

**Voces:** **MARCAS**

**Título:** El uso y otras cuestiones de la nueva ley de marcas

**Autor:** Otamendi, Jorge

**Publicado en:** LA LEY1981-D, 901

**Cita Online:** AR/DOC/6018/2001

**Sumario:** **SUMARIO: I. Introducción. - II. El uso de la marca. - III. Interés para registrar o para deducir oposición. - IV. Los signos registrables. - V. Las frases publicitarias. - VI. La piratería de marcas. - VII Las marcas especulativas. - VIII. La prescripción de la acción de nulidad.**

#### I. Introducción

La ley 22.362 recientemente sancionada deroga y reemplaza a la ley 3975 (Adla, 1889-1919, 499), vigente durante 80 años. Si bien la nueva ley introduce un sustancial cambio al exigir el uso de la marca como requisito para conservar el derecho, conserva el mismo espíritu del régimen marcario establecido a la luz de la vieja ley.

La ley 22.362 recoge la jurisprudencia de nuestros tribunales que en ciertos casos llegó a modificar la ley 3975, permitiendo una continuidad de la tradición marcaria. A algunos de estos supuestos, así como también a la obligación de uso, me referiré en este trabajo.

#### II. El uso de la marca

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.

Las normas respectivas son: el art. 26, que dice:

"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?"

Y el art. 5° que en su parte pertinente dice:

"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".

El uso de la marca no es una cuestión novedosa en el derecho comparado. Muy por el contrario, una gran cantidad de países exigen de una u otra forma el uso de la marca ya sea para adquirir el derecho o para conservarlo. El art. 26 recién transcrito tiene una gran similitud con el art. 11 de la ley francesa de 1964, cuyo texto en su parte pertinente dice así:

"Caducan los derechos del propietario de una marca que, salvo excusa legítima, no la ha explotado, o hecho explotar de manera pública y no equívoca durante los cinco años precedentes a la demanda de caducidad."

Tampoco el uso es un tema ajeno a nuestra jurisprudencia marcaria. La explotación de una marca ha sido desde siempre considerada como un objetivo de la ley 3975, como su fin principal, aun cuando ésta establecía con toda claridad que su uso era facultativo (art. 7°). Fue éste el argumento que sirvió de fundamento para condenar las llamadas marcas especulativas y para aplicar un criterio de cotejo menos riguroso cuando estaba en juego una marca de defensa (1). A estos supuestos me referiré más adelante.

Inclusive, el uso de la marca fue reconocido como factor generador de derechos aun cuando no mediaba registro (2), y hasta se lo consideró como una prueba determinante de la inconfundibilidad si durante el mismo no se habían provocado conflictos con marcas registradas (3).

#### 1. Aplicación de la marca y uso publicitario

Para evitar la caducidad de la marca o para renovar su registro es necesario haber utilizado la marca "en la comercialización de un producto" o en "la prestación de un servicio". En este último caso se trata de las marcas de servicios cuya protección reconoce la nueva ley.

Interesa pues determinar qué es usar una marca en la comercialización de un producto.

La primera cuestión que surge es si la marca debe estar aplicada al producto o a sus envases y envoltorios, o si esto no es necesario. La respuesta es fácil tratándose de frases publicitarias ya que por su propia naturaleza éstas no tendrán tal aplicación, sino que serán utilizadas solamente en publicidad. Y esta publicidad puede referirse a uno o a varios productos, e inclusive ser publicidad meramente institucional. Obviamente en este caso la aplicación no puede ser exigida.

La respuesta no es tan concluyente cuando se trata de las marcas de productos si bien pueden darse distintos casos en los que tal aplicación no existe y sin embargo hay un uso en la comercialización de uno o más productos. Veamos algunos de estos supuestos. Una empresa puede utilizar una marca para identificar, sólo a través de publicidad, distintos productos que vende con diferentes marcas. De esta manera hará conocer que se tratan de productos que tienen un mismo origen, o que se trata de una misma línea.

También hay uso de la marca en la comercialización de un producto cuando se efectúa publicidad de la marca antes de que ésta aparezca en el mercado. Es una conocida táctica publicitaria el anunciar el próximo lanzamiento del producto a la venta. Aquí no hay aplicación y tampoco producto con dicha marca, pero sí una justificación para tal uso en cuanto a su utilidad en la futura comercialización. Y desde luego hay una intención clara y firme en utilizar la marca.

Pero no toda publicidad sin producto en el mercado podrá ser considerada como uso de marca en los términos de la ley. Es probable que se alegue la existencia de uso demostrando que varias revistas extranjeras que circulan en nuestro país contienen publicidad con la marca en cuestión. En esta situación no puede defenderse la idea que la marca sirve para, o en la comercialización, desde que tal producto no existe en el mercado. Tampoco aparece aquí una voluntad de utilizar la marca en nuestro país por parte de su titular.

