

**“MARCAS MUERTAS”.**  
**EL APROVECHAMIENTO DE PRESTIGIO AJENO**

**“DEAD BRANDS”.**  
**EXPLOITING THE PRESTIGE OF OTHERS**

Recibido: 28/07/2017 – Aceptado: 21/05/2018

**Andrés O. Cacciali Puga<sup>1</sup>**  
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)  
acaccialipuga@gmail.com

<sup>1</sup> Abogado por la UNCuyo. Agente de Propiedad Intdustrial.

## Resumen

Si bien las marcas registradas pueden caer en desuso y ser declaradas caducas –permitiendo que cualquier persona o compañía pueda registrarlas bajo su nombre–, el presente trabajo analiza la hipótesis desde la óptica de las marcas notorias caducas, y el aprovechamiento de tal situación para explotar el prestigio ajeno, en probable burla a las reglas de competencia leal.

**Palabras clave:** Proceso Marcario; Marcas Notorias; Competencia Desleal.

## Abstract

Even though registered trademarks may become obsolete and declared invalid –allowing any person or company to register them under their name–, this paper analyzes the supposition of expired well-known brands, and the exploitation of this situation so as to take advantage of the prestige of others, in likely mockery of the rules of fair competition.

**Keywords:** Trademark process; Trademark Expiration; Well-known Brands; Unfair Competition; Abuse of Law.

## Sumario

1. Introducción
2. El registro de marcas. Sistema atributivo y declarativo
3. El lugar de las marcas de hecho
4. La caducidad de la marca por falta de uso
5. Las marcas notorias
6. Los casos bajo análisis
  - 6.a El caso Famobil (Playmobil)
  - 6.b El caso Lambretta
7. La competencia desleal
8. Conclusiones
9. Bibliografía
  - 9.a Índice documental

## 1. Introducción

Toda marca, potencialmente, puede morir. Toda marca puede caer en desuso por diversas circunstancias sociales y/o económicas (reemplazo de un producto por otro, renovación de la empresa, cambio de estrategia publicitaria, etc.). Sin embargo, en varios casos, las marcas que mueren pueden haber generado un impacto en la sociedad, pueden haber referenciado un producto íntimamente, y por ende, haber ganado prestigio y fama, independientemente de su posterior desuso. El problema es: ¿Puede esa marca ser revivida por un tercero?

El presente trabajo pretende analizar, desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, a través de casos emblemáticos, los supuestos en que se produce la caducidad por falta de uso de una marca distinguida, a la par que un tercero pretende registrarla a su nombre aprovechando tal reconocimiento. Supuestos que deberán ser analizados tanto a la luz de la ley de marcas como también a través del standard de competencia leal.

## 2. El registro de marcas. Sistema atributivo y declarativo

Como primer punto para comprender adecuadamente el sistema de caducidad de una marca, debemos comprender el sistema de registro de la misma, así como el carácter de tal registro, ya que el mismo podrá ser declarativo o atributivo de un derecho (constitutivo del mismo).

En los sistemas declarativos, el requisito fundamental para adquirir la titularidad sobre un signo marcario es el uso que de ellos se efectúe, entendiéndose por tal, a la comercialización de productos o servicios identificados por el signo marcario adoptado.

En este tipo de registros (propios de los países de raigambre anglosajona como EEUU, Reino Unido, Canadá), la propiedad de la marca es adquirida por el sujeto que la utiliza primero, sin necesidad de inscripción. Así por ejemplo, en el derecho estadounidense las marcas pueden ser registradas, pero el uso previo de la marca debe ser acreditado para obtener la inscripción.

En estos supuestos, el registro de los signos marcarios es a los efectos de lograr una prueba fehaciente de tal uso, convirtiéndose en una presunción de propiedad. La función del mismo es, entonces, el actuar como elemento probatorio de la titularidad del signo marcario y de su uso.

Como enseña Mitelman, el depósito de la marca contribuye a establecer la presunción de que el depositante es el legítimo titular, presunción que admite prueba en contrario<sup>2</sup>. Bajo este sistema, podría acontecer que dos personas sucesivamente inscriban la misma marca para identificar los mismos productos o servicios. El segundo depositante podría prevalecer si acredita fehacientemente haber sido el primero en utilizar la marca, postergando a quien se anticipó en el depósito.

Respecto del sistema de prioridad de uso, Breuer Moreno enfatiza dos ventajas: a) se ajusta a la realidad de los hechos, y protege a quien usa la marca, limitando el número de marcas existentes en un país a aquellas que son realmente usadas; b) opone una barrera a las usurpaciones efectuadas mediante los registros de marcas, aunque admite que el sistema atributivo también

2 MITELMAN, Carlos Octavio. *Marcas y otros signos distintivos*. Buenos Aires: La Ley, 2015. Tomo I, página 310.

dispone de medios eficaces para evitar los despojos de marcas<sup>3</sup>.

Pese a ello, este sistema padece de una grave desventaja, dado que si un comerciante desea utilizar una marca sin trasgredir derechos de terceros, no cuenta con archivos de marcas registradas que reflejen fielmente todas aquellas que se encuentran en uso efectivo. Así, podría empezar a emplear un signo y varios años después podría verse obligado a abandonarlo por alguien que demuestra un uso previo. Esto ha generado que la mayoría de los países del mundo opten por el sistema atributivo, como es el caso de Argentina.

En el sistema atributivo o constitutivo del derecho, la propiedad de una marca y su exclusividad de uso se obtienen mediante el registro y no por medio del primer uso. En este caso, el Estado comprueba, antes de proceder a inscribir una marca, si ella reúne las condiciones de validez y si es confundible con anteriores marcas registradas o en trámite de registro<sup>4</sup>.

En este sentido el art. 4 de la Ley de Marcas, es claro al establecer que “la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro”. Esto, además, se hace evidente en el capítulo III de la ley que legisla sobre los actos punibles y sus acciones. En este sentido, en el art. 31 se enumeran los delitos marcarios que sólo pueden existir si se cometen en perjuicio de una marca registrada.

Finalmente, es importante advertir a los fines de este trabajo, que si bien la actual ley 22.362, no alteró el régimen atributivo de la derogada ley 3.975, el “uso marcario” ha cobrado especial relevancia como factor generador y conservador de derechos, configurándose, a decir de Breuer Moreno, un sistema “mixto”, donde se toman rasgos fundamentales de los dos sistemas previamente descriptos.

De este modo, podría entenderse que nuestro sistema, conforme la evolución legislativa y jurisprudencial, ha ido mutando a un sistema atributivo moderado o mixto, en donde se derrocan ciertas desventajas (señaladas por Breuer Moreno) del sistema atributivo: a) la injusticia de que un comerciante en uso de

3 BREUER MORENO, Pedro. *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires: Obis, 1946, pág. 194 y 195.

4 Al respecto ver: CN Fed. Civ. y Com. Sala 3, sentencia dictada en fecha 02-03-2006 “Grupo Anderson’s S.A. de CV c/ Ricco Leonardo José”; y CN Fed. Civ. y Com. Sala 2, sentencia dictada en fecha 15-03-2013 “Wolf Manuel c/Grupo Hotelero Gran Caribe S.A.”.

una marca sea privado de ello en virtud de un registro posterior, o b) lo poco razonable que resulta –y vital a los fines de este trabajo– que el derecho sobre una marca se conserve por el sólo hecho de subsistir el registro.

De esta manera, y a la fecha, podemos decir que tanto Argentina como el resto de los países a nivel mundial –incluyendo las legislaciones de España e Italia a las que corresponden los casos que analizaremos– se enrolan en una postura atributiva, pero con una importancia, cada vez más marcada, respecto del uso de la marca registrada, sobre todo, a fin de mantener la vigencia del registro.

