.com/legal/sales_policies/).

DEBERÁ DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA PODER SOLICITAR SU REEMBOLSO.

NOTA IMPORTANTE: En la medida en que este software puede utilizarse para reproducir, modificar, publicar o distribuir materiales, la Licencia solo le autoriza a reproducir, modificar, publicar y distribuir materiales no regulados por las leyes de la propiedad intelectual, materiales de los que usted sea el propietario del copyright o materiales para cuya reproducción, modificación, publicación y distribución cuente con una autorización legal expresa. En caso de desconocer si tiene derecho a reproducir, modificar, publicar o distribuir o no ciertos datos, consulte con un asesor jurídico.

#### 1. General.

A. Apple Inc. (“Apple”) le concede (no vende) una licencia para el uso del software Apple (incluido el código ROM de arranque), el software de terceros, la documentación, las interfaces, los contenidos, las tipografías y todos los datos que acompañen a esta Licencia, tanto si están preinstalados en el hardware de marca Apple, como si están en el disco, en la memoria de solo lectura del ordenador (ROM) o en cualquier otro soporte o en cualquier otra forma (en adelante, el “Software Apple”). Apple o los licenciantes de Apple conservan

la propiedad del Software Apple y se reservan todos los derechos no concedidos a usted de forma expresa....

## 2. Usos permitidos y restricciones de la licencia.

A. Licencia de Software Apple preinstalada y de una sola copia. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y a menos que haya obtenido el Software Apple en la Mac App Store o bajo una licencia por volumen, mantenimiento u otro tipo de acuerdo escrito firmado por Apple, se le concede una licencia limitada no exclusiva para instalar, utilizar y ejecutar una (1) copia del Software Apple en un único ordenador de marca Apple al mismo tiempo. Por ejemplo, estos términos y condiciones de licencia de una sola copia se aplicarán a su caso si ha adquirido hardware de marca Apple con el Software Apple preinstalado.

B. Licencia de Mac App Store. Si ha obtenido una licencia para el Software Apple de la Mac App Store, de acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y según lo permitido por las Normas de uso de Mac App Store establecidas en los Términos y Condiciones de App Store <http://www.apple.com/legal/itunes/ww/>) (“Normas de uso”), se le concede una licencia limitada, intransferible y no exclusiva:(i) para descargar, instalar, utilizar y ejecutar para uso personal y no comercial una (1) copia del Software Apple directamente en cualquier ordenador de marca Apple con el sistema OS X Lion u OS X Snow Leopard (“Ordenador Mac”) que usted posea o gestione;

(ii) Si actúa en calidad de empresa comercial o institución educativa, para descargar, instalar, utilizar y ejecutar una (1) copia del Software Apple para que la utilice: (a) una sola persona en cualquier Ordenador Mac que usted posea o gestione, o (b) varias personas en un único Ordenador Mac compartido que usted posea o gestione. Por ejemplo, un solo empleado puede usar el Software Apple tanto en el Ordenador Mac de escritorio como en el Ordenador Mac portátil del empleado, o varios estudiantes pueden utilizar consecutivamente el Software Apple en un único Ordenador Mac situado en un centro de recursos o biblioteca; y

(iii) instalar, utilizar y ejecutar hasta dos (2) copias o instancias adicionales del Software Apple en entornos de sistema operativo virtual en cualquier Ordenador Mac que usted posea o gestione y en el ya se esté ejecutando el Software Apple con fines de: (a) desarrollo de software; (b) comprobación del software durante su desarrollo; (c)

utilización de OS X Server; o (d) usos personales y no comerciales.

El derecho establecido en la sección 2B(iii) anterior no le permite utilizar copias o instancias virtualizadas del Software Apple en relación con servicios de tipo oficina de servicios, tiempo compartido, terminal compartido o similares.

C. Licencia por volumen o mantenimiento. Si ha obtenido el Software Apple bajo un programa de licencias por volumen o mantenimiento de Apple, los términos y condiciones de su licencia por volumen o mantenimiento determinarán el número de copias del Software Apple que tiene permiso para descargar, instalar, utilizar y ejecutar en ordenadores de marca Apple que usted posea o gestione. Excepto en los casos convenidos por escrito por Apple, todos los demás términos y condiciones de esta Licencia deben aplicarse al uso del Software Apple obtenido bajo una licencia por volumen o mantenimiento.

...

F. Voces. En conformidad con las condiciones de esta Licencia, usted está autorizado a utilizar las voces del sistema incluidas en el Software Apple (las “Voces del sistema”) (i) durante la ejecución del Software Apple, y (ii) con la finalidad de crear sus propios contenidos y proyectos originales para su uso personal con fines no comerciales. Por la presente, está prohibido utilizar las Voces del sistema de ninguna otra forma, incluido, a título enunciativo y no limitativo, el uso, la reproducción, la visualización, la ejecución, la grabación, la publicación o la redistribución de cualquiera de las Voces del sistema en un contexto comercial o de compartición pública con o sin ánimo de lucro.

...