Puede ocurrir también que la marca sólo aparezca en listas de productos y precios, facturas, remitos, etc. A mi juicio, se satisface la exigencia legal en tanto exista el producto designado, aun cuando éste no lleve tal marca. Bastará con que el consumidor sepa lo que compra al pedir esa marca y el comerciante lo que vende cuando se la pidan.

La falta de aplicación de la marca a un producto no es equivalente al no uso, aunque no siempre podrá considerarse como uso en los términos legales. Lo será cuando ese uso no aplicado, esté respaldando un producto que está en el mercado, o que lo estará según el ejemplo dado más arriba. Sólo así podrá sostenerse que la marca cumple con el papel de colaborar en su comercialización.

En lo que hace a las marcas de servicios es imposible exigir una aplicación de la marca. Ello aun cuando tal aplicación puede existir en cierta medida, por ejemplo la etiqueta que quien presta servicios de tintorería, pega en los paquetes y envoltorios en los que devuelve a los clientes los artículos respectivos. Tratándose de servicios, el uso será principalmente no aplicado y para que éste satisfaga la exigencia legal deberá probarse la existencia de la relación marca-servicio.

## 2. Comercialización del producto

Puede pensarse que el término "comercialización" excluye a todos los supuestos que no impliquen un acto de intercambio. Sin embargo la interpretación de esta exigencia debe ser más amplia para no tornarse en injusta e irreal. Existen muchos casos en los que no se da un producto o servicio a cambio de algo, que hacen a la comercialización. Una demostración gratis de un servicio cualquiera, una degustación de productos alimenticios, la remisión de muestras gratis, la entrega de productos para su prueba, etc., son parte de la comercialización, y desde luego previos a un lanzamiento al mercado. Estos actos aislados nada significan, pero como parte de un programa que incluye el uso posterior inmediato de la marca en mayor escala, constituyen la comercialización exigida.

Esto nos lleva a una cuestión parecida que es la del valor de los actos preparatorios para la comercialización del producto. Dado el plazo de cinco años que da la ley para que se realice el uso, que es más que razonable para prever y planear el uso marcario, parece difícil aceptar en principio los actos preparatorios. Ahora bien, si estos actos preparatorios son necesarios para el uso de la marca y muestran de una manera inequívoca la intención de un

uso la solución podría ser diferente. Supongamos que el producto será vendido en un envase especial producido en una matriz fabricada sólo por encargo en el extranjero, que se han adquirido grandes cantidades de etiquetas y hasta de materia prima y se ha preparado la publicidad respectiva, preparativos éstos que llevaron digamos dos años y medio. Digo que la solución podría ser diferente porque en casos extremos podría cometerse una injusticia de declararse la caducidad de la marca. Pero tengo muy en cuenta que la ley da, insisto, un plazo más que razonable para usar la marca y sólo exime el uso en casos de fuerza mayor.

### 3. Intensidad del uso

En la determinación del uso marcario deberán necesariamente considerarse la continuidad del uso y la cantidad de productos que deben comercializarse.

La ley da solamente una pauta al exigir el uso dentro de los cinco años? La inclusión de la palabra dentro, nos dice que no se exige un uso constante e ininterrumpido durante el mencionado plazo ¿Pero quiere decir esto que la comercialización de una sola unidad bastará? Entiendo que no.

La exigencia legal es que las marcas sean utilizadas. Que el plazo sea razonable y que no se requiera un uso ininterrumpido no significa que una fabricación nominal sea suficiente. De la flexibilidad de la norma legal no pueden extraerse conclusiones que la hagan inoperante. Es difícil no obstante definir con exactitud la situación en que hay uso.

No pueden establecerse a priori cantidad de unidades ni de puntos de venta. Como bien lo estableció un Tribunal de Alzada francés al tratar el tema: "la explotación de una marca no es una noción cuantitativa expresada solamente por la multiplicidad de signos exteriores, sino esencialmente cualitativa". Y luego agregó algo de perfecta aplicación a nuestra ley "no hay lugar para exigir que esta explotación esté revestida de un cierto grado de frecuencia ni de ser geográficamente extendida (4)".

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.

Las cantidades sólo podrán servir en cada caso para ayudar al juzgador a determinar si tal intención existió o no. El caso del pequeño comerciante que vendió por valor de 2.000 dólares durante un año entero en el que usó su marca para distinguir caramelos de su propia fabricación, no puede equipararse a una gran empresa que en una sola oportunidad vendió mercadería por ese valor y luego dejó pasar varios años sin usar la marca.

De la misma manera tampoco pueden darse cantidades de productos. Un reactor atómico vendido por año con una marca determinada es uso suficiente, un paquete de algodón en iguales períodos no lo es.

