

Caducidad por falta de uso de marca: ¿Hubo ipso facto una cancelación parcial de la marca oponente en el fallo comentado?

-Comentario al fallo "Oreiro Iglesias Adriana y otro c/ Oreiro Manuel Gustavo y otro s/ cese de oposición al registro de marca" de la CNCIV Y COMFED - (*)

*Por Sebastián Cortina(**)*

1. Introducción.

Recientemente, en una causa en la que se debatía sobre la procedencia o no de una oposición a una marca, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la sentencia de primera instancia que había denegado el registro de una marca idéntica que pretendía cubrir los mismos productos protegidos por la marca oponente.

Si bien es verdad que el objeto del litigio del fallo que comento versó sobre un cese de oposición, a mi entender, lo resuelto por el Tribunal fue más allá del mero análisis sobre la confundibilidad de dos marcas en pugna -lo cual queda en un plano secundario si se quiere- por cuanto dejó sentada una doctrina en torno al requisito del uso para la conservación de los derechos emanados de una marca que se encuentra reñida con la prevista en la ley 22.362.

En efecto, lo relevante que se trasluce del fallo es que, al ponderar las circunstancias adjetivas del caso relativas al uso de la marca oponente -lo cual fue decisivo para decidir la contienda-, parecería que la Alzada se inclinó por aplicar un criterio de uso más exigente y emparentado con los sistemas en los que se permite la cancelación parcial de un signo distintivo y no con el que prevé nuestra Ley de Marcas, el cual es más benévolo y conservacionista.

Se podría pensar que probablemente la Cámara adoptó un criterio de uso más severo ya que no estaba en juego la vigencia de la marca oponente -puesto que las actoras no habían solicitado su caducidad por falta de uso-. Sin embargo, al permitir la coexistencia de ambas marcas, siendo idénticas y para cubrir nominalmente los mismos productos, considero que el tribunal adoptó una solución injusta y forzada, desde el punto de vista netamente normativo.

A mi modo de ver, la Sala III, al fallar en ese sentido, limitó el alcance del derecho de exclusividad de los propietarios de la marca oponente -siendo que dicha marca fue concedida para cubrir todos los productos de la clase 18- por considerar que, en la práctica, sus titulares la habían usado respecto de uno de los productos de dicha clase y no en relación con los restantes, entre los que se encontraban los de interés específico de las actoras.

Sin pretender agotar en este trabajo lo atinente a la exigencia del uso para la conservación de los derechos que emanan de una marca, creo que es conveniente, para un mejor análisis del precedente comentado, realizar una breve descripción de los rasgos más salientes del régimen de extinción de una marca por su falta de uso, tal como lo contempla nuestro sistema marcarío.

Como es sabido, en Argentina, como en la mayoría de los países –recientemente en nuestro continente se ha sumado la República Oriental del Uruguay–, la Ley de Marcas exige para la conservación y renovación de los derechos que surgen de la titularidad de una marca, el uso efectivo por parte de su propietario. De lo contrario, el signo marcario podría quedar sujeto al pedido de caducidad por falta de uso de los terceros interesados o al rechazo, por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ("INPI"), de su solicitud de renovación.

Allá por el año 1981 el Dr. Otamendi, al comentar la flamante Ley 22.362 que desplazó el antiguo régimen de la Ley 3975, resaltó como incorporación novedosa el requisito del uso, al señalar *"La modificación más importante de la nueva ley es la que introduce en nuestro régimen marcario el requisito de uso de la marca como condición para conservar el derecho exclusivo otorgado por el registro. El uso juega su papel en dos formas. La primera de ellas es la que permite la declaración judicial de la caducidad del registro por falta de uso, y la segunda la que condiciona la renovación del registro a un uso previo".*[1]

En efecto, del juego de los artículos 5 y 26 de la Ley de Marcas se desprende esta carga que la normativa impone en cabeza del titular de una marca.

Así, el artículo 5 establece: *"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".*

Por su parte, el artículo 26 dispone: *"A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera 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"* (el subrayado me corresponde).

La obligatoriedad del uso que impone nuestro ordenamiento marcario va en consonancia con lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("ADPIC") que, como es sabido, fija los estándares mínimos de protección a los que deben ajustar sus legislaciones en materia propiedad intelectual los países miembros.