H. Otras restricciones de uso. Los derechos que se establecen en esta Licencia **no le permiten instalar, utilizar ni ejecutar el Software Apple en ningún ordenador que no sea de marca Apple**, y usted se compromete a no hacerlo ni a permitirselo a otras personas. Salvo que los términos y condiciones de esta Licencia permitan otra cosa o que Apple autorice lo contrario: (i) solo un usuario puede utilizar el Software Apple en cualquier momento, y (ii) no puede hacer accesible el Software Apple a través de una red, donde varios ordenadores podrían ejecutarlo o utilizarlo a la vez. Usted no puede alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir ni sublicenciar el Software Apple.

I. Copia de seguridad. Usted puede hacer una copia del Software Apple (excepto del código ROM de arranque y cualquier otro firmware de Apple que esté integrado o incluido de otro modo en hardware de marca Apple) en formato legible por ordenador únicamente a efectos de copia de seguridad, siempre y cuando ésta contenga toda la información relativa a derechos de autor y copyright, u otros datos relativos a la propiedad, contenida en el original. El código ROM de arranque y el firmware de Apple se proporcionan únicamente

para su uso en hardware de marca Apple; usted no está autorizado a copiar, modificar o redistribuir, parcialmente o en su totalidad, el código ROM de arranque o el firmware de Apple.

...

...

L. Prohibición de ingeniería inversa. Usted no podrá —y se compromete a no hacerlo ni a permitírselo a otras personas— copiar (salvo en los casos expresamente permitidos en esta Licencia o en las Normas de uso si son aplicables a su caso), descompilar, invertir, desensamblar, intentar obtener el código fuente, descifrar, modificar o crear productos derivados del Software Apple o de cualquier servicio proporcionado por el Software Apple o por cualquiera de sus componentes (excepto en la medida en la que la legislación aplicable prohíba cualquiera de las restricciones anteriores o en la medida en la que lo permitan las condiciones de licencia de Componentes de código abierto que podrían incluirse con el Software Apple).

Microsot

Fuente: <http://windows.microsoft.com/es-xl/windows-live/microsoft-services-agreement>

## 7. Software

7.1. ¿Qué términos rigen el software que forma parte de los servicios? Si utiliza o recibe software de Microsoft como parte de los servicios, este se rige por uno de los dos documentos de términos de licencia (los "términos de licencia"): Si se le presenta un contrato de licencia independiente para el software, los términos de esa licencia son de aplicación al software; si no se le presenta ninguna licencia, los términos de este contrato no solo se aplicarán a los servicios, sino también al software. El software se licencia, no se vende. Microsoft se reserva todos los derechos sobre el software que Microsoft no conceda expresamente en virtud de los términos de licencia, ya sea por implicación, impedimento u otros motivos. Si este contrato rige el sitio web que está viendo, los terceros propietarios del código, y no Microsoft, son quienes le conceden licencia para usar los scripts o el código de terceros, que se vinculen o a los que se haga referencia desde este sitio web.

7.2. ¿Cómo puedo usar el software que se proporciona como parte de los servicios? Le concedemos el derecho de instalar y utilizar una copia del software por dispositivo para su uso por parte de una sola persona a la vez cuando utilice los servicios, pero únicamente si cumple con todos los demás términos de este contrato.

7.3. ¿Hay actividades que no puedo realizar con el software o los servicios? Sí. Además de las otras restricciones de este contrato, usted no podrá: eludir ni omitir las medidas técnicas de protección que el software o los servicios contengan ni que estén relacionadas con ellos; utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilación o desensamblaje del software ni de otros aspectos de los servicios que se incluya en ellos o esté accesible a través de ello, salvo exclusivamente en la medida en que la legislación vigente sobre propiedad intelectual le autorice expresamente a ello; separar los componentes del software o los servicios para utilizarlos en dispositivos distintos; publicar, copiar, alquilar, arrendar o ceder el software o los servicios; ni transferir el software las licencias de software ni los derechos relativos a los servicios, excepto en la medida en que este contrato lo permita expresamente. No podrá utilizar los servicios de ningún modo no autorizado que pueda interferir con el uso del mismo por parte de cualquier otra persona, o con su acceso a servicios, datos, cuentas o redes. No podrá permitir el acceso a los servicios por parte de aplicaciones de terceros no autorizadas.

7.4. ¿Cómo se actualiza el software? Microsoft podrá comprobar de forma automática la versión del software que usted está utilizando. También podremos descargar automáticamente actualizaciones del software cada cierto tiempo. Usted se compromete a aceptar esas actualizaciones conforme a estos términos, a menos que estas vayan acompañadas de otros términos. Si es así, se aplicarán esos otros términos. Microsoft no está obligado a poner a su disposición ninguna actualización, ni garantiza que vayamos a admitir la versión del sistema para el cual haya obtenido licencia del software. Puede que esas actualizaciones no sean compatibles con el software o los servicios prestados por terceros.