Así como una venta accidental y nominal no puede ser considerada como uso de marca, tampoco pueden exigirse importantes operaciones aun cuando el titular de la marca sea una gran empresa. No es necesario demostrar una clientela estable ni un mercado geográfico periódicamente atendido. Bastará con que el titular actúe de manera tal que, durante un plazo ininterrumpido, o interrumpidamente pero en forma regular, quede clara su voluntad de explotarla efectivamente, en dichos períodos.

El uso de la marca puede ser efectuado por el titular o bien por un tercero autorizado para hacerlo. La ley no exige que una persona determinada use la marca, sólo exige que se use.

### 4. Modificación de la marca registrada

Puede suceder que una misma persona sea titular de varias marcas, distintas entre sí, algunas, otras no tanto, que contengan una misma parte denominativa. Supongamos que la marca "Maxpi" está registrada dentro de una etiqueta con dibujos y una combinación de colores, está también registrada sola con un tipo de letra común y por último, lo está con un tipo especial de letra ¿Cuál es el uso que debe efectuarse para evitar la caducidad de estas marcas? La respuesta es que cada una de ellas debe serlo en forma independiente de las demás. Cada marca debe cumplir con su obligación y no parece razonable admitir que un único uso sea aplicable a más de una marca.

El problema se puede plantear aun en el caso en que sólo esté registrada una marca y el uso en la práctica no es el del conjunto registrado sino solamente de la palabra "Maxpi". Este uso no puede evitar caducidad porque la

marca no ha sido utilizada en su conjunto y tal como fue registrada.

Puede plantearse un problema aun en el caso en que se tiene una sola marca registrada en tanto su titular le introduzca en la práctica alguna modificación.

El art. 5º párr. c) apart. 2 del Convenio de París aprobado en nuestro país por la ley 17.011 establece al respecto:

"El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca".

No se me escapa que el Convenio de París habla de nulidad y no de caducidad, y podría argumentarse por ello que la norma no es aplicable en nuestro país. Pero como también dispone que tal modificación "no disminuirá la protección concedida a la marca" y la caducidad implica quitarle toda protección, esta disposición tiene, a mi juicio, vigencia en nuestro sistema marcario.

Esta norma no es aplicable al caso en que son dos las marcas registradas y uno solo el uso, sino al caso en que hay una marca que ha sido levemente alterada en su uso sin que sea transformada integralmente en otra marca.

Supongamos que la marca "Maxpi" está registrada con un tipo especial de letra y es utilizada con uno diferente. Sólo aplicando un criterio excesivamente formalista podría decidirse que la marca registrada no ha sido utilizada, y esta solución sería contraria no sólo a la norma específica recién mencionada, sino también al espíritu de la ley 22.362. Igual conclusión cabe cuando la marca registrada es una etiqueta con muchos elementos y alguno de ellos, distintivamente secundario, es el eliminado o modificado.

En Francia un caso de este tipo llegó a los tribunales y se invocó la norma del Convenio de París para defender el uso. En ese caso el titular de la marca "Tiffany" la utilizó como "Tiffany's" y como "Tiffany's Toulouse" y la Corte dijo que la marca no había caducado porque "estas formas de utilización reproducen la parte esencial y distintiva de la marca (5)".

En este caso el titular le habría agregado elementos a la marca registrada. El problema será más delicado si se le quitan. La marca "Tiffany" no varía si se escribe con una sola F o con una I final, la solución no parece difícil en este caso. Pero si se cambian las letras F por una J, la marca será otra y el Convenio de París no podrá ser invocado.

## **5. El plazo de cinco años**

La ley permite que se declare la caducidad de una marca no utilizada dentro de los cinco años previos a la iniciación de la acción. Es decir que el titular de una marca tiene un plazo de cinco años para utilizarla y no podrá interrumpir este uso por plazos mayores de cinco años. El plazo comienza a correr con el primer registro de la marca y sólo se interrumpe ante un caso de fuerza mayor.

La renovación de la marca no otorga, como el nuevo registro, otro plazo de cinco años. Siendo la renovación una formalidad que permite la vigencia indefinida de la misma marca y dada la precisa redacción del artículo 26 que habla de uso de la marca, no cabe interpretar la norma de manera diferente. La renovación es una formalidad que no altera ni suple la obligación esencial de uso.

La declaración de caducidad tendrá efectos retroactivos a la fecha de iniciación de la demanda y no al día en que vencieron los cinco años si aquélla se inició con posterioridad. La cuestión es importante porque hasta esa fecha toda infracción puede ser perseguida por el infractor quien puede también reclamar la reparación de los daños. Puede ocurrir que quien solicita la caducidad sea condenado por los actos de copia que realizó antes de la iniciación de su demanda.