En este sentido, el artículo 19 del ADPIC contempla la posibilidad de que los países miembros, de forma facultativa, puedan exigir el uso como requisito para conservar la marca, al ordenar: *"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".*

Otra cuestión de vital importancia se relaciona con las características que debe revestir el uso para que sea reputado como tal y sea suficiente para conservar la marca. A modo referencial y sin pretender ahondar al respecto en este trabajo, me limitaré a mencionar que deberá ser de tal entidad que deje de manifiesto la verdadera intención de uso de la marca en el mercado, debiendo juzgarse su intensidad y prolongación en cada caso en particular y teniendo en cuenta la naturaleza del producto o servicio del que se trate.

Así, al referirse sobre la intensidad del uso, se ha sostenido *“Es difícil no obstante definir con exactitud cuándo se da el uso suficiente (...). El uso no debe ser tan poco como para que pueda aparecer como una burla a la disposición legal, sino que debe ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular, de comercializar un producto o de prestar un servicio con la marca en cuestión”*.^[2]

Dicho lo anterior sobre el uso, llegamos al punto que me parece de mayor importancia en lo que atañe al fallo que comento, ya que tiene directa implicancia en mis conclusiones sobre si lo resuelto por la Cámara fue ajustado o no a derecho.

Aplicando *estricto sensu* lo normado por Ley de Marcas en cuanto al uso, la caducidad puede ser purgada por el titular de una marca aun si la usó en relación con uno de los productos/servicios para los cuales fue solicitada. En otras palabras, si el titular de una marca que protege varias clases del nomenclador internacional prueba que usó su marca en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio, estará en condiciones de repeler cualquier planteo de caducidad y de mantener el derecho sobre su signo marcario, no sólo en cuanto al producto/servicio respecto del cual efectivamente la usó, sino también en relación con los productos/servicios de las restantes clases, a pesar de que no la haya usado respecto de estos últimos.

Más aún, a la luz de lo establecido en el aludido artículo 26, basta que el signo marcario sea usado como designación de una actividad para legítimamente conservarlo.

De este modo, y en contraste con el régimen de caducidades que impera tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en la Unión Europea -por citar dos jurisdicciones como puntos de referencia- en nuestro país, a la luz del derecho positivo imperante, no hay margen para la cancelación parcial de una marca, por lo menos hasta ahora.

Hechas estas aclaraciones, y previo a comentar lo resuelto por la Sala III en la causa sub análisis, detallaré la plataforma fáctica del caso y la solución adoptada por el juez de primera instancia.

2. Hechos. Fallo de primera instancia.

Las Sras. Adriana Patricia Oreiro Iglesias y Natalia Marisa Oreiro Iglesias, esta última más conocida como “Natalia Oreiro”, presentaron ante el INPI distintas solicitudes de registro de la marca LAS OREIROS en su versión denominativa, para proteger productos y servicios amparados en varias clases del nomenclador internacional.

Como probablemente el lector sepa, las actoras son dos reconocidas empresarias de la industria de la moda que operan unos locales de indumentaria femenina y accesorios de moda identificados con la marca LAS OREIRO, los cuales gozan de un amplio reconocimiento a nivel nacional.

Asimismo, la Sra. Natalia Oreiro, es una exitosa actriz, modelo y cantante, tanto en el plano local como en el internacional, circunstancia adjetiva que pesó en los magistrados de la alzada para revocar la sentencia del juez de grado.

Volviendo al conflicto marcario, vale poner de resalto que todas las solicitudes de la marca LAS OREIRO (denominativa) fueron concedidas por el INPI, salvo la solicitud presentada para proteger los productos de la clase 18, la cual sufrió oposición en sede administrativa por parte de la Sra. Beatriz Virginia Oreiro y el Sr. Manuel Gustavo Oreiro con base en su marca OREIRO (denominativa), Registro N° 2.584.336 (renovación del Reg. N° 1.912.597), que cubre todos los productos de la clase 18 salvo *“estribos, herraduras, bolsas de malla de metales preciosos, guarniciones de arcos de metales preciosos, monederos de metales preciosos”*.

Al no lograr el levantamiento voluntario de la oposición deducida por los demandados, las co-actoras se vieron obligadas a promover demanda por cese de oposición a su marca LAS OREIRO en clase 18.