## Ejemplos de licencias abiertas

### La licencia GPL

#### LICENCIA PÚBLICA GENERAL GNU

Version original

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-1.0.html>

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, and copy and distribute such modifications under the terms of Paragraph

1 above, provided that you also do the following

- a) cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change; and
- b) cause the whole of any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains the Program or any part thereof, either with or without modifications, to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this General Public License (except that you may choose to grant warranty protection to some or all third parties, at your option).
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the simplest and most usual way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this General Public License.
- d) You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

### **La licencia Creative Commons**

Fuente: <https://creativecommons.org/licenses/?lang=es>

### **Sobre las licencias**



## **Lo que nuestras licencias hacen**

Las licencias y herramientas de derechos de autor Creative Commons, genera un equilibrio dentro del escenario tradicional de "todos los derechos reservados" que crean las leyes de propiedad intelectual. Nuestras herramientas entregan a todos, desde creadores individuales a grandes compañías e instituciones, una vía simple y estandarizada de otorgar permisos de derechos de autor con sus trabajos creativos. La combinación de nuestras herramientas y nuestros usuarios es [un conjunto de bienes comunes digitales vasto y creciente](#), una fuente de contenidos que pueden ser [copiados, distribuidos, editados, remezclados](#), y usados como base para crear, todo dentro de los límites del derecho de autor.

## **Diseño y razón de ser de la Licencia**

Todas las licencias Creative Commons tienen importantes características en común. Cada licencia ayuda a los creadores -los llamamos licenciantes si usan nuestras herramientas- a mantener sus derechos de autor al mismo tiempo que permiten a otros copiar, distribuir, y hacer algunos usos de su obra, al menos de forma no comercial. Todas las licencias Creative Commons permiten también que los licenciantes obtengan el crédito que merecen por sus obras. Las licencias Creative Commons funcionan alrededor del mundo y duran tanto tiempo como sea aplicable el derecho de autor (pues se basan en él). Estas características en común sirven como la base a partir de la cual los licenciantes pueden optar por entregar más permisos cuando decidan cómo quieren que su obra sea utilizada.

Un licenciante Creative Commons debe responder un par de simples preguntas antes de escoger una licencia: primero, ¿quiero permitir uso comercial o no?, y segundo, ¿quiero permitir obras derivadas o no? Si un licenciante decide permitir obras derivadas, puede también elegir que cualquiera que use la obra -los llamamos licenciatarios- pueda hacer que esa obra esté disponible bajo las mismas condiciones. Llamamos a esta idea "CompartirIgual" y es uno de los mecanismos que (de ser escogido) permite que los procomunes digitales crezcan con el tiempo. CompartirIgual se inspira en la licencia GNU General Public License, utilizada por muchos proyectos de software libre y de código abierto.

Nuestras licencias no afectan las libertades que la ley otorga a los usuarios de obras protegidas por derechos de autor, como las excepciones y limitaciones a los derechos de autor o los usos justos. Las licencias Creative Commons exigen que los licenciatarios obtengan permiso para hacer cualquier cosa con una obra que la ley reserve exclusivamente al licenciante y que la licencia no permita expresamente. Los licenciatarios deben dar crédito al licenciatario, mantener los avisos de derechos de autor intactos en todas las copias de la obra y enlazar a la licencia desde las copias de la obra. Los licenciatarios no pueden utilizar medidas tecnológicas para restringir el acceso a la obra.

Prueba [nuestro sencillo Selector de Licencias](#).

### **Tres "Capas" de Licencias**

Nuestras licencias públicas de derechos de autor incorporan un exclusivo e innovador diseño de "tres capas". Cada licencia comienza como un instrumento legal tradicional, en el tipo de lenguaje y formato de texto conocidos y amados por los abogados. A esto lo llamamos la capa de Código Legal de cada licencia.

Pero debido a que la mayoría de los creadores, educadores y científicos no son abogados, también hacemos disponibles las licencias en un formato en que las personas normales puedan entender: el resumen de la licencia o "Commons Deed" (también conocido como la versión "legible por humanos" de la licencia). Se trata de una referencia práctica para licenciantes y licenciatarios, que resume y expresa algunos de los términos y condiciones más importantes. Piensa en el Commons Deed como una interfaz amistosa para el Código Legal que está debajo, aunque el resumen en sí mismo no es una licencia y su contenido no es parte del Código Legal propiamente tal.

La capa final de la licencia reconoce que el software, desde los motores de búsqueda pasando por la ofimática hasta llegar a la edición de música, juega un papel importante en la creación, copiado, difusión y distribución de obras. A fin de facilitar que la Web sepa dónde hay obras disponibles bajo licencias Creative Commons, entregamos una versión "legible por máquinas" de la licencia: un resumen de los derechos y obligaciones clave escritos en un formato tal que los sistemas informáticos, motores de búsqueda y otras formas de tecnología pueden entender. Para lograr esto, hemos desarrollado un modo estandarizado de describir las licencias que el software puede entender [denominado CC Rights Expression Language](#) (CC REL).

Buscar por contenido abierto es una importante función habilitada por nuestra propuesta. Puedes [usar Google para buscar contenido con Creative Commons](#), buscar imágenes en Flickr, discos en Jamendo, y medios en general en spinxpress. Wikimedia Commons, el repositorio multimedia de Wikipedia, es uno de nuestros principales usuarios de licencias.

En conjunto, estas tres capas de licencias aseguran que el espectro de derechos no es solamente un concepto legal. Es algo que los creadores de obras pueden entender, sus usuarios pueden entender, y hasta la propia Web puede entender.