Un último aspecto de este tema y que tiene gran importancia es que el art. 26 no podrá ser aplicado hasta que transcurran cinco años a partir de la entrada en vigencia de la ley 22.362, esto es a partir del 2 de febrero de 1986. No tiene sustento en nuestro derecho una solución contraria, ya que castigaría con la caducidad a marcas que no fueron utilizadas estando vigente una norma, la del art. 7º de la ley 3975, que expresamente así lo permitía.

## **6. Prueba del uso**

En principio no es el titular de la marca quien debe probar que la ha utilizado, sino el que pide la caducidad quien debe probar que no fue usada, de acuerdo a nuestro derecho. Desde luego que esto no significa que el titular de la marca esté completamente liberado de producir dicha prueba ¿Quién tiene más facilidad para probar el uso de una marca que quien lo efectuó? Sin duda, nadie. No digo con esto que el actor está exento de toda prueba, pero sí que la inactividad al respecto del titular de la marca debe ser considerada como una fuerte presunción de la falta de uso.

### **7. La fuerza mayor**

La ley admite como único eximente para la declaración de caducidad, que el uso no se haya podido efectuar debido a una causa de fuerza mayor.

La situación clásica se da cuando la fabricación y venta del producto respectivo requiere una autorización gubernamental, como sucede en nuestro país entre otros, con los productos farmacéuticos y algunos productos químicos para el agro. Presentada la autorización el plazo se interrumpe hasta tanto sea otorgada.

Pero aquí también cada caso debe ser analizado y determinar si el solicitante de la autorización actuó con una cierta diligencia para apurar el trámite o si tan sólo se contentó con presentar el pedido de autorización y nunca más lo activó. En cada caso deberá determinarse si existía una voluntad de usar la marca.

Los casos de fuerza mayor pueden ser muchos y no vale la pena enumerar aquí todas las posibilidades. Encuadrarían en este supuesto el incendio de la fábrica con la destrucción de los productos con la marca que estaban listos para ser vendidos, o también el robo de las matrices con las que se imprimiría la marca en los envases antes de su primera venta.

La fuerza mayor puede también ser alegada para renovar una marca que por tal razón no pudo ser utilizada.

### **8. Las marcas de defensa**

La nueva ley admite expresamente el registro de marcas de defensa, es decir el registro de la misma marca para distinguir productos y servicios de otras clases en las cuales no serán utilizadas. El uso para distinguir un producto o un servicio es considerado suficiente para evitar la caducidad, o permitir la renovación de la misma marca en otras clases. Lo mismo cabe en el supuesto en que en una misma clase el titular tenga más de un certificado para proteger la misma marca, aunque desde luego cada una amparará distintos productos.

Puede también registrarse como marca una designación, un nombre comercial, o parte de ellos, y bastará el uso que se efectúa de éstos para mantener su vigencia. Se trata de otra clase de marca de defensa.

Las marcas de defensa que no tienen amparo son aquellas marcas parecidas a la marca principal que se registran para evitar que nuevos registros se "acerquen" a aquél. Estas marcas, que prefiero llamar protectoras, tampoco tienen mayor razón de ser en la práctica. La marca protegida se protege sola, a sí misma, sin necesidad de marcas protectoras. Si la marca que se pretende registrar es confundible con la marca protegida, bastará ésta para impedir el nuevo registro. Si la nueva marca se confunde sólo con la protectora pero no con la protegida, su registro no causará perjuicio alguno al titular de la marca. Y aun cuando se considere que las marcas protectoras crearán un círculo de protección, para ser efectivo deberán registrarse tantas para cubrir todas las posibilidades de acercamiento en el casi ilimitado campo de la fantasía, y el gasto será tan grande que valdrá más afrontar la posible confusión y recién entonces combatirla.

En los últimos años los tribunales del fuero han desarrollado una jurisprudencia, a mi juicio muy sensata, en lo que se refiere a las marcas de defensa, es decir a las mismas marcas registradas para distinguir productos de otras clases.

Durante muchos años los tribunales sostuvieron que la falta de uso de una marca registrada en nada afectaba el derecho respectivo (6). Aunque en algún caso se tomó muy en cuenta esta falta de uso cuando se enfrentó una marca sin uso a una utilizada sin registro, como determinante de la inconfundibilidad (7).

En la década del setenta comenzó a desarrollarse una jurisprudencia que queda expresada con toda claridad en las siguientes trascripciones:

"?cuando se produce el conflicto con una marca de defensa -y aquí tiene ese carácter el registro de la

demandada en cuanto incluye otros rubros distintos de la perfumería, cosmética o tocador insusceptibles de confundirse con éstos y que no son materia de una explotación efectiva o potencial- no deben aplicarse necesariamente a los mismos criterios de comparación que de ordinario se utilizan en los casos comunes (8)".

Y también:

"Por tanto, sin perjuicio de que el derecho a oponerse lo confiere el título marcario sin que constituya un presupuesto su aplicación (art. 6º, ley 3975), lo cierto es que la circunstancia de que se trate de un título obtenido con propósitos de defensa excluye la aplicación de un criterio de comparación riguroso (esta sala, Causa 6345 del 19/6/78 y sus citas) (9)".