### 3. El lugar de las marcas de hecho

Dentro de los países que han adoptado el sistema atributivo, no hay que perder de vista dos factores que pueden resultar subestimados. En primer lugar, una marca no deja de ser tal por no estar registrada. Una marca es tal por la función que cumple, ser un signo apto para identificar productos o servicios, independientemente del mecanismo vigente para adquirir un derecho de exclusividad sobre ella. En segundo lugar, resulta absolutamente legítimo apropiarse de un signo distintivo y usarlo sin haberse sometido previamente al procedimiento de registro marcario<sup>5</sup>.

A partir de ello, se ha definido a las marcas de hecho como los signos que se utilizan con la función distintiva propia de las marcas, sin haber sido registradas como tales, y sin violar los derechos de marcas registradas<sup>6</sup>. Sentado ello, y si bien conforme el sistema adoptado por la mayoría de las legislaciones del mundo estas designaciones no gozan de la exclusividad de uso, tampoco se encuentran totalmente desamparadas.

Sin dudas que la simple circunstancia de que una persona haya empezado a usar una marca sin registro previo no le acuerda ningún derecho<sup>7</sup>. Sin embargo, existe consenso en que, si la misma es usada de manera pública, pacífica y continuada, de manera tal que se haya generado una clientela alrededor de ella, la

5 MITELMAN, Carlos Octavio. Op. cit. Tomo I, pág. 624.

6 BERTONE, Luis y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Heliasta, 2003. Tomo II, pág. 252.

7 CN Fed. Civ. y Com. Sala 2, sentencia dictada en fecha 19-09-1980 "Matarazzo S.A. c/Adelina S.A."

marca de hecho gozará de ciertas atribuciones: formular oposiciones, demandar por cese de uso, o por nulidad marcaria (aunque los principios probatorios serán más rigurosos para éstas que para las marcas registradas)<sup>8</sup>.

Si bien el objeto de este trabajo excede el análisis pormenorizado de las marcas de hecho, es relevante dejar sentado que, aunque las mismas presentan aristas similares a las marcas caducas, las primeras requieren de un uso continuado para el otorgamiento de atribuciones o protección, mientras que las segundas han caducado, justamente, por su falta de uso. Así las cosas, *prima facie*, ambas marcas (la caduca y la de hecho) permiten que un tercero pueda solicitar su registro libremente por encontrarse éste disponible, sin embargo, las consecuencias de ello, como veremos más adelante, son enteramente diferentes.

De este modo, y sin perjuicio del análisis que se realizará en los apartados siguientes, dejamos planteado lo siguiente: el intento de registrar una marca no registrada en Argentina, pero con vigencia en el exterior (por ejemplo, “Primark”) generará una oposición al registro o una nulidad de la marca si ésta llegara a registrarse. Estamos refiriéndonos, en este caso, a una marca que actualmente comercializa sus productos bajo ese signo, pese a ser técnicamente una marca de hecho en Argentina por no encontrarse registrada. Sin embargo, si la marca caduca ya no comercializa servicios o productos en ningún lugar del mundo (por ejemplo, “Winamp”), ¿genera el mismo efecto que en el caso de “Primark”?

#### **4. La caducidad de la marca por falta de uso**

Como se expresó en los apartados anteriores, a partir de la entrada en vigencia (en febrero de 1981) de la ley 22.362, se incorpora al sistema marcario argentino la obligación de uso de las marcas como requisito indispensable tanto para renovar los registros como para conservar la vigencia de los mismos. A partir de la armonización e interpretación de los artículos 5, 20, 23 y 26 de la

8 CN Fed. Civ. y Com. Sala 3, sentencia dictada en fecha 04-06-2003 “Puntas y Bolígrafos SAIC c/The Gillette Company”;; CN Fed. Civ. y Com. Sala 2, sentencia dictada en fecha 21-05-1989 “Microsoft Corporation c/Siswork S.A.”; CN Fed. Civ. y Com. Sala 1, sentencia dictada en fecha 01-04-2004 “Ediciones Proa y otro c/Fundación Internacional Jorge Luis Borges y otro”; entre otros.

ley 22.362 se han elaborado pautas doctrinarias y jurisprudenciales que permiten discernir la extensión de la obligación de uso, así como los efectos del no uso de las marcas<sup>9</sup>.

A los efectos del presente trabajo, tienen particular importancia los artículos 23 y 26 del ordenamiento legal referido –modificados a su vez por el Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018 del Poder Ejecutivo (en adelante “DNU 27/2018”)–. El art. 23 expresa que:

“... el derecho de propiedad de una marca se extingue: c. por la declaración de nulidad o caducidad del registro”; mientras que el art. 26 sostiene que: “El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, de oficio o a pedido de parte, conforme a la reglamentación que se dicte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los CINCO (5) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que median causas de fuerza mayor. No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros”.

A partir de ello, resulta ineludible que el uso de la marca es condicionante para la conservación o mantenimiento del derecho de exclusividad sobre la misma. Es más, a partir del DNU 27/2018, se ha incrementado la fuerza del uso dentro del sistema registral argentino, al exigir la presentación de una declaración jurada de uso de la marca al concluir el quinto año desde la concesión del registro, y no sólo al momento de solicitar la renovación del mismo.

Dicho esto, entonces, el no uso de la marca, por los plazos y en los términos que determina la ley, podrá ocasionar su caducidad. Ahora bien, a fin de evitar errores de interpretación, y aunque nos refiramos a la caducidad de

9 PEREZ de INZAURRAGA, Graciela. *Extinción del derecho sobre la marca. Repaso de conceptos básicos a través de la doctrina judicial*, 2004. [Fecha de consulta: 25 de abril de 2018]. Disponible en: [http://www.hbf.com.ar/pdf/uso\\_licito\\_de\\_marca\\_ajena.pdf](http://www.hbf.com.ar/pdf/uso_licito_de_marca_ajena.pdf)

la “marca”, importante es destacar que la declaración de caducidad no recae sobre la marca en sí misma, sino sobre el registro. El signo marcario no desaparece necesariamente del mercado, sino que lo que se extingue es el registro. En definitiva, el titular del registro caducado pierde su propiedad, es decir, la atribución de ejercer el derecho de exclusividad sobre la marca<sup>10</sup>.

Ello provoca que la marca pueda volver a ser registrada ya sea por quien logró que se declare caduco el registro, por el antiguo titular, o por un tercero, atento a que el signo se encuentra disponible y, por ende, sujeto a ser lícitamente apropiado nuevamente.

Ahora, esta apropiación de la marca, más allá de la connotación negativa del término, carece –conforme lo dicho hasta el momento– de toda ilicitud o inmoralidad. Como señala la doctrina especializada<sup>11</sup>, la capacidad humana de crear marcas con entidad distintiva no es ilimitada. El repertorio de signos es amplio, pero no infinito, y, a su vez, el constante crecimiento del tráfico comercial se traduce en una constante demanda de marcas para consolidar un lugar en el mercado.

Esta situación no puede derivar sino en un aumento del número de registros. El problema se manifiesta cuando marcas registradas, pero no empleadas terminan por obstaculizar la inscripción de otras que sí se pretende cumplan la verdadera función para la cual fueron concebidas. El instituto de la caducidad –nota común en las legislaciones comparadas– tiene como objetivo primordial el facilitar la inscripción de marcas por quien realmente desee utilizarlas, eliminando aquellas que, sin uso, dificultan el registro de otras marcas. El fin último, entonces, consiste en descongestionar el registro de marcas generando oportunidades para que nuevos titulares con genuina intención del empleo de los signos puedan acceder a su inscripción. Así expresado, no sólo se trata de una cuestión lícita, sino plenamente necesaria.