Ver versiones

<http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.es>

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

## El caso de la Wikipedia

Fuente: [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Acerca\\_de](http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Acerca_de)

Wikipedia en español es la versión en español de Wikipedia, un proyecto de enciclopedia web multilingüe de contenido libre basado en un modelo de edición abierta. Wikipedia crece cada día gracias a la participación de gente de todo el mundo, siendo el mayor proyecto de recopilación de conocimiento jamás realizado en la historia de la humanidad.

Se inició el 20 de mayo de 2001, y ya cuenta con 1 096 960 artículos.

...

Autoría

Véase también: Wikipedia:Derechos de autor

La mayor parte del texto de Wikipedia y la mayoría de sus imágenes y contenido multimedia disfrutan de una licencia dual, bajo las condiciones de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported —CC-BY-SA— y la GNU Free Documentation License —GFDL, sin versiones, sin secciones invariantes, textos de cubierta o textos de contracubierta; traducción no oficial—.

Cualquier persona con conexión a Internet puede editar Wikipedia en español, sin trámite alguno, ni siquiera el de registrarse —en este caso quedará públicamente visible la dirección IP desde la que se aporta el contenido—. El trámite de registro, bajo seudónimo, es rápido y sencillo, de forma que actualmente hay 3 051 904 usuarios registrados en Wikipedia en español, de los que 15 494 pueden considerarse activos en este momento, por haber editado en el último mes. Entre todos los anteriores, pueden encontrarse, desde lectores esporádicos, hasta especialistas reconocidos. A las personas que escriben o editan artículos en la Wikipedia se les suele denominar «wikipedistas».

Esta apertura fomenta la inclusión de una tremenda cantidad de contenido, de forma que esta enciclopedia cuenta hoy con 4 550 830 páginas diferentes, de las que 1 096 960 son artículos enciclopédicos —el resto son guías, páginas organizativas, de ayuda, de discusión, políticas, borradores de usuarios, etc.—.

Acreditación de autoría

Los textos de Wikipedia son un trabajo colaborativo, pero las contribuciones al texto de una página de Wikipedia de cada editor individualizado quedan acreditadas de forma permanente en el historial de la página, públicamente visible. La información de autoría de

las imágenes y el resto del contenido multimedia, como archivos de sonido o vídeo, se puede consultar pulsando la propia imagen para entrar en su página de descripción, que incluye el autor, la fuente original y otra información pertinente.

#### Notas

1. Quién es el autor de la Wikipedia?
2. En caso de plagio, ¿quién responde?

### **Licencia de marcas**

#### **Daños provocados por interrupción de contrato de licencia de marca (Kosiuko Panamá c/Kowzef)**

Cám. Nac. de Apelaciones en lo Comercial - Sala B

Kosiuko Panamá SA c/Kowzef SA y Otro s/Ordinario, 15-08-2013, IJ-LXX-687

La Dra. Piaggi dijo:

1) El 07-12-2001 (fs. 357/367) Kosiuko Panamá S.A. promovió demanda por cobro de U\$S 5.502.000 (dólares estadounidenses cinco millones quinientos dos mil) o lo que resulte de la prueba a producirse, contra Kowzef S.A. y, Kruplet S.A.

Explicó que el 10 de marzo de 2000 celebró un contrato de licencia de marca con las demandadas quienes le otorgaron en forma exclusiva el uso y goce de la marca registrada Kosiuko, en todo el territorio de la República de Panamá por el plazo de dos años, con renovación automática hasta diez años, pero que el 23.02.01 Kowzef rescindió el contrato en forma unilateral, imputándole venta de mercaderías a Costa Rica (a través de Ana Fascio y Anke Fascio) lo que es incorrecto, pues Kosiuko Panamá sólo actuó como intermediaria transfiriendo algunos pagos realizados por Anke Fascio a Kowzef. Y, que fue ésta quien incumplió lo pactado al venderle a Alianzas Joyeros S.A., sita en Panamá.

Relató que la accionada omitió realizar la comunicación previa a la resolución contractual exigida por la cláusula séptima e incumplió con la exclusividad contractual que le otorgara al vender mercadería por U\$S 531.925,20 a Jonathan Martins inc., sita en la Zona Libre de

Colon, República de Panamá, con el objetivo de constituirlo como centro de distribución para Centroamérica.

Denunció que su objeto societario era la realización del contrato de licencia de la marca Kosiuko y que la rescisión contractual le implicó ingentes pérdidas económicas, reclamando el resarcimiento de los siguientes rubros: i) lucro cesante, U\$S 400.000; ii) pérdida de chance, U\$S 1.800.000; y, iii) cláusula penal, U\$S 3.302.000.

2) El 02 de abril de 2002 (fs. 564/578) Kowzef S.A. contestó demanda y luego de una negativa pormenorizada de los hechos explicó que, como usufructuaria de la marca Kosiuko, autorizó a la accionante a comercializarla en Panamá y que el límite territorial fue vulnerado por la actora al vender mercadería de dicha marca a Costa Rica, a través de su controlada, Alianza Joyeros, contraviniendo lo previsto contractualmente (cláus. 7a.).