En términos prácticos esto quiere decir que tratándose de conflictos con marcas de defensa el acercamiento permitido entre las marcas será mayor que si se tratara de conflictos con la marca principal defendida.

Tanto es así que se han declarado dos marcas inconfundibles en clases en las que una de ellas era de defensa y confundibles en las que no lo era, sea porque era utilizada o mismo porque los productos amparados por ella tenían una vinculación directa con la actividad de su titular (10).

Cabe destacar con relación a este último punto recién mencionado que los tribunales no siempre han aplicado un criterio menos riguroso frente a una marca no utilizada. En numerosos fallos han establecido que cuando la marca en cuestión está registrada en clases en las que los productos amparados hacen a, o están íntimamente relacionadas con la actividad del titular no corresponde apartarse de los criterios normales de cotejo (11).

No podía ser otra la solución desde que estas marcas no son marcas de defensa, sino marcas de reserva que bien pueden ser utilizadas por su titular para lo cual tienen el plazo legal.

Toda esta jurisprudencia en nada se ve modificada por la sanción de la nueva ley, ya que está inspirada en un principio general del derecho como lo es el interés en la acción dado por el real perjuicio ocasionado o posible, en este caso por la coexistencia marcaria.

#### **9. El interés en la acción de caducidad**

Aun cuando el art. 26 establece que la caducidad de la marca será solicitada a pedido de parte y que corresponderá declararla ante la comprobación del transcurso del período quinquenal sin uso, no por ello debe obviarse la demostración del interés que debe tener todo aquel que peticiona ante la justicia. La caducidad por la caducidad misma no parece tener cabida en esta ley que bien pudo haber elegido un régimen de caducidad automática y no lo hizo.

Es a mi juicio suficiente interés el evitar la posibilidad de confusión que puede existir si la marca sin uso es utilizada. Y también lo es el intentar registrar una marca que es confundible con una anterior no utilizada, se haya opuesto o no su titular.

De todas formas el interés no debe ser exigido con tanta estrictez porque se transformaría en letra muerta todo el régimen de caducidad.

#### **10. Consecuencias de la caducidad**

Un aspecto complejo y delicado de esta cuestión novedosa surge cuando nos preguntamos que sucederá después que la marca es declarada caduca. Quedará fuera del comercio para siempre y para todos, o sólo para su titular, o su registro puede ser solicitado otra vez inmediatamente. La marca declarada caduca puede ser registrada por su titular o por un tercero una vez que se encuentra firme la sentencia correspondiente. Sólo podría solicitarse en esa oportunidad porque no pueden coexistir dos marcas idénticas, sin olvidar la burla a la ley que se produciría de aceptarse lo contrario.

La ley no prohíbe el registro posterior y por ende éste puede ser efectuado pero lo importante no está en este hecho sino en la actitud que los jueces tendrán ante un conflicto suscitado en el trámite de registro.

Supongamos que la marca declarada caduca lo fue por una persona que alegaba confusión con su marca anterior y que bien pudo haber solicitado la nulidad del registro. Con toda lógica prefirió el camino de la caducidad y no el de la nulidad, en el que el juzgador, por tratarse de un derecho concedido, aplicará un criterio más estricto y riguroso en el cotejo. La marca es solicitada nuevamente y el anterior actor se opone provocando

que el caso llegue a la justicia. Para determinar la posibilidad de confusión el juzgador no debe considerar la coexistencia anterior de la marca caduca como determinante de la inconfundibilidad.

El régimen de la caducidad tiene por objetivo el facilitar el registro de marcas por quien desea utilizarlas, al permitir que sean quitadas del camino las que sin uso obstaculizan la entrada o uso de otras marcas.

Por ello si al registro de una marca se opone, la existencia de otra idéntica o similar, por oposición o simplemente es citada como antecedente por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y se declara su caducidad, es bien posible que la solicitud de marca una vez concedida sea un impedimento definitivo para un nuevo registro de la marca caduca.

La marca caduca solicitada nuevamente debe ser considerada por los jueces como si nunca hubiera existido. Sólo así se logrará la rotación buscada por la ley.

Como toda regla ésta tiene su excepción y la que he de exponer tiene su fundamento en evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno.

No es justo que una marca que en su vida registral alcanzó una gran notoriedad y prestigio pueda ser apropiada sin más por un tercero al vencimiento de los cinco años. No sólo se permitiría con ello un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno sino también un engaño al público que creará que el fabricante es el mismo de siempre. En estos casos debe aplicarse un criterio diferente en defensa de estas marcas notorias que se alejan del mercado dejando un recuerdo que durará muchos años en quienes las conocieron. Ya en otros casos los tribunales han considerado de manera especial a las marcas notorias y en éste también corresponde, en razón de esa asociación producto-fabricante que para el público, sobrevive al producto en el mercado.