Aclarado ello, la primera cuestión a considerar es que si bien el DNU 27/2018, determina que la caducidad puede ser declarada a pedido de parte o de oficio por el Instituto Nacional para la Propiedad Industrial (en adelante “INPI”), lo cierto es que de acuerdo a los Anexos I y II de la Resolución del INPI N°

10 MITELMAN, Carlos Octavio. Op. cit. Tomo II, pág. 396.

11 MITELMAN, Carlos Octavio. Op. cit. Tomo II, pág. 363.

001-18, el nuevo art. 26 de la Ley de Marcas es normativa vigente pero aún sin reglamentar, por lo que difícilmente podamos encontrarnos, a corto plazo, con declaraciones de caducidad de oficio.

De esta manera, entendemos que la caducidad no operará sino hasta que un tercero ponga en funcionamiento el mecanismo de caducidad ante el INPI (o anteriormente, ante la justicia federal). Esto es, aunque la caducidad del registro haya quedado configurada (por falta de uso de la marca por su titular durante un período de 5 años o más) ésta no operará de oficio sino que, para su efectivización, será menester que medie el pedido de parte interesada<sup>12</sup> (al menos hasta que la normativa en cuestión sea correctamente reglamentada).

Dicho esto, entonces, y anticipando el tema que nos compete, el tercero que pretenda inscribir una marca en desuso, no podrá registrar la marca a "espaldas" del titular marcario, ya que la misma mantendrá su total validez y vigencia hasta tanto no se obtenga la declaración de caducidad en cuestión.

Por otro lado, y si bien el art. 26 no lo dice expresamente, es opinión compartida por destacados autores en la materia<sup>13</sup> y acuñada en los fallos judiciales<sup>14</sup>, que el interés legítimo es un presupuesto para la procedencia de la solicitud de caducidad que analizamos anteriormente, constituyendo un elemento ineludible para que prospere la caducidad, tanto por aplicación analógica de lo previsto en el art. 4 de la Ley de Marcas (con relación al interés legítimo exigido para ser

12 Cám. Nac. Apel. Com. Sala 1, expte. 3895/93 "Laboratorios Bago S.A. c/ Volpino Laboratorios S.A.", 15/02/94;

Cám. Nac. Apel. Com. Sala 1, expte 4860/97 "Quest Int Fragrances Flavours Food Ingredients UK Limited c/ Blashig de Fierro, María", 05/02/98; Cám. Nac. Apel. Com. Sala 1, expte 8694/94 "Sheik Corporation S.A. c/ Boehringer Ingelheim KG", 08/10/96. Cám. Nac. Apel. Com, Sala 2, expte 1201/97 "Molinos Rio de la Plata S.A. c/ Cristina, Luis Alberto", 16/09/97.

13 OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. 9º. ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2017, pág. 439; MITELMAN, Carlos Octavio. Op. cit. Tomo II, pág. 366.

14 Cám. Nac. Apel. Com. Sala 1, expte. 3011/2011 "Pharma Development S.A. c. Laboratorios Casasco S.A.", 16/10/2014; Cám. Nac. Apel. Com. Sala 1, expte. 4576, "Syncro Argentina SAQIClyF c/ Laboratorios Bagó S.A.", 10/07/2001; Cám. Nac. Apel. Com. Sala 3, expte. 10634/2005, "Network Beauty & Fashion Cosmética Ltda c/Compañía General de Marcas S.A.", 27/03/2008; Sala 2, expte. 3269/2011 "Coppel S.A. de CV c/ Antonioli Carlos Esteban, 04/08/2015; Sala 2, expte. 567/2006 "Andrés Lagomarsino e Hijos c/Morixe Hermanos e Hijos SACI", 02/07/2015".

titular de una marca y para formular oposición) como así también por imperio de los principios generales del derecho.

En este sentido, existirá interés legítimo en tanto el registro cuya caducidad se pretenda represente un impedimento al registro o uso del signo de quien promueve la acción<sup>15</sup>. Como lo ha remarcado la jurisprudencia nacional, “ese interés legítimo está presente en el sub examen ante la oposición deducida por la aquí demandada al registro de la marca solicitada por la accionante<sup>16</sup>”. De esta forma, entonces, tal interés está delimitado por la confusión que puede existir entre marcas (una ya registrada y una nueva marca solicitada). Siendo que en el caso que nos compete, más que confusión existirá identidad total entre marcas, el interés legítimo será fácilmente comprobable, más aún, si el encargado de dirimir la cuestión es la propia entidad que nuclea el registro y no el aparato judicial.

Por último, acreditado el interés, quedará un elemento vital a considerar: el cómputo del plazo de no uso. La normativa nacional determina el plazo de 5 años, previos a la solicitud de caducidad, en que la marca no debe haber sido utilizada<sup>17</sup> (salvando las excepciones de uso del nuevo art. 26 de la Ley de Marcas).

Sin embargo, dos cuestiones deben ser tenidas en cuenta en estas circunstancias: a) el uso de la marca con posterioridad al transcurso de los cinco años, y b) la renovación de la marca luego de diez años desde su registro original. En el primer caso, el transcurso, sin uso desde el registro de la marca, del lapso de cinco años, puede ser purgado por un uso posterior, ya que la caducidad estaría meramente “configurada” pero no “efectivizada”<sup>18</sup>. Pese a ello, la renovación –y más allá de que el artículo 5 y 20 de la Ley de Marcas exigen el uso de la

15 PEREZ de INZAURRAGA, Graciela. Op. cit.

16 Cám. Nac. Apel. Com. Sala 1, expte. 1585 “Farmasa Farmacéutica Argentina S.A. c/ Syncro Argentina S.A.”, 28/02/91; Cám. Nac. Apel. Com. Sala 3, “Dorsay Industria Farmacéutica Ltda. C/ Laboratorios Dr. Gador y Cia. S.A.”, 17/03/89; Cám. Nac. Apel. Com. Sala 3, expte. 1594/91 “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ La Arrocería Argentina S.A.”, 17/07/97.

17 Cám. Nac. Apel. Com. Sala 2, sentencia dictada en fecha 05-03-96 “Syncro Argentina S.A. c/ Química Montpellier S.A.”.

18 Cám. Nac. Apel. Com. Sala 2, expte. 8358 “Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. c/ Gerardo Ramón y Cia. S.A.”, 30/07/91.

marca para la renovación<sup>19</sup>— no interrumpe el plazo de caducidad, ni lo renueva por otro lapso igual de inmunidad del registro<sup>20</sup>.

Por todo lo expuesto, y conforme la normativa citada, habiendo cumplido con tales exigencias, un tercero podrá solicitar, lícitamente, la caducidad de una marca en desuso para su posterior registro. Como vemos, de este somero análisis de los requisitos, la notoriedad de una marca no la hace indemne a la caducidad, ni la falta de ella resulta un requisito para tal fin. Sin embargo, antes de tales conclusiones apresuradas, debemos preguntarnos ¿cuándo una marca es notoria?

## 5. Las marcas notorias

Lo primero a establecer es que notorio y prestigioso no son conceptos idénticos, por lo que una marca notoria puede estar asociada a un producto de calidad deficiente, y probablemente nadie estaría interesado en declarar su caducidad para su posterior registro.

Si bien el sentido común nos lleva a asociar esos términos —y lo cierto es que muchas veces la notoriedad estará determinada por un signo de calidad—, la realidad determina que las marcas notorias presentan un alto grado de difusión, distribución y publicidad, que hacen que constantemente se presenten en el inconsciente del consumidor.

En este orden de ideas, Otamendi remarca que:

“... para que haya notoriedad de una marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea o no consumidor del producto. Incluso entre

19 ARGENTINA. Ley de marcas y designaciones 22.362/80. Art. 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. Art. 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 5, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, se indicará, según corresponda, el producto, servicio o actividad.

20 Cám. Nac. Apel. Com. Sala 2, expte. 8415 "Colorín S.A. c/ Cintoplom S.A.", 09/08/91.

los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también es entre aquéllos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público<sup>21</sup>.