Negó haber suscripto u otorgado licencia con terceros, mientras duró el vínculo contractual con la reclamante y remarcó que el contrato era de dos años, pudiendo ser renovado hasta llegar a un máximo de diez años. Asimismo, que la mercadería vendida a Jonathan Martin no estaba destinada al territorio de Panamá.

Rechazó por improcedentes los rubros reclamados, como así también la cláusula penal, la cual se extinguió al resolverse el contrato.

3) A fs. 611/616 Kruplet S.A solicitó el rechazo de la acción, en mérito a que en su calidad de titular de la marca Kosiuko sólo prestó su consentimiento en los términos y condiciones pactados por Kosiuko Panamá y Kowzef.

De allí que al haber finiquitado su participación con el consentimiento contractual conferido, la actora no puede imputarle ningún incumplimiento. No obstante, adhirió a la contestación efectuada por Kowzef, en lo atinente al incumplimiento de la actora.

La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 2370/2417) admitió parcialmente la acción contra Kowzef, condenándola al pago de U\$S 30.000, con más intereses a calcularse al 6% anual desde la mora (23.2.01) y, las costas del proceso; asimismo, rechazó la demanda contra Kruplet, con costas a la actora (art. 68 Cpr.).

Para así decidir, el a quo meritó que: a) el incumplimiento atribuido a la actora -ventas a Costa Rica- no puede calificarse de grave al haberse pactado contractualmente su solución y ser breve el lapso e ínfimo el monto de lo comercializado (fs. 978); b) la rescisión dispuesta por Kowzef carece de causa, porque al venderle productos a Jonathan Martin violó la cláusula de exclusividad en perjuicio de la pretensora; c) la codemandada podía rescindir el contrato al culminar el segundo año (10.3.02), siendo éste el límite temporal de los rubros indemnizatorios reclamados; d) la cláusula penal pactada es de naturaleza moratoria por lo que no corresponde admitirla en caso de incumplimiento definitivo; e) la

actora no produjo prueba contable, siendo prudente fijar en U\$S 30.000 (art. 165, párr. 3, C.P.C.C.N.) la reparación del lucro cesante irrogado desde el 23.2.01 al 10.3.02; f) la reclamante no acreditó la pérdida de chance; g) la obligación debe cumplirse en la moneda pactada en el contrato cuyo incumplimiento originó el reclamo; y, h) no se imputó a Kruplet ningún incumplimiento ni causación de perjuicio.

Contra esa decisión se alzan ambas partes. Los agravios de la accionante corren a fs. 2468/2479 y los de la codemandada Kowzef a fs. 2481/2490. El primero fue respondido por Kruplet a fs. 2499/2501 y por Kowzef a fs. 2503/2511; y el de ésta, fue contestado por la pretensora a fs. 2492/ 2497.

Encontrándose firme la providencia de fs. 2529, corresponde abocarse al conocimiento de las cuestiones traídas a resolver.

La actora critica el fallo por: a) declarar inaplicable la cláusula penal; b) fijar un monto exiguo por lucro cesante; c) estimar en forma errónea la duración del contrato; d) denegar la pérdida de chance; y, e) rechazar la demanda contra Kruplet.

De su lado, Kowzef se agravia porque: a) la actora incumplió la cláusula de exclusividad; b) no se acreditó el lucro cesante; y, c) la imposición de costas contradice el resultado obtenido en el pleito.

...

A fin de dilucidar los agravios sometidos a consideración, corresponde destacar como hechos sustanciales del juicio e incontrovertidos por las partes, que: i) la relación comercial se rige por los términos del contrato de licencia de marca obrante a fs. 24/41; ii) Alianza Joyeros, vendió mercaderías en Costa Rica; y, iii) Jonathan Martin en la Zona Libre de Colon, Panamá.

Advertidas dichas circunstancias y para un mejor desarrollo de la ponencia, conviene precisar los puntos en conflicto: (a) participación o vinculación societaria con Alianza Joyeros; (b) si la venta efectuada a Jonathan Martin incumplió con lo previsto en el contrato; y, (c) legitimidad de la rescisión contractual ejercida por Kowzef

(a) La vinculación de las partes con Alianza Joyeros S.A.

Contrariamente a lo informado por la Aduana de Panamá, respecto a la inexistencia de registros de trámites de liquidación a nombre de Alianza Joyeros durante el año 2000 (fs. 1831), surge de la prueba obrante a fs. 1946 que se efectuaron ventas a dicha sociedad y así lo denunciaron en autos tanto Kosiuko Panamá como Kowzef, quienes confirmaron la

remisión de mercadería a Costa Rica, discrepando tan sólo en cuanto a la vinculación societaria que existiría con la primera de las sociedades citadas.

Las pruebas informativa y pericial ofrecidas por las contendientes -con el objeto de probar la alegada contradicción- fue rechazada por la autoridad de Panamá (fs. 1511/1512), declarándose posteriormente su negligencia (fs. 1605); por lo que habré de analizar los indicios y presunciones que, fundados en hechos probados en autos, puedan resolver este punto de conflicto (conf. C.P.C.C. 163). Apreciándolos -conforme lo determina nuestro ordenamiento jurídico- según las reglas de la sana crítica y la naturaleza del juicio, pues resulta imposible determinar de antemano su valor probatorio. De allí que, el juzgador deba aplicar el máximo rigor crítico y ponderarlos en su conjunto y con las restantes pruebas producidas en el proceso.