### III. Interés para registrar o para deducir oposición

La ley 3975 en su art. 6° establecía que para solicitar el registro de una marca y para deducir oposición a su registro o uso se debía ser comerciante, industrial o agricultor [\(12\)](#).

El art. 4° de la nueva ley modifica esta norma al requerir en estos casos un "interés legítimo".

En lo que hace al interés legítimo del solicitante, éste puede consistir en la intención de usar la marca o solamente en obtener una marca de defensa. Digo intención de usar, porque bien puede suceder que la misma no sea utilizada, en cuyo caso entrará a jugar el mecanismo de la caducidad ya analizado.

La ley recoge así la jurisprudencia del fuero que ya había dejado de lado el precepto de la ley 3975, que permitió el registro de marcas por quienes no eran comerciantes, agricultores o industriales. En esos casos el derecho de defensa fue el fundamento para sostener la validez de registros obtenidos por la Unión Industrial Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino y la Dirección Nacional de Turismo [\(13\)](#).

Hoy en día muchas entidades sin fines de lucro, especialmente los clubes deportivos, tienen nombres de gran notoriedad y por ende de un gran valor económico. Sin perjuicio del uso marcario que pueden hacer de estos nombres y de otros distintivos institucionales, la posibilidad de registro les permite evitar que otros aprovechen estos signos, y con ello el prestigio ajeno. La marca aparece como el instrumento más efectivo dentro de nuestro derecho para lograr ese fin.

El interés en la oposición al uso o registro. La confusión y la superposición de productos.

Basta analizar los fundamentos y objetivos de la legislación marcaria para definir en qué casos hay un interés legítimo para oponerse al uso o registro de una marca.

La ley de marcas es uno de los medios de los que se vale el Estado para asegurar el desarrollo de un proceso competitivo sano y leal. El objetivo básico de esta ley es asegurar que todo competidor pueda distinguir sus productos y servicios de los demás, y por ello la marca es un derecho exclusivo de uso. La marca permite que cada uno reciba en el mercado, en términos de clientela, lo que merece. Cuando aparece en el mercado una marca que puede desviar la atención del público provocando que éste adquiera lo que en realidad no desea, estamos frente a una quiebra de ese derecho exclusivo. Estamos frente a un caso de confusión.

El interés principal de todo titular de un signo distintivo es el evitar la confusión. El art. 3° en sus incs. a) y b) prohíben el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas o solicitadas con anterioridad para

distinguir los mismos productos o servicios.

Estas normas, que respetan el sano principio de reconocer el derecho exclusivo sólo con relación a aquellos productos o servicios que ampara la marca en cuestión, no agotan las posibilidades de confusión ni limitan el concepto del interés legítimo del oponente. Parece lógico que la ley haya querido circunscribir la tarea de la Dirección de la Propiedad Industrial en la búsqueda de antecedentes oponibles a nuevos registros, sólo con relación a los productos o servicios que éstos pretenden amparar. De lo contrario podría obligarse a la autoridad administrativa a tan intensa tarea, lo que no se justifica al haber adoptado la ley un sistema de oposición. Y este sistema de oposición está regido por el mencionado art. 5° que comprende, dada su mayor amplitud, a los incs. a) y b) del art. 3°.

Las posibilidades de confusión dije, no se agotan en los casos en que los productos o servicios sean los mismos. Tanto la doctrina nacional y extranjera, como la jurisprudencia han aceptado desde siempre que puede haber confusión:

- a - Cuando los productos son vendidos en el mismo tipo de comercio [\(14\)](#).
- b - Cuando se trata del mismo "orden" de productos, por ejemplo estufas a gas y estufas eléctricas [\(15\)](#).
- c - Cuando se utilizan los mismos productos o materias primas en su fabricación y/o elaboración, etc. [\(16\)](#).
- d - Cuando se trata de repuestos y accesorios de productos y/o artículos de otras clases [\(17\)](#).
- e - Cuando los productos tienen el mismo propósito u objetivo, como ser propiedades terapéuticas [\(18\)](#).

En todos estos casos se ha reconocido un interés legítimo en el oponente, y en tanto la nueva clasificación de productos y servicios adoptada por el dec. 558/81 (Adla, XLI-B, 1735) dé lugar a que se repitan estas situaciones, dicha jurisprudencia mantiene toda su validez.

Lo mismo ocurre con los fallos que declararon fundadas ciertas oposiciones deducidas por el titular de una marca limitada a ciertos productos, al registro de otra para distinguir otros productos de la misma clase, cuando la relación entre éstos y aquéllos podía causar confusión. Se aplicó aquí la teoría de la superposición de productos, solo que llevada al ámbito de una misma clase [\(19\)](#).