Pero lo cierto es que el grado de notoriedad que puede alcanzar una marca –producto del esfuerzo económico desarrollado por el empresario a través de intensas campañas publicitarias, excelentes estrategias de marketing, calidad uniforme y constante del producto– puede abarcar solo determinados productos o servicios, consumidos por un sector limitado de la población, y que, al contrario de lo que sostiene Otamendi, genera una notoriedad indiscutible. Tal es el caso de los estetoscopios marca LITTMANN, uno de los mejores pero solo conocidos por personal relacionado con la salud, o de las raquetas marca PRINCE conocidas solo por deportistas o tenistas, o los guantes deportivos marca VALEO, conocidos solo entre gimnastas o fisicoculturistas.

La notoriedad puede variar según sea el carácter más o menos masivo del producto, toda vez que puede existir un alto porcentaje de compradores o potenciales clientes que la conoce, no importando por consiguiente la notoriedad de la cantidad de gente que la conozca, sino el porcentaje de eventuales adquirentes de los bienes o servicios<sup>22</sup>.

En este sentido, a fin de poner orden a estos límites difusos y aclarar el alcance del público consumidor, se suelen distinguir los conceptos de “marca notoria” y “marca renombrada”.

La marca notoria es aquella ampliamente conocida por la mayoría de los consumidores o usuarios, y comerciantes del correspondiente sector del mercado, es decir, entre aquellos que ofrecen o adquieren los productos o servicios a los que se aplica la marca<sup>23</sup>, como fueron los casos dados en párrafos anteriores.

21 OTAMENDI, Jorge. Op. cit. pág. 392.

22 RODRÍGUEZ, Philipho Bonnet. “Marca Notoria. Los límites impuestos por los principios de territorialidad y especialidad argentinos”. Tesis de la Maestría en Derecho y Dirección de Empresas. Universidad de Palermo. Facultad de Derecho. 2007.

23 En este sentido Mitelman expresa que el sector relevante del público estará básicamente conformado por (i) los típicos consumidores del tipo de producto o servicios al que se aplica la marca, y por (ii) las personas que intervienen en los canales de distribución y círculos comerciales que negocian tales

En este sentido, nuestros propios tribunales han señalado que hay marcas que son ampliamente difundidas entre los profesionales del derecho (aquellas que identifican editoriales, revistas especializadas, etc.) pero que, al mismo tiempo, no gozan de ningún predicamento por fuera de ese ámbito. Es decir, fuera de dicho contexto, existirá un muy limitado número de público que las conozca<sup>24</sup>.

Por su parte, la marca renombrada es aquella conocida por casi la totalidad del público, con independencia de que se adquieran, consuman o comercialicen los productos o servicios distinguidos. Como consecuencia de su conocimiento generalizado, su sola mención provoca una inmediata asociación entre el signo en cuestión con respecto al producto o servicio identificado con ella. Por citar algunos ejemplos, encontramos en este ámbito a las marcas McDonald's, Burger King, Coca Cola, Pepsi, Fiat, Renault, Microsoft, Facebook, Google, entre otras.

Si bien la diferencia entre ambas categorías no es meramente dogmática, y presenta importantes diferencias en lo que respecta a los principios de prioridad y especialidad<sup>25</sup>, éstas exceden al ámbito concreto de este trabajo: la posibilidad de registrar una marca notoria una vez que ésta ha caducado por falta de uso. Por

artículos o prestaciones.

24 CN Fed. Civ. y Com. Sala 3, sentencia dictada en fecha 13-03-2003. "Qualitas Medica S.A. c/Bureau Qualitas Argentina S.A."

25 En este orden de ideas, la marca notoria tiene una protección que se aparta del principio de prioridad registral, pero siempre respetando el principio de especialidad marcario, mientras que las marcas renombradas gozan de una protección que excede tanto el principio de prioridad como el de especialidad. En este sentido, conforme el principio de especialidad, una marca sólo es tutelada legalmente en relación con aquellos productos o servicios para los cuales su registro fue solicitado. El mero hecho de que un sujeto haya adoptado y usado una marca no impide a un tercero la adopción de la misma marca en mercaderías diferentes. El derecho marcario no otorga el monopolio sobre una palabra o imagen determinada. Sin embargo, en los casos de marcas renombradas, su capacidad para atraer demanda no se agota en los artículos o servicios para los que han sido originalmente usadas porque, precisamente, la reputación se condensa en el mismo signo, por lo que puede ser transferida a productos o servicios diferentes. El renombre se convierte en un bien económico apto de explotación autónoma. Y dicha cualidad traslativa genera el interés de terceros en su apropiación y, por tanto, el fundamento de su mayor protección.

supuesto que, una vez alcanzada una conclusión, la distinción tendrá relevancia, pues la solución no será la misma si se pretende registrar una marca caduca en una clase diferente a la vinculada a tal marca (acá radica la importancia de las marcas renombradas) que si se pretende el registro en idéntica clase de producto o servicio. Sin embargo, estas facultades y estas protecciones diferenciadas se basan en marcas (notorias o renombradas) que se encuentran vigentes y no han caducado. Allí se encuentra la importancia de resolver el primer interrogante sobre la (mera) posibilidad de registrar una marca notoria (en sentido genérico), antes de sumergirnos en las particularidades de especialidad o prioridad.

Así las cosas, y a fin de lograr un concepto consensuado en el presente trabajo, puede ser ilustrativa la siguiente definición:

“Una marca es notoria cuando evoca para el público un producto o servicio en forma tal que, si la marca se encontrare en el mercado para distinguir los mismos productos o servicios, deba pensarse que se trata de una marca colocada por la persona que ha utilizado la marca anteriormente, así no la tenga registrada [...], y no por empresario distinto, y si la marca se encontrare en otros productos o servicios, de aquéllos para los cuales estuviere registrada [...], el público deba considerar que esos nuevos productos o servicios han sido o prestados por la persona que ha distinguido con la marca otros servicios o productos”<sup>26</sup>.

## 6. Los casos bajo análisis

Si bien resulta habitual que los empresarios intenten registrar en el país marcas notorias extranjeras, intentando aprovechar su prestigio y clientela<sup>27</sup>, no

26 PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida. *El régimen andino de la propiedad industrial*. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1995. pág. 110.

27 Ver, por ejemplo: Cam. Nac. Apel. Civ. Com. Fed, Sala 3, sentencia dictada en fecha 7-12-1999, “Milliken & Co c/Arch S.A.”, LL2000-C 926; Cam. Nac. Apel. Civ. Com. Fed, Sala 3, sentencia dictada en fecha 3-12-1998, “Reymundo, Claudia y otros c/CCC Acquisition Corp”; Cam. Nac. Apel. Civ. Com. Fed. Sala 2, sentencia dictada en fecha 19-8-1997 “Yves Saint Laurent International BV c. Castro, Luis A.”, LL1997-F, 634; Cam. Nac. Apel. Civ. Com. Fed, Sala 3, sentencia dictada en fecha 26-8-1992, “Marante, Carlos A.

resulta habitual que tales marcas caigan en desuso o que sus registros pierdan vigencia para intentar apropiarse de ellas.

Por supuesto que Argentina ha sido testigo de casos emblemáticos de apropiación de marcas ajenas y competencia desleal, como lo fueron el caso "Brahma"<sup>28</sup> o "La Vaca que Ríe"<sup>29</sup>, sin embargo, tales casos nunca trataron de caducidad marcaria, sino de registros plenamente vigentes en el extranjero (aún cuando no estuvieran registradas en el país).

No quedan dudas que los casos referidos presentan semejanzas con la hipótesis central de este trabajo, dado que, como ya se dijo, una marca no registrada en el país (dado el carácter atributivo del registro) y una marca caduca, presentarían supuestos similares. Sin embargo, el eje central, en realidad, gira en torno a que esa caducidad deviene de una falta de uso, a pesar de lo notorio que pueda tener una marca.