Tal circunstancia lleva a sostener que debe existir una íntima y estrecha conexión entre el hecho indiciario y el hecho a probar, que aleje la posibilidad de llegar a conclusiones distintas, reduciéndose así los resquicios de duda, aún cuando no se logre la certeza o evidencia absoluta; ello permitirá además, distinguirlas de las simples conjeturas tendenciosas o animadas por la subjetividad).

Las presunciones constituyen una conclusión que realiza el juez sobre la base de una serie de indicios, precisos y concordantes, que pueden surgir de hechos que acostumbran a suceder, la costumbre o los usos y, ser adoptadas por el juez; o bien pueden basarse en los hechos del proceso judicial. En ese marco, juzgo que existen presunciones serias y concordantes acerca de la vinculación de Kosiuko Panamá con Alianza Joyeros, que surgen de:

- a) la inobservada pericia contable de autos (fs. 1018/1031), que da cuenta que la defensa facturó mercadería por U\$S 90.943,97 a Alianza Joyeros hasta el 8.01.2001 y que recién a partir del 26.1.2001, lo hizo a nombre de Kosiuko Panamá, por U\$S 3.035,54;
- b) los autos “Kosiuko Panamá S.A c/Kowzef S.A. s/diligencia preliminar” -que tengo a la vista- donde consta en el informe contable allí producido las facturas de Alianza Joyeros emitidas a nombre de Elidía de Sterman, presidente de Kosiuko Panamá, bajo el mismo número de cliente 009207 (fs. 117/138 del anexo x);
- c) la nota de facturación y estado de cuenta remitida por Kosiuko Panamá a Kowzef, en la cual informa que debe facturar la mercancía a la dirección de Alianza Joyeros (fs 2322); y,
- d) la nota del 23.10.2000 remitida por la actora a Kowzef, donde se advierte que aquella recibía y abonaba la mercadería (fs. 230).

Resulta insustancial la argumentación de la reclamante (fs. 1028/1029) para acreditar que la codemandada la habilitó a vender productos a Costa Rica, pues no surge de las

transferencias bancarias que denunció a fs. 2126 a qué se imputaron ni se probó que se trate de una cesión directa entre Kowzef y Anke Facio o Ana Facio. Tampoco la página web de Kosiuko ratifica lo sostenido por la pretensora, al encontrarse enervada con lo informado en la pericial contable (fs. 1025). Lo mismo acontece respecto a los números de clientes, pues el experto contable informó que el de Elidia de Sterman y Alianza Joyeros era 009207, en tanto que el de Anke Facio era 003191.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, concuerdo con lo decidido por el juez de la anterior instancia en relación a que el incumplimiento en que habría incurrido la actora carece de entidad suficiente habilitante de la rescisión dispuesta y así lo consideró Kowzef, dado que -como consta en autos- se realizaron tan sólo 3 operaciones y aquélla nada alegó oportunamente, a pesar de que datan del 7.8.00 al 4.1.01 (fs. 978).

(b) Si la venta efectuada por Kowzef a Jonathan Martin violó lo pactado en el contrato

El art. 37 del decreto que estableció la zona franca en el estado panameño, dispuso que “para el establecimiento de las áreas de comercio internacional libre a que se refiere el artículo anterior la nación cederá a la zona libre de Colón el usufructo de las extensiones de terreno que fueran necesarias”. Ergo, la zona de Colón forma parte del territorio de la República de Panamá. Acorde a ello, habiendo las partes asignado una zona de exclusividad en el territorio de la República de Panamá para que la accionante desarrolle la licencia otorgada por las demandadas, de haber sido intención de aquéllas establecer una excepción a la exclusividad territorial permitiendo la venta de mercadería en la Zona Libre de Colón, debió haberlo previsto expresamente.

Por lo tanto, juzgo que Kowzef, al venderle mercadería a Jonathan Martin durante la vigencia del contrato que la unía a la accionante, transgredió la zona de exclusividad que le había sido asignada a ésta.

(c) La rescisión contractual ejercida por Kowzef

En la cláusula séptima del acuerdo las partes pactaron que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones allí asumidas daría derecho a la cumplidora a rescindir contrato, cobrar las cláusulas penales y, reclamar los perjuicios provocados; a tales fines, la parte afectada debía notificar de forma fehaciente a la incumplidora, quien tenía 30 días para subsanarlo, habiéndose acreditado en autos que el 23.02.2001 la codemandada le comunicó a Kosiuko Panamá la rescisión (rectius: resolución) contractual debido a su participación directa en la exportación y venta de mercaderías a Costa Rica (fs. 2301), lo que fue rechazado por la actora negando que Alianza Joyeros fuera su controlada (fs. 1893).

En la resolución -regulada por el CCOM: 216- el incumplimiento se erige en condición de procedencia de dicha ineficacia, requiriendo para su ejercicio que: i) quien la invoque cumpla u ofrezca cumplir la prestación a su cargo; y, ii) el incumplimiento de la contraria



sea importante (Cám. Nac. Com., esta Sala: 9-10-2000, in re “Garrido, Jorge Omar c/Iglesias, Andrés Ramón”).