La apropiación indebida.

La ley asegura la exclusividad en el uso de un signo, pero no permite la apropiación de signos cuyo uso pueda causar un perjuicio, no sólo a competidores sino también a no competidores y al público consumidor. Es por ello que prohíbe la apropiación de determinados signos.

El art. 2° prohíbe, por no considerarlas marcas, que alguien pueda apropiarse de lo que pertenece a todos por igual, la designación genérica, es decir, el nombre del producto o servicio a distinguir o la expresión descriptiva de cualquier característica de éstos.

En el art. 3° se prohíben el registro de ciertos signos por diversas razones. Están los casos de los incs. a) y b), marcas idénticas o similares, que protegen al titular de la marca; el supuesto del inc. d) que prohíbe el registro de marcas engañosas, que protege al público consumidor; y el del inc. h) que prohíbe el registro del nombre, seudónimo o retrato de una persona sin su consentimiento con lo que se protege otro interés particular distinto de los recién mencionados. La lista continúa con las demás prohibiciones enumeradas en el art. 3°. Quede claro que hay muchos casos que reconocen la existencia de un interés legítimo para oponerse, además de la confusión. En consecuencia, no se requiere ser titular de una marca para deducir oposición, pueden vulnerarse otros derechos que merecen ser defendidos.

El interés en la oposición al uso o al registro de una marca estará dado entonces, por el daño que éstos puedan ocasionar [\(20\)](#). Ello sin perjuicio de interés que se reconozca a un oponente en evitar simplemente la apropiación indebida de un signo prohibido aun cuando no le pueda ocasionar a él un perjuicio material concreto. Me refiero a casos en los que alguien desee registrar una marca contraria a la moral, o el símbolo de una organización religiosa.

#### IV. Los signos registrables

El art. 1° de la ley mantiene la estructura del art. 1° de la ley 3975 y como aquélla, establece que puede ser registrado como marca todo signo con capacidad distintiva.

Si bien la enumeración del art. 1º es enunciativa, en ciertos casos la ley limita la registrabilidad y en otro, el de las frases publicitarias, consagra expresamente su protección. A estas últimas me referiré en el capítulo siguiente.

El art. 1º modifica el régimen anterior en lo referente a las bandas y combinaciones de colores. Estas podrán ser registradas cuando se indique en qué lugar del producto o envase serán aplicadas. Con esta limitación, la ley permite que quien vea publicada una marca formada por una combinación de colores sepa de qué se trata. La ubicación de la marca en diversos lugares del producto o envoltorio, o su distinto tamaño, pueden hacer de una misma combinación de colores algo diferente a los ojos del público, es decir, otra marca.

Lo dicho con relación a las combinaciones de colores es aplicable a las bandas. Obsérvese que en la Exposición de Motivos se dice con toda claridad "Las modificaciones más importantes se refieren a las bandas y a las combinaciones de colores, las que sólo podrán registrarse cuando se apliquen en un lugar determinado del producto, envase, etiqueta, etc., lo que permitirá delimitar con exactitud el derecho acordado, con la consiguiente seguridad jurídica para terceros".

La existencia del punto y coma luego de la palabra bandas, no puede ser más que un error de imprenta y como tal debe ser tomado. El espíritu de la ley, y desde luego la lógica, indican que no puede adoptarse una actitud con las combinaciones de colores y otra con las bandas.

Otro aspecto en el que el art. 1º modifica el régimen anterior es en lo referente a los relieves. Y lo hace con una sutileza en la redacción que nos obliga también a acudir a la Exposición de Motivos. El mencionado artículo no termina como el viejo art. 1º, con las palabras: "¿y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas".

El nuevo art. 1º termina así: "¿los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad".

Nos dice el texto legal que no todo relieve es registrable como marca sino tan sólo aquel que tenga capacidad distintiva. Hay cantidad de relieves que son magníficos y eficaces signos distintivos aplicados a toda clase de productos, pero otros por su propia naturaleza no lo son ¿Cuáles son aquellos relieves que carecen de tal capacidad? La respuesta la da, en parte, la Exposición de Motivos al señalar con toda claridad que hasta la sanción de la ley era frecuente el registro de relieves que no eran marcas sino que "conformaban un nuevo producto". Se refiere a las suelas de calzado y las cubiertas de neumáticos. En estos casos los relieves hacen que cada suela y cada cubierta sea distinta de las demás, sea un nuevo producto que a su vez es distinguido con marcas denominativas. La marca es un signo que distingue a un producto y no un signo que transforma al producto. Si una marca es separada del producto, éste sigue siendo el mismo, en cambio si se separa el relieve de la suela o de la cubierta de un neumático, éstos serán productos completamente diferentes.