De este modo, tanto en los casos "Brahma" como "La Vaca que Ríe", nos encontramos con marcas con pleno uso en el extranjero (agregando a ello su notoriedad), mientras que en los casos que analizaremos, nos centramos en marcas que han caducado, justamente, por su falta de uso en el mundo (incluso, cuando aún mantienen notoriedad).

La caducidad por falta de uso implica, generalmente, una merma de la marca en el mercado. La falta de comercialización de un producto o un servicio bajo una determinada marca, aun cuando la misma pueda mantener su renombre o notoriedad, va a ir determinando una disminución en el consciente o el inconsciente del consumidor. No afirmamos que la marca desaparezca del ojo del consumidor y que no pueda generarse confusión con una idéntica o similar, sin embargo, no puede negarse que cuanto más tiempo una marca se aleje del mercado más rápido será olvidada y, por ende, más difícil será su confusión.

Así, por ejemplo, ¿se habría arribado a la misma solución si Brahma no hubiera usado su marca en ninguna región del mundo durante los últimos cinco o diez años? Si no se hubieran comercializado productos bajo la denominación

c/ Sporloisir S.A", LL1993-A; Cam. Nac. Apel. Civ. Com. Fed, Sala 3, "Atomplast c/SEAB".

28 Cám. Nac. Apel. Civ. Com. Fed. Sala 3, sentencia dictada en fecha 21-03-2002 "Stanton & Cía. S.A. c/ I.N.P.I.", LL-02-E-209, LL-03-B-764 con nota de Gabriel Martínez Medrano.

29 CSJN, "Fromageris Bel S.A. c/ Ivaldi Enrique s/ Nulidad de Registro de Marcas", fallo 253-267 (1962).

“La vache qui rit” durante ese mismo plazo, ¿también habría prosperado la nulidad marcaria?

Estos supuestos aún no se han presentado ni ante el INPI ni ante la justicia federal, lo que nos obliga a prestar atención a la jurisprudencia extranjera, a los casos Playmobil y al reciente fallo Lambretta, y a las soluciones que se están elaborando en este tema tan peculiar; máxime cuando las legislaciones de España e Italia –así como viene sucediendo entre la gran mayoría de las legislaciones del mundo– presentan importantísimas semejanzas con los institutos nacionales, y por sobre todo con los tratados en este trabajo.

### **6.a El caso Famobil (Playmobil)**

Uno de los casos emblemáticos relacionados con el “revivir” de una marca muerta, es el caso español Famobil, que plantea una interpretación armónica entre la legislación marcaria española y las prácticas de competencia desleal, aunque sin hacer referencia expresa a éstas.

El origen del signo distintivo “FAMOBIL” se remonta a mediados de los años 70, momento en el que GEOBRA se asoció con la empresa española FÁBRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL (“FAMOSA”) con objeto de comercializar en España los productos PLAYMOBIL. Ambas empresas llegaron al acuerdo de proceder a esta comercialización utilizando una marca específica para el mercado español que expresara la alianza estratégica entre FAMOSA y PLAYMOBIL, de manera que, en el año 1974, FAMOSA registró la marca “FAMOBIL SYSTEM” en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Los productos FAMOBIL tuvieron un éxito sin precedentes en España, desplazando a otras marcas de juguetes similares y adquiriendo una fama que aún en la actualidad perdura en aquel país. Y ello, a pesar de que, después de la resolución del vínculo entre FAMOSA y GEOBRA, esta última ha venido comercializando sus productos en España a través de su filial española PLAYMOBIL IBÉRICA exclusivamente bajo la marca PLAYMOBIL.

En el año 2007, la empresa FALOMIR, S.L. procedió al registro de la marca denominativa FAMOBIL para la clase 28 (juguetes), registro que le fue concedido sin objeciones por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a pesar de la existencia de la marca FAMOBIL SYSTEM anterior para distinguir idénticos productos. Pocos meses después la marca fue adquirida por la solicitante. A

finales del año 2008, comienza a comercializar juguetes bajo la marca FAMOBIL, siendo estos una imitación servil de los juguetes comercializados por GEOBRA bajo la marca PLAYMOBIL.

Las sociedades GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG ("GEOBRA") y PLAYMOBIL IBÉRICA, S.A.U. ("PLAYMOBIL IBÉRICA") demandaron a la sociedad FALOMIR S.L., por infracción de la marca PLAYMOBIL, solicitando, de forma acumulada, la declaración de nulidad de la marca FAMOBIL, registrada en el año 2007 por la demandada, de infracción de los diseños industriales titularidad de las demandantes, y de infracción de las normas de competencia desleal.

La demandada alegó que la marca FAMOBIL SYSTEM estaba caduca por falta de uso, por tanto, su registro y uso era absolutamente legítimo, no teniendo, además, GEOBRA, legitimación activa alguna para ejercitar una acción de nulidad o de infracción frente a dicho signo, pues a su juicio era la titular registral, FAMOSA, la que debería de haber ejercitado tales acciones.

La Audiencia Provincial confirma la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Alicante (Juzgado de Marca Comunitaria), de 4 de julio de 2013, que había hecho lugar a todas las pretensiones de las demandantes. Habiendo quedado acreditado el renombre, tanto del distintivo PLAYMOBIL de las demandantes, como la notoriedad residual que aún conservaba vigente la denominación FAMOBIL, el Juzgado de marca comunitaria había concluido que los consumidores finales de este tipo de juguetes establecían una conexión automática entre ambas marcas. La sentencia de instancia, en la comparación de los signos, llega a la conclusión de que lo determinante para admitir la existencia del riesgo de confusión entre los signos enfrentados en este caso no era tanto la similitud fonética o gráfica, como el significado que para los consumidores tenían los signos enfrentados, los cuales los consideraban prácticamente sinónimos e indicadores del mismo origen empresarial.

Sobre este particular y sobre la perdurabilidad en el tiempo del renombre de una marca que, de facto, está caducada por falta de uso, la sentencia de primera instancia declara lo siguiente:

"... examinamos los signos y observamos que, como hemos expuesto anteriormente, un examen in abstracto nos permitiría llegar a la conclusión de que entre PLAYMOBIL y FAMOBIL no existe riesgo de confusión. Pero

el examen en abstracto que exige la jurisprudencia no puede llevarnos hasta el punto de desconocer cuál ha sido el alcance y repercusión que han tenido y tienen los diferentes signos en el consumidor medio, porque la abstracción no significa desprenderse de todo cuanto no sea el signo, sino sólo de aquellos elementos externos al mismo que puede marcar diferencias o similitudes que sean irrelevantes. No implica únicamente tener presente los significantes sin apreciar sus significados y la trascendencia que los mismos han tenido en el consumidor medio, examen que nos lleva a la conclusión anteriormente expuesta de que se trata de signos renombrados que, por la evolución comercial, se asocian como conceptualmente sinónimos para el consumidor medio y que, por lo tanto, la utilización de uno de ellos genera un abierto riesgo de confusión y especialmente de asociación respecto del titular del otro, que en modo alguno puede entenderse que incurrió en una dejación de su derecho por no registrarlo, toda vez que aunque hubiera sido registrado el mismo habría caducado porque dejó de utilizarse desde [...] 1983, [...] plazo muy superior a los cinco años exigidos legalmente. Ello no implica que pueda un tercero apropiarse del que era un signo entonces notorio<sup>30</sup>.

De esta forma, se declara la nulidad de la marca FAMOBIL, así como el uso infractor de la misma por parte del titular (la empresa demandada), por apreciarse la existencia de un riesgo de confusión y de asociación entre este signo y la marca prioritaria PLAYMOBIL titularidad de las sociedades demandantes. En la mente del consumidor medio se establece, de forma automática, una conexión inmediata entre ambas denominaciones, existiendo entre ellas una sinonimia absoluta, derivada del renombre adquirido por la marca FAMOBIL SYSTEM entre el año 1974 y 1983, el cual perdura en la actualidad, a pesar de que dicha marca esté actualmente caduca por falta de uso.