En función de lo supra expuesto, aún prescindiendo de si las ventas realizadas por Kosiuko Panamá a Costa Rica revistieron la gravedad suficiente para resolver el vínculo contractual, lo cierto es que Kowzef por ser incumplidora tenía vedada la posibilidad de resolver el contrato. Tanto más cuando contractualmente las partes previeron que, ante posibles incumplimientos, la afectada debía intimar a su contraria por el plazo de treinta días a fin de que subsane su obligación.

En ese sentido, la naturaleza de la obligación inobservada no justifica que la codemandada obviara la previa interpelación pactada en tanto ello le impidió a la accionante cuestionar la procedencia del actuar de su contraria. Súmese a ello que, la finalidad del plazo de gracia previsto en la comunicación previa tiene por finalidad evitar el ejercicio abusivo en la resolución contractual.

En consecuencia, Kowzef no actuó conforme lo establecido por la cláusula tercera referida y, por ende, la resolución del contrato debe considerarse intempestiva (CCom. 216), debiendo responsabilizársela por los daños que su inadecuado proceder ocasionó.

(d) Alcance de la indemnización

Acorde lo hasta aquí expresado, corresponde determinar la extensión de la indemnización que ha de reconocerse a favor de la actora. Para alcanzar tal objetivo comenzaré tratando el agravio relacionado con el plazo de duración del contrato.

i) Conforme surge de la cláusula cuarta del contrato los justiciables dispusieron que “El plazo de la licencia será de dos años... (pudiendo renovarse) ...automáticamente por periodos iguales hasta llegar a un máximo de 10 años, es decir hasta el día 10 de marzo...” de 2010. Es decir que las partes establecieron un plazo mínimo de dos años y un máximo de diez, por lo cual estimo irrazonable -como pretende la agraviada- cuantificar los rubros reclamados considerando el término mayor, en tanto los contratantes no estaban obligados a renovar el vínculo, bastando una comunicación negativa para extinguirlo.

Lo anterior, aún cuando tenga en cuenta que contratos como el de autos -licencia de marca- suelen ser negocios de larga duración dado que su estabilidad resulta decisiva a la finalidad de lograr la explotación de la marca licenciada, por cuanto los incumplimientos contractuales acaecidos durante el primer demuestran que no se alcanzó una estabilidad comercial entre las partes. En aras a ello y en virtud de la expresa disposición contractual a la que voluntariamente las partes se sometieron (art. 1197 Cód. Civ.), se desestima el agravio de la actora en este aspecto.

ii) La cláusula penal tiene por finalidad compeler al deudor al cumplimiento de la obligación, predeterminando los daños derivados del incumplimiento.

Sentado ello, observo que la cláusula séptima del convenio de autos dice que “El incumplimiento... dará derecho a la parte cumplidora a rescindir el presente, cobrar las cláusulas penales y reclamar los daños... (teniendo la incumplidora) ...un plazo de 30 días para subsanarlo”; y, en la cláusula octava acordaron que, “a partir del vencimiento del plazo descrito en la cláusula anterior, se pacta en concepto de cláusula penal... dólares estadounidenses un mil... diarios mientras dure el incumplimiento...”.

De las cláusulas parcialmente transcritas surge que la pena se aplica a la demora en el cumplimiento de la obligación, desde el momento en que el acto al cual estaba obligado a abstenerse se ejecutó; esto es, desde el 20.02.2001, en que Kowzef vendió mercaderías a Jonathan Martin, al 23.02.2001, en que resolvió el vínculo contractual.

Al actuar la disolución del contrato sobre su causa, desaparece la cláusula penal que en ella se sustenta (Cám. Nac. Com., Sala A, “Vivian Hnos. c/Transporte Giglio”, 30-9-88), por lo que considero admisible la pactada por las partes en U\$S 4.000, considerando los días transcurridos desde el incumplimiento de la obligación (20.2.01) hasta la resolución contractual (23.2.01). Importe al cual se adicionarán intereses que, por tratarse de una deuda exigible en moneda extranjera, se establece a una tasa pura del 6% anual, desde la mora y hasta el efectivo pago (art. 622, Cód. Civ.).

iii) En torno a las críticas de los quejosos sobre el importe fijado en concepto de lucro cesante, destaco que esta compensación apunta a un perjuicio cierto, relacionado con la probabilidad objetiva de obtener ventajas económicas justamente esperadas conforme las circunstancias del caso (CS, 13.10.94, in re, “Godoy Miguel A. c/Banco Central; Cám. Nac. Com., esta Sala, 24-05-88, in re, “Pérez Lino c/Amparo Seguros S.A.”; CNCiv., Sala D, 28-06-90, in re, “Pintos v. Ferrocarriles Argentinos”, 1992-IV, síntesis; CNCiv., Sala C, 19-11-92, in re, Ruggeri Blanca R. c/Empresa Gral. San Martín S.A.T.S.”, JA 02-11-94, 1994-IV, síntesis; entre otros). En similares términos, la reparación referida no se apoya en la simple posibilidad de ganancias sino en demostrar los extremos supra mencionados en base a elementos objetivos, siendo carga de quien lo reclama su prueba (art. 363 Código Procesal).