Trabada la litis, es menester hacer una breve referencia de la prueba producida por ambas partes durante la tramitación de la causa en primera instancia.

En cuanto a las co-actoras, del expediente se desprende que lograron probar, mediante distintos informes que realizaron instituciones vinculadas con la industria del cine, canales de televisión y varios medios gráficos, la notoriedad de la Sra. Natalia Oreiro como personaje del ambiente artístico y que la marca LAS OREIRO es ampliamente conocida en la industria de la moda.

Por el lado de los co-demandados, pudieron probar que son titulares, desde hace más de 30 años, de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos de charcutería identificados con la marca OREIRO, y que dichos productos se encuentran comprendidos en la clase 18.

Asimismo, los demandados probaron, mediante informes presentados por varios supermercados y empresas relacionadas con la elaboración y comercialización de chacinados, que usaron la marca OREIRO con anterioridad a que las actoras solicitaran la marca LAS OREIRO.

Cerrada la etapa probatoria y presentado el alegato por parte de las actoras, el juez de primera instancia dictó sentencia rechazando la demanda.

Para así decidir, el juez tuvo en cuenta que, si bien las co-actoras habían probado que tenían el interés legítimo exigido por el artículo 4° de la Ley de Marcas para pretender acceder al registro de la marca LAS OREIRO en la clase 18 -puesto que eran titulares de varios registros de la marca LAS OREIRO y pudieron acreditar que su marca tenía una importante presencia en el mercado-, los demandados lograron acreditar que tenían registrada con anterioridad la marca OREIRO en la clase 18 y que, por aplicación del sistema atributivo, en principio, tiene preeminencia aquel que logra el registro primero en el tiempo.

El juez también resaltó que, si bien los co-demandados usan intensamente la marca OREIRO para ciertos productos de la clase 18 (*“tripas naturales para embutidos y productos para el chacinado”*), pudieron probar que tenían registrada la marca para cubrir todos los productos de la clase mencionada, a excepción de *“estribos, herraduras, bolsas de malla de metales preciosos, guarniciones de arcos de metales preciosos, monederos de metales preciosos”*, con lo cual no podía descartarse que, en un futuro, pudieran ampliar el uso de su marca a los restantes productos

de la clase 18, entre los cuales se encuentran aquéllos cuya protección las actoras pretendían obtener mediante el registro de la marca LAS OREIRO (bolsos, carteras, billeteras, portadocumentos, monederos y paraguas).

En esta misma línea de fundamentación, el juez remarcó que la protección marcaria opera independiente de la efectiva presencia en el mercado de un producto en concreto.

En lo relativo al cotejo de las marcas en pugna, es decir, LAS OREIRO (de las actoras) y OREIRO (de los co-demandados), el sentenciante fue categórico al decretar, a mi entender con acierto, la confundibilidad de ambas marcas, puesto que consideró que la raíz "LA", incluida en la marca de las actoras, no poseía poder distintivo suficiente que evitara la confusión. Además, hizo hincapié en que las actoras no incluyeron en su conjunto marcario ningún elemento denominativo o figurativo con distintividad tal que alejara la semejanza con la marca oponente.

3. El fallo de segunda instancia. Preeminencia de las circunstancias adjetivas por sobre el sistema atributivo.

A raíz del recurso de apelación deducido por las actoras, la causa fue recibida por la Sala III de la Excma. Cámara del fuero.

Por sorteo, fue la Dra. Medina la encargada de votar en primer orden, mientras que el Dr. Recondo se limitó a adherir su voto a lo resuelto por dicha magistrada.

Como adelanté en la parte introductoria de este artículo, en un escueto fallo el tribunal revisor revocó la sentencia de primera instancia haciendo lugar a la pretensión de las actoras con base en los argumentos que paso a detallar a continuación.

Básicamente, el voto de la Dra. Medina se centró en un sólo argumento que fue invocado por las actoras al agravarse de la sentencia de grado, y fue el referido a la naturaleza diferente de las actividades comerciales que desempeñan las partes en litigio, lo cual el tribunal consideró que evita toda posibilidad de confusión.

En efecto, la magistrada se hizo eco de dicha circunstancia adjetiva y puso de resalto que para brindar una solución justa al conflicto marcario debatido era necesario aplicar un enfoque realista de los intereses en juego y no, meramente, sujetar el análisis a la confrontación en abstracto de los signos en pugna.