Bajo la nueva ley es obvio, a mi juicio, que los mencionados relieves no son registrables. Ellos encontrarán protección, si corresponde, en los regímenes que amparan las patentes de invención o los modelos y diseños industriales, si en cada caso corresponde.

#### V. Las frases publicitarias

Con la inclusión de las frases publicitarias en el art. 1º, entre los signos que pueden ser registrados como marcas, se consagra una práctica que ya había sido expresamente admitida por la justicia.

En numerosas oportunidades y desde hace años los tribunales reconocieron que según la ley 3975 los "slogans" podían ser registrados como marca (21).

La ley se aparta de la discusión sobre su carácter marcario y permite su registro. Pero esto no quiere decir que cualquier conjunto de palabras, sin importar su extensión o contenido, podrá ser registrado.

En primer lugar, la frase publicitaria debe reunir todos los requisitos exigidos a toda marca: novedad, especialidad y licitud. Si el "slogan" es engañoso, descriptivo o confundible con uno anterior, para dar sólo algunos ejemplos, no será registrado.

Pero además, la ley agrega otro requisito que es el de la originalidad. El inciso j) del art. 3º prohíbe el registro de "las frases publicitarias que carezcan de originalidad". Esta norma se aparta del principio que reconoce que el derecho marcario no necesariamente debe ser un derecho de creación, sino que más bien es de apropiación.

Cuando se trata de "slogans", la ley exige una cierta creación. Y ello es razonable. Existen una cantidad de expresiones o frases que son y han sido utilizadas por muchos comerciantes, son ejemplos: "lo bueno dura más", "el más rico sabor", "lo barato resulta caro", etc. Estas expresiones que yo llamaría recursos publicitarios están en el dominio público y sería injusto que de un día para el otro se otorgue su exclusividad a uno solo, en perjuicio de otros.

No cualquier frase publicitaria puede ser registrada como marca. No por el hecho de ser una frase debe ser considerada publicitaria y registrable. Esta frase debe tener la capacidad de identificar publicitariamente un producto o servicio, o un grupo de éstos, o bien un determinado negocio (22).

Si la frase es incapaz de despertar esta relación no puede ser considerada como un medio publicitario eficaz. Así por ejemplo el conjunto "mamá es una persona buena" no podría ser registrada como marca para bicicletas dada la inexistencia de relación entre el producto y la marca.

Tenemos entonces que una frase publicitaria para ser marca debe tener capacidad distintiva -novedad y especialidad</G1>, legalidad, originalidad y capacidad publicitaria.

#### VI. La piratería de marcas

Una disposición de la ley que recoge una jurisprudencia reiterada es la que considera nulas las marcas registradas "por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero" (art. 24, inc. b). La ley castiga así la piratería de marcas.

Esta norma parecería chocar con el art. 4º que establece que la "propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro". Pero no es así. No es que la ley tenga por objetivo el proteger a quien no registró, es que la ley no puede amparar los actos de mala fe y por ello castiga a quienes los realizan.

El art. 24, inc. b) cubre tanto el caso de piratería de marcas extranjeras como el de marcas usadas en nuestro país.

La cuestión no arroja dudas cuando quien registra la marca sabía que ella le pertenecía a un tercero. Entran en este supuesto infinidad de casos, el distribuidor de productos extranjeros, el licenciado, el exsocio de una firma, el que realizó tratos con el titular de la marca y luego la registró, etc. En estos casos no cabe duda que quien registró sabía que la marca le pertenecía a otro, su mala fe es evidente y muy fácil de probar.

Aun cuando no se pueda probar este conocimiento, la ley permite declarar la nulidad si el que registró debía conocer que la marca era de otro. Este "debe conocer" se infiere de diversos hechos.

El "leading case" en esta materia fue aquel en el que la Corte Suprema declaró la nulidad de la marca "La vaca que ríe" por constituir ésta una "copia servil" de una marca extranjera. En lo que a nosotros nos interesa el fallo dice: "El demandado podría decir que se le ocurrió a él la expresión 'La vaca que ríe' pero ya resultaría una casualidad casi milagrosa que también se le ocurriera el dibujo del animal sonriente, la exacta disposición de las palabras, el fondo montañoso y todavía los aros en forma de quesos puestos en las orejas de ambas vacas. Por eso dijo en autos el perito designado, que fue el tan conocido dibujante Lino Palacio, que se trataba de una copia servil y no necesito añadir nada más, por ser ello demasiado evidente" (23).

La identidad de la marca en cuestión con la usurpada implica necesariamente un conocimiento previo de ésta. Este principio fue aplicado en los últimos años en numerosos fallos como fundamento para demostrar la mala fe del titular de la marca, y declarar por ello su nulidad (24).

Esta misma teoría se aplicó también en un caso en el que no había una copia servil sino una "imitación solapada" de la marca extranjera (25).

Esta presunción del conocimiento de la marca usurpada surge también cuando las dos partes en