En el sub lite, es indudable que la finalización del vínculo contractual se produjo por la resolución intempestiva ejercida por Kowzef, por lo que corresponde hacer lugar al rubro pretendido que deberá cuantificarse por la eventual ganancia neta que la accionante pudo haber obtenido, de no haber mediado el obrar antijurídico de aquélla.

En autos se carece de prueba fehaciente del quantum, por lo que estimo prudente conceder - conforme el acontecer normal en el desarrollo de las actividades y considerando las particularidades que reviste la cuestión suscitada- el equivalente al 20% (veinte por ciento) de las ganancias totales obtenidas, proponiendo al Acuerdo modificar la sentencia recurrida y encomendar al juez de grado instruya una nueva liquidación con base en el promedio de rentabilidad neta mensual -con el límite indicado- correspondiente al último año del vínculo; guarismo que se multiplicará por los meses restantes para la finalización de los contratos (Cám. Nac. Com., esta Sala, “Laplace, Marcelo c/Esso Petrolera Argentina S.R.L. s/Ordinario”, 22-8-07); con más intereses a calcularse desde la resolución y hasta su efectivo pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, sin capitalizar.

iv) Respecto a la pérdida de chance, recuerdo que debe ser un daño cierto, no hipotético, por el cual se pretende la reparación por la probabilidad de éxito frustrada, aunque no es más que una consecuencia mediata que permanece siempre en grado de probabilidad. Su cuantía debe fijarse sobre la base no de las ganancias o pérdida, sino de la chance misma, puesto que no puede olvidarse que lo frustrado es propiamente ésta, la cual -por su propia naturaleza- es siempre problemática en su realización.

La naturaleza jurídica de esta figura necesita que la posibilidad no sea simplemente una expectativa general o vaga; no debe tratarse de la mera posibilidad del acaecimiento eventual o hipotético de alguna ventaja, sino que la pérdida ha de tener suficiente fundamentación y entidad -aunque su previsión ocurra en el futuro- en tanto la causa de aquella frustración existe ya en el presente. La chance no se identifica con la utilidad dejada de percibir, sino que lo resarcible es la posibilidad misma de la utilidad.

Tropieza la pretensión de modificar en este aspecto el fallo recurrido el cotejo realizado sobre la documentación aportada por las partes, pues no puede conocerse a ciencia cierta que de haber continuado vigente el contrato con exclusividad pactada, la actora pudo haber sido beneficiada con el volumen de operaciones realizado por Kowzef con Jonathan Martin, en tanto que los montos de estas operaciones superan exorbitantemente a los precios establecidos en los sistemas de compras fijados por las partes en el contrato de licencia.

Atinente a la alegada existencia de un centro de distribución de mercadería en Panamá, la recurrente invocó un hecho que no probó, omitiendo ofrecer y producir las pruebas que acrediten su existencia, en tanto las simples alegaciones procesales no bastan para crear convicción en el juzgador (CS, 19-12-1995, in re “Kopex Sudamericana SAIyC c/Provincia de Buenos Aires y otros”, Fallos 318:2555, entre otros).

Sobre esta base estimo que no le asiste razón a la actora por cuanto el daño que alega - pérdida de chance- no fue debidamente acreditado, incumpliendo con la carga prevista en el art. 377, C.P.C.C.N.. En consecuencia, el agravio debe desestimarse.

(e) Responsabilidad solidaria de Kruplet

La alegada responsabilidad solidaria de la codemandada no fue introducida en la oportunidad debida, lo que impide que la suscripta se aboque a su tratamiento, por cuanto conforme al principio rector establecido en el Cpr. 277, las potestades decisorias de la Alzada se ciñen al conocimiento de aquellas cuestiones que hayan sido oportunamente sometidas a la decisión del órgano de la instancia anterior. La regla general que consagra el texto citado, es coherente con la naturaleza jurídica del recurso de apelación, en el sentido de que no importa un nuevo juicio en el cual sea admisible la deducción de pretensiones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente.

En función de lo expuesto, este Tribunal no puede conocer en la cuestión introducida recién al expresar agravios, por no haber sido una petición propuesta al juez de primera instancia, careciendo en consecuencia, del primer grado de jurisdicción, lo cual impide su examen. Queda así sellada la suerte de la cuestión.

...

En mérito a lo expuesto propongo admitir parcialmente los agravios de la actora, condenando a Kowzef al pago de: i) U\$S 4.000 en concepto de cláusula penal con más intereses a calcularse al 6% anual, sin capitalizar, desde el 23.2.01 y hasta su efectivo pago; y, ii) el monto que surja de la liquidación que se ordenó practicar en el apartado (d), acápite iii). Las costas de esta instancia se imponen a la codemandada por resultar sustancialmente vencida, honorarios que serán regulados sobre el monto por el que prospera la pretensión (art. 68 C.P.C.C.). He concluido.

Sobre el caso , ver comentario de Andrés Sanchez Herrero en <http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=67695&print=2>