En tal sentido, la Dra. Medina sostuvo que fue determinante el hecho de que las actoras utilizaran su marca LAS OREIROS para individualizar productos relacionados con la indumentaria femenina, mientras que los demandados destinan la marca OREIRO para la fabricación de tripas para charcutería, razón por la cual consideró que es inverosímil que con la coexistencia de ambas marcas el público consumidor confunda el origen de los productos mencionados.

Por otro lado, la magistrada señaló que, si bien los co-demandados obtuvieron el registro de la marca oponente para proteger todos los productos de la clase 18, no considera probable a esta altura que vayan a dedicarse a los mismos productos cuya protección pretenden acceder las

actoras con la marca LAS OREIRO, máxime cuando después de varios años de concedida su marca no lo han hecho.

Asimismo, la Dra. Medina trajo a colación el principio de especialidad según el cual el derecho de propiedad de una marca se extiende al universo comprendido en la clase solicitada y no a productos y/o servicios distintos. En esta línea argumental, la magistrada sostuvo que los demandados no lograron acreditar que los productos que efectivamente usan su marca, es decir, tripas para charcutería, sean de igual naturaleza o puedan ser confundibles con los que identifica la marca LAS OREIRO (bolsos, carteras, billeteras, porta-documentos, monederos y paraguas), razón por la cual, a su entender, no puede ser atemperado el principio mencionado pues se trata de productos muy distintos. Ahora bien, lo que dejó de lado la jueza es que los demandados tenían concedida su marca para toda la clase 18, lo cual incluye los productos de interés de las actoras.

Por último, la magistrada señaló que aleja aún más toda probabilidad de confusión el hecho de que una de las actoras, la Sra. Natalia Oreiro, sea un personaje notorio del mundo del espectáculo, con lo cual, consideró que resulta inverosímil que los consumidores de los productos LAS OREIROS confundan el origen de la marca de modo tal que piensen que se relacionan con lo chacinados identificados con la marca oponente, razonamiento que comparto.

4. Conclusiones.

Si bien una primera lectura del fallo de la Sala III, deja la impresión de que lo resuelto por los magistrados es razonable, puesto que se centra en las circunstancias adjetivas del caso -las cuales en este pleito son relevantes si consideramos la notoriedad como personaje artístico y de la moda de la Sra. Natalia Oreiro y las diferencias importantes entre las actividades comerciales que desempeñan las partes en pugna-, al realizar una segunda lectura más detenida y complementándola con la sentencia del juez de grado, comienzan a aparecer fisuras que lo hacen a uno cambiar de criterio.

En efecto, a mi entender esto se debe a que la Cámara, en aras de hacer preponderar la realidad fáctica del caso encarnada en las circunstancias adjetivas que mencioné en el párrafo precedente, dejó de lado principios y normas básicas que informan nuestro sistema marcario, lo cual a mi entender es inaceptable y torna a la solución del conflicto en forzada e injusta.

En primer lugar la alzada desconoció flagrantemente el sistema atributivo que impera en nuestro régimen de marcas, el cual se encuentra consagrado en el art. 4° de la Ley de Marcas. En virtud de este sistema, la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro.

De esta manera, a partir del sistema atributivo, no cabe otra conclusión que sostener que quien registra primero una marca, en principio, tiene preeminencia por sobre los terceros que pretendan con posterioridad registrar una marca idéntica o similar para cubrir los mismos productos/servicios. Digo en principio, ya que es sabido que esta máxima podría ceder si se prueba que quien registró primero en el tiempo lo hizo de mala fe, es decir, a sabiendas de que la marca pertenecía a un tercero, situación que no se dio en el caso que nos ocupa.

Además, los magistrados de forma deliberada desconocieron el verdadero alcance del derecho que habían obtenido los demandados con el registro de la marca OREIRO, que como se señaló en reiteradas oportunidades, no era tan sólo *“tripas para charcutería”*, como la Cámara se esmeró en

hacer ver, sino que cubriría toda la clase 18 salvo *“estribos, herraduras, bolsas de malla de metales preciosos, guarniciones de arcos de metales preciosos, monederos de metales preciosos”*, cobertura que también incluye los productos que pretendía proteger la marca de las actoras. Considero que esta omisión vulnera el derecho de propiedad privada de los demandados consagrado en el art. 17 de nuestra Constitución Nacional.