Como se puede vislumbrar, en esta oportunidad la jurisprudencia optó por dar prevalencia a la confusión de productos por sobre la caducidad marcaria y el teórico derecho de la demandada de hacerse valer de la marca extinta. Sin embargo, y pese a la escasa jurisprudencia sobre la materia, la decisión no es

30 AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE (Tribunal de Marca Comunitaria), Procedimiento Juicio Ordinario N° 688/12. Caso Famobil. Sentencia de 10 de enero de 2014.

absoluta como forma de resolución de tales conflictos y recientemente, los tribunales europeos han sostenido una postura diametralmente opuesta en el caso Lambretta.

### **6.b El caso Lambretta**

LAMBRETTA ha sido una de las marcas más reconocidas en la industria automotriz y ciclomotor de Italia desde la Segunda Guerra Mundial. El uso de la marca LAMBRETTA por el dueño original (Innocenti) cesó en el año 1971, cuando el nuevo propietario de los derechos de la compañía (Scooters India Ltd) trasladó la producción a la India, exportando los ciclomotores de nuevo a Italia pero sólo hasta el año 1985.

En el año 2008, la compañía holandesa Brandconcern BV interpuso demanda ante la Corte de Milán contra "Scooters India", solicitando a la Corte la revocación por no uso de la vieja marca italiana LAMBRETTA, en al menos tres clases (3, 12 y 18). Conforme los dichos del actor, estas marcas no habían sido utilizadas por el demandado en relación a motocicletas desde el año 1985 cuando cesó la importación de las mismas a Italia.

Scooters India contestó la demanda por revocación de marca alegando, esencialmente, que a) el uso de la marca LAMBRETTA había sido reutilizada en el año 2002, aunque no en relación a motocicletas; y, fundamentalmente, b) la marca LAMBRETTA todavía era mundialmente reconocida y, en tales circunstancias, eso debería prevenir la revocación o caducidad por no uso.

En la primera instancia de los procedimientos, en el año 2010, la Corte de Milán sostuvo que aunque el uso de la marca había cesado, el hecho de que el nuevo propietario la hubiera reutilizado en el año 2002 era una indicación de la intención de la compañía de tomar ventaja del valor histórico de la vieja marca LAMBRETTA (aunque el uso no fuera en esencia para motocicletas), y por tanto, la Corte no autorizó la revocación por no uso solicitada por el actor.

Pese a ello, la Corte de Apelaciones de Milán revocó la decisión del inferior, estableciendo que el uso de la marca LAMBRETTA había finalizado en el año 1985, mucho antes de que la legislación italiana que implementaba la Directiva Marcaria 89/104 de la Unión Europea entrara en vigor (Ley N° 480/1992). Este hecho fue particularmente relevante dado que bajo la ley italiana de esa época (N° 929/1942), el uso renovado era insuficiente para contrarrestar la

revocación de una marca, lo que había ocurrido en el caso bajo análisis debido el no-uso continuo de la marca por tres años. A la luz de tales normativas, la Corte de Apelaciones de Milán ordenó la revocación por no uso de la marca, pero sin tomar posición sobre la relevancia y los efectos del uso renovado de la marca por productos disímiles a aquellos originalmente manufacturados por el titular de la marca, ni tampoco –y en lo que interesa al presente trabajo– sobre la relevancia de la actual y continuada reputación que poseía la marca.

Scooters India Ltd elevó el caso a la Suprema Corte de Italia, la que no sólo confirmó el decisorio de la Corte de Apelaciones, sino que rebatió los argumentos del recurrente en relación a que la actual reputación de la marca LAMBRETTA debería haber prevenido la revocación por no uso.

De acuerdo a la Suprema Corte, la pérdida de carácter distintivo o de reputación no pueden ser considerados como requisitos para que una marca registrada pueda ser revocada por su no uso: en primer lugar, porque tal requisito no es previsto por la ley de marcas (anterior artículo 42 de la Ley de Marcas de 1992, actual artículo 24 de la Ley Italiana de Propiedad Industrial); y en segundo lugar, porque la razón de ser detrás de la revocación por no uso es no extender monopolios sobre determinadas marcas cuando la marca en cuestión no es efectivamente utilizada en el mercado y, precisamente por tal razón, cuando se ordena la revocación por no uso, el signo marcario puede ser registrado libremente para el uso de cualquier tercero<sup>31</sup>.

Como podemos apreciar, en el caso LAMBRETTA la posibilidad de confusión de productos a la vista del consumidor no fue un factor relevante a la hora de determinar la caducidad de la marca y el posterior registro, sino que, por el contrario, se hace primar la limitación de monopolios de signos marcarios en desuso, con una aclaración contundente: la reputación de una marca o la pérdida de ella, no es un factor relevante para declarar la caducidad de la misma o para evitar el posterior registro de ella.

31 SUPREMA CORTE ITALIANA, Caso N° 7970/2017, Caso Lambretta. Sentencia de 28 de marzo de 2017.

## 7. La competencia desleal

Si bien es claro que ni la legislación marcaría española ni la italiana (ni la argentina), prevén o toman en consideración la reputación o notoriedad de la marca como hecho relevante en la caducidad por falta de uso, ello no puede ser óbice para que la conducta pueda encuadrar como competencia desleal, siendo, por consecuencia, imposible permitir los registros de marcas idénticas, tal cual lo expresara el tribunal español.

Siguiendo a Otamendi,

“... la competencia en un mercado es la lucha por la clientela. Hay competencia cuando se puja por ofrecer lo mismo o algo que lo puede reemplazar. Esta lucha debe realizarse dentro de ciertas pautas para ser leal. De lo contrario será desleal. Y cuando es desleal se convierte en un acto ilícito, que a veces según lo establece la legislación, alcanza la categoría de delito. Su realización causará un daño resarcible, y desde luego la justicia ordenara su cese”<sup>32</sup>.

Sin embargo, las pautas que hagan la competencia leal, o por el contrario, lo desvirtúen en desleal, no se encuentran comprendidas en un cuerpo orgánico que determine en forma clara y excluyente los actos desleales. En la competencia desleal no hay violación de derecho absoluto sino una incorrección de procedimientos que requiere circunstancias concretas a apreciar en cada caso. Esta situación específica de la competencia desleal nos hará recurrir a otras normas del derecho interno o del derecho internacional que nos permitan catalogar una conducta determinada, y en un caso concreto, como desleal o no. Así por ejemplo, podremos recurrir a la Ley de Lealtad Comercial, Ley de Marcas, Ley de Defensa de la Competencia, entre otras. Igualmente habrá casos en que la conducta esquive la normativa vigente y donde sea necesario recurrir a principios generales del derecho o incluso a la moral para poder

32 OTAMENDI, Jorge. “La competencia desleal”. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Buenos Aires. 1998. [Fecha de consulta: 25 de abril de 2018]. Disponible en: [http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista\\_juridica/n3N2-October1998/032Juridica01.pdf](http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n3N2-October1998/032Juridica01.pdf)

calificar ciertas conductas, analizando la honestidad con la que haya actuado el empresario o comerciante.

Así las cosas, entonces, no es competencia desleal el captar el cliente de un competidor, ya que esa es la esencia de la competencia. La cuestión está entonces en los medios que se utilizan para captar ese cliente. Hay medios leales, como lo es el ofrecer el producto de la mejor calidad posible al menor precio posible sin llegar al dumping, la realización de campañas publicitarias o promocionales, la distribución del producto en todos los lugares en que es buscado, para citar los principales. Como vemos se trata de medios en los que el competidor solo se apoya en su propio esfuerzo y desde esta posición, intenta vencer a su o sus competidores. Esta conducta es impecable y leal<sup>33</sup>.

Ahora bien, cuando el competidor, para luchar por la clientela, comienza a “apoyarse” en su o sus competidores, en sus esfuerzos o en sus productos o servicios, entonces entra en un terreno en el que la deslealtad, y por ende la ilicitud, puede aparecer con toda facilidad. Se trata de un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y hasta de maniobras para dañar o destruir al competidor. 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 caso que nos compete –la caducidad de una marca notoria para su posterior registro por parte de tercero– es un caso de difícil clasificación. Como ya se señaló, no existe un cuerpo codificado, o una tipificación de conductas desleales, sino una interpretación del caso en concreto. En este estado de cosas, la acción de caducidad de una marca por un tercero se encuentra dentro de los supuestos admitidos por ley, esto es, la propia Ley de Marcas reglamenta el derecho por el cual un tercero puede solicitar la revocación de una marca en desuso sin entrar en consideración de la notoriedad de la misma, pero aquí la cuestión: ¿qué otro motivo puede tener el tercero solicitante que no sea el registro de una marca similar o idéntica a la caduca?

El objetivo del registro de una marca notoria caduca no es otro que el de confundir al consumidor a la hora de adquirir el producto ofrecido, “apoyándose” no en las características propias del producto sino en las características, la naturaleza y la calidad logrados o conseguidas por la “marca caduca” y su ex titular

33 *Ibidem*.

marcario. Se trata de un tipo de acto desleal que algunos autores han calificado de "accionar parasitario", definiéndolo como "el acto de un comerciante o un industrial que, sin la intención de dañar, obtiene o trata de obtener provecho del prestigio adquirido legítimamente por un tercero", pudiendo, o no, haber confusión de productos y establecimientos<sup>34</sup>.

Dicho esto, entonces, parece evidente que la conducta objeto del presente trabajo, si bien legal desde el punto de vista de la legislación marcaria, encuentra un freno, en general, en las prácticas de competencia desleal, y en particular, en la confusión de productos que tipifica tal deslealtad, tal cual fuera el decisorio de la justicia en el caso Famobil.

La razón de seguir esta postura se encuentra en los principios generales del derecho, así como en la moral y las buenas costumbres, que permiten analizar la honestidad del solicitante a la hora de actuar y registrar la marca, y calificar tal circunstancia adecuadamente.

Asimismo, y en relación a ello, el daño que se podría causar por esa confusión siempre será otro elemento a tener en cuenta a la hora de determinar la permisión, o no, del nuevo registro marcario. El daño que produce el nuevo registro de la marca caduca –amén del daño al anterior titular– produce su máxima exposición cuando lo consideramos desde el punto de vista del consumidor. Quien adquiere productos y servicios del mercado, lo hace, entre otros factores, en base a la marca del mismo, la que por lo general, y automáticamente, le describe la naturaleza, calidad y diversas características del bien a adquirir. Ahora, cuando introducimos bajo una marca de renombre, otro producto o servicio, se causa al consumidor un daño de fácil concreción: el consumidor es confundido y comienza a comprar un producto o contratar un servicio bajo falsas premisas –incluso cuando la naturaleza y características del producto puedan encontrarse claramente descriptas en sus envoltorios–. La marca, automáticamente, brinda todos los datos requeridos, sin necesidad que el consumidor lea detenidamente el producto a adquirir. La confusión causa el daño, y ese daño ratifica la deslealtad.

Si bien el consumidor tiene derecho a un acceso claro a la información del producto que adquiere, y si bien el solicitante que "acecha" la marca ca-

34 SAINT-GAL, Yves. Protección y defensa de las marcas de fabricación y competencia desleal. 2da. ed. París.

Edicion Delmas, 1962. pág. X-A 3.

duca actúa bajo un comportamiento de competencia desleal “apoyándose” en el prestigio ajeno, ¿no es igualmente “deshonesto” monopolizar ciertas marcas en desuso burlando el sistema marcario? Esto es, si el tercero solicitante no puede obtener la caducidad de la marca para su nuevo registro debido al prestigio de la misma, la marca “seguirá en pie” independientemente de su uso. Y el titular marcario, si bien no podría renovarla dada la falta de uso, podría utilizarla como una “marca de hecho” ignorando el sistema de registro marcario; un sistema que, valga aclarar, basa la conservación de la marca en el uso efectivo de las mismas, buscando evitar, precisamente, el monopolio de marcas muertas.

## 8. Conclusiones

Como corolario, vale la pena modificar levemente los extremos planteados en este trabajo para que los resultados sean potencialmente diferentes: ¿Qué sucedería si la marca denominativa a registrar fuera sutilmente distinta de la marca caduca? ¿O si se tratara de una marca mixta que contara con un logo que evitara su confusión pese a la identidad denominativa con la marca caduca? ¿Podría asegurarse que hay competencia desleal, que el nuevo titular de la marca se apoya en el prestigio ajeno? ¿Podría asegurarse que causaría un daño a los consumidores? ¿Pensarían éstos que la marca es la misma?

Asimismo, remarcamos que no se trata de marcas vigentes o comercializadas activamente en el extranjero, cuyo registro ha caducado en Argentina (o que ni siquiera han sido registradas), sino de marcas cuyo uso para la comercialización de bienes y servicios ha desaparecido del mercado. Entonces ¿resulta justo el mantenimiento de una marca sin uso? Supongamos el caso de la marca de indumentaria “No Fear”, donde la misma permanece registrada, pero desde hace años no se comercializan sus productos; o el caso de “Blockbuster”, cuyos registros se encuentran próximos a caducar, y que si bien fueron una marca renombrada, hoy no sólo no comercializa bajo esa marca, sino que ha caído en el desprestigio. Lo mismo sucede con un sinnúmero de marcas que no se comercializan en ningún lugar del mundo desde hace años, como Napster, PanAm, Winamp, entre otras.

Precisamente son estas circunstancias las que llevan a creer que las decisiones adoptadas tanto en el caso Lambretta como en el caso Famobil, no deben

ser pétreas, sino que por el contrario, se deben continuar buscando soluciones a estos supuestos (así por ejemplo, un sistema obligatorio de licencias de marcas notorias para quien solicite la caducidad y el registro posterior, o un sistema de regalías para el anterior titular marcario).

Si bien es cierto que existen esquemas de negocios creados a partir de la explotación de marcas ajenas, lo cierto es que en muchos casos pueden existir límites difusos entre un uso "correcto" del instituto de la caducidad marcaria para su posterior registro, y el uso "desleal" que pretende un negocio desde una notoriedad ajena. Fundamentalmente, cuando pensamos en marcas que llevan denominaciones personales (nombre y/o apellidos de los titulares), existirá un interés legítimo en lograr esas caducidades, debiendo tener cuidado de no tornar arbitrariamente en "desleal" cualquier comportamiento de esa clase, pese a la notoriedad de la marca caduca.

Dado el carácter atributivo de nuestro registro de marcas, entendemos que debe existir un respeto a la Ley de Marcas tal cual fuera concebida, permitiendo o dando viabilidad a las caducidades, así como a los posteriores registros. Si existe un sistema que se erige sobre la registración de la marca, pues la misma debe ser cumplida.

Con ello no pretendemos echar por tierra a las marcas de hecho o caducas, cuando éstas han generado una clientela o una notoriedad que pueda perjudicar al consumidor, o que pueda permitir el aprovechamiento del prestigio ajeno. Sin embargo, existen varias posibilidades para "frenar" el registro de una marca caduca (o si fuera el caso, de una marca de hecho) que requieren de intervención activa del interesado, como la oposición o la nulidad de marca.

Si la marca ha caducado por falta de uso, el INPI debiera permitir una tramitación eficaz y rápida de tales supuestos, permitiendo los registros posteriores sin inmiscuirse en si existe o no mala fe, o si se trata de una competencia leal o desleal. Corresponderá a quien no ha cumplido con la legislación (dejando caducar la marca o no registrándola) el interponer las acciones que se le otorgan para demostrar, con rigurosidad, tales extremos, recayendo sobre su cabeza todo el peso probatorio, no sólo por aplicación del principio de cargas dinámicas, sino por haber sido él quien no ha respetado o no ha cumplido con la legislación marcaria. Si fuera ello diferente, se estaría limitando o restringiendo a quien ha decidido cumplir con la ley.

## 9. Bibliografía

- ARGENTINA. Ley de marcas y designaciones 22.362/80.
- AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE (Tribunal de Marca Comunitaria), Procedimiento Juicio Ordinario N° 688/12. Caso Famobil. Sentencia de 10 de enero de 2014.
- BERTONE, Luis y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Heliasta, 2003. Tomo II, pág. 252.
- BREUER MORENO, Pedro. *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires: Obis, 1946, pág. 194-195.
- MITELMAN, Carlos Octavio. *Marcas y otros signos distintivos*. Buenos Aires: La Ley, 2015. Tomo I, página 310.
- OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. 9na. ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2017, pág. 439.
- OTAMENDI, Jorge. "La competencia desleal". *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, Buenos Aires. 1998. [Fecha de consulta: 25 de abril de 2018]. Disponible en: [www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista\\_juridica/n3N2-October1998/032Juridica01](http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n3N2-October1998/032Juridica01).
- PACHON, Manuel y SANCHEZ, Zoraida. *El régimen andino de la propiedad industrial*. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1995. pág. 110.
- PEREZ de INZAURRAGA, Graciela, *Extinción del derecho sobre la marca. Repaso de conceptos básicos a través de la doctrina judicial*, 2004. [Fecha de consulta: 25 de abril de 2018]. Disponible en: [http://www.hbf.com.ar/pdf/uso\\_licito\\_de\\_marca\\_ajena.pdf](http://www.hbf.com.ar/pdf/uso_licito_de_marca_ajena.pdf)
- RODRÍGUEZ, Philipho Bonnet. "Marca Notoria. Los límites impuestos por los principios de territorialidad y especialidad argentinos". Tesis de la Maestría en Derecho y Dirección de Empresas. Universidad de Palermo. Facultad de Derecho. 2007.
- SAINT-GAL, Yves. *Protección y defensa de las marcas de fabricación y competencia desleal*. 2da. ed. París. Edición Delmas, 1962. pág. X-A 3.
- SUPREMA CORTE ITALIANA, Caso N° 7.970/2017, Caso Lambretta. Sentencia de 28 de marzo de 2017.

### 9.a Índice documental

- Cam. Nac. Apel. Civ. Com. Fed. Sala 2, sentencia dictada en fecha 19-8-1997 "Yves Saint Laurent International BV c. Castro, Luis A.", LL1997-F, 634.
- Cam. Nac. Apel. Civ. Com. Fed. Sala 3, "Atomplast c/SEAB".
- Cam. Nac. Apel. Civ. Com. Fed. Sala 3, sentencia dictada en fecha 26-8-1992, "Marante, Carlos A. c/ Sporloisir S.A.", LL1993-A.

- Cam. Nac. Apel. Civ. Com. Fed, Sala 3, sentencia dictada en fecha 3-12-1998, "Reymundo, Claudia y otros c/CCC Acquisition Corp".
- Cam. Nac. Apel. Civ. Com. Fed, Sala 3, sentencia dictada en fecha 7-12-1999, "Milliken &Co c/ Arch SA", LL2000-C 926.
- Cám. Nac. Apel. Civ. Com. Fed. Sala 3, sentencia dictada en fecha 21-03-2002 "Stanton & Cía. S.A. c/ I.N.P.I.", LL-02-E-209, LL-03-B-764 con nota de Gabriel Martínez Medrano.
- Cám. Nac. Apel. Com. Sala 1, expte. 1585 "Farmasa Farmacéutica Argentina S.A. c/ Syncro Argentina S.A.", 28/02/91.
- Cám. Nac. Apel. Com. Sala 1, expte. 3011/2011 "Pharma Development S.A. c. Laboratorios Casasco S.A.", 16/10/2014.
- Cám. Nac. Apel. Com. Sala 1, expte. 3.895/93 "Laboratorios Bago S.A. c/ Volpino Laboratorios S.A.", 15/02/94.
- Cám. Nac. Apel. Com. Sala 1, expte. 4.576, "Syncro Argentina SAQIClyF c/ Laboratorios Bagó S.A.", 10/07/2001.
- Cám. Nac. Apel. Com, Sala 1, expte 4.860/97 "Quest Int Fragrances Flavours Food Ingredients UK Limited c/ Blashig de Fierro, Maria", 05/02/98.
- Cám. Nac. Apel. Com. Sala 1, expte 8.694/94 "Sheik Corporation S.A. c/ Boehringer Ingelheim KG", 08/10/96.
- Cám. Nac. Apel. Com, Sala 2, expte 1.201/97 "Molinos Rio de la Plata S.A. c/ Cristina, Luis Alberto", 16/09/97.
- Cám. Nac. Apel. Com. Sala 2, expte. 8.358 "Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. c/ Gerardo Ramón y Cía. S.A.", 30/07/91.
- Cám. Nac. Apel. Com. Sala 2, expte. 8.415 "Colorin S.A. c/ Cintoplom S.A.", 09/08/91.
- Cám. Nac. Apel. Com. Sala 2, sentencia dictada en fecha 05-03-96 "Syncro Argentina S.A. c/ Química Montpellier S.A".
- Cám. Nac. Apel. Com. Sala 3, "Dorsay Industria Farmacéutica Ltda. C/ Laboratorios Dr. Gador y Cía. S.A.", 17/03/89.
- Cám. Nac. Apel. Com. Sala 3, expte. 1.594/91 "Molinos Rio de la Plata S.A. c/ La Arrocería Argentina S.A.", 17/07/97.
- Cám. Nac. Apel. Com. Sala 3, expte. 10.634/2005, "Network Beauty & Fashion Cosmética Ltda c/ Compañía General de Marcas S.A., 27/03/2008.
- CN Fed. Cív. y Com. Sala 1, sentencia dictada en fecha 01-04-2004 "Ediciones Proa y otro c/ Fundación Internacional Jorge Luis Borges y otro"; entre otros.
- CN Fed. Cív. y Com. Sala 2, sentencia dictada en fecha 19-09-1980 "Matarazzo S.A. c/Adelina S.A."

- CN Fed. Civ. y Com. Sala 2, sentencia dictada en fecha 21-05-1989 "Microsoft Corporation c/ Siswork S.A.".
- CN Fed. Civ. y Com. Sala 2, sentencia dictada en fecha 15-03-2013 "Wolf Manuel c/Grupo Hotelero Gran Caribe S.A.".
- CN Fed. Civ. y Com. Sala 3, sentencia dictada en fecha 04-06-2003 "Puntas y Bolígrafos SAIC c/The Gillette Company".
- CN Fed. Civ. y Com. Sala 3, sentencia dictada en fecha 13-03-2003. "Qualitas Medica S.A. c/ Bureau Qualitas Argentina S.A.".
- CN Fed. Civ. y Com. Sala 3, sentencia dictada en fecha 02-03-2006 "Grupo Anderson's S.A. de CV c/ Ricco Leonardo José".
- CORNEJO, Aldo. *Derecho de Marcas*. Lima Perú: Editorial Cultural Cuzco S.A. 1992.
- CSJN, "Fromageris Bel SA c/ Ivaldi Enrique s/ Nulidad de Registro de Marcas", fallo 253-267 (1962).
- CHIJANE, Diego. *Derecho de Marcas. Contratación Marcaria*. Buenos Aires. Euros Editores S.R.L. 2011.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2001.