En este orden de ideas, en mi opinión es contrario a nuestro sistema marcario sostener, como lo hizo la Cámara, que quien solicita una marca para cubrir todos los productos/servicios de una clase y sólo la use respecto de alguno/s productos/servicios, quede inhabilitado para hacer valer su exclusividad respecto de los productos/servicios respecto de los cuales no usó su marca efectivamente.

Como lo señalé en la parte introductoria de este trabajo, en nuestro país es suficiente para conservar el pleno alcance de una marca que su titular demuestre que la usó en la comercialización de un producto o prestación de un servicio o como parte de la designación de una actividad comercial.

A la luz de lo anterior, no es cierto que a los demandados no les quede intacta la posibilidad de usar su marca para los mismos productos que van a destinar su marca las actoras, es decir, bolsos, carteras, billeteras, porta-documentos, monederos y paraguas. Los demandados obtuvieron un derecho de exclusividad que abarca todos los productos cubiertos en su solicitud.

Ahora, tal como resolvió la Cámara el pleito, permitiendo la coexistencia de dos marcas idénticas para cubrir los mismos productos, a mi entender quedó de manifiesto que la marca oponente -por lo menos respecto de la marca de las actoras- sufrió una caducidad parcial, puesto que el derecho de exclusividad que confiere el registro de una marca no surtió efecto respecto de ciertos productos, aún cuando sí los cubría.

Es más, como la causa tuvo por objeto un cese de oposición, la solución judicial no implicó que los demandados vencidos excluyeran los productos de interés de las actoras y por ende, hoy, a nivel registral, se encontrarían coexistiendo dos marcas idénticas para cubrir los mismos productos, lo cual contradice el espíritu de la Ley de Marcas.

De existir en Argentina el instituto de la caducidad parcial de una marca por falta de uso, del cual soy partidario por cuanto propende aún más a eliminar las marcas especulativas, se podría haber resuelto el presente litigio de forma más justa.

A mi entender, si bien hubo un gran avance contra las marcas especulativas con el requerimiento del uso incorporado por la Ley 22.362 y las causales de nulidad previstas en el art. 24 incs. a), b) y c), todavía queda margen para que marcas que son solicitadas para toda la clase -cuando en realidad sólo se van a utilizar para algunos productos/servicios- entorpezcan el acceso al registro de marcas similares y/o idénticas que vayan a cubrir productos y/o servicios de muy diferente naturaleza.

Si no piénsese en el caso de la clase 35 que incluye servicios tan diversos sin relación entre sí. Sería injusto que quien solicite la marca X para toda la clase 35 y realmente la destine para el alquiler de fotocopadoras impida el acceso al registro de la marca X para cubrir servicios de organización de desfiles de moda con fines promocionales.

(*) CAUSA Nº 1.646/10/CA1 - "OREIRO IGLESIAS ADRIANA Y OTRO C/ OREIRO MANUEL GUSTAVO Y OTRO S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 11/12/2014 (eIDial.com - AA91D6)

1646/2010 – "Oreiro Iglesias Adriana Patricia y otro c/ Oreiro Manuel Gustavo y otro s/cese de oposición al registro de marca" - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL Nº 1 – 03/02/2014 (eIDial.com - AA91D5)

(**) Abogado (UCA) especializado en IP y agente de la propiedad industrial. Actualmente es integrante del estudio Kors Noviks.

Su experiencia abarca diversas áreas de propiedad intelectual e industrial, incluyendo litigios sobre patentes, marcas y derecho de autor y asesora a clientes nacionales y extranjeros en relación con solicitudes de marca y procedimientos de oposición, registros de derecho de autor, redacción de contratos sobre propiedad intelectual en general, entre otras áreas.

Asesor en el grupo de profesionales que brinda asesoramiento y apoyo técnico a emprendedores que participan dentro de la competencia NAVES organizada por el IAE Business School, de la Universidad Austral.

Miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la "Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle".

[1] Jorge Otamendi, "El uso y otras cuestiones de la nueva ley de marcas", La Ley 1981-D, 901.

[2] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 5ª Ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, págs. 219/220.

Citar: eIDial DC1FE9

Publicado el: 22/09/2015

copyright © 1997 - 2015 Editorial Albrematica S.A. - Tucumán 1440 (CP 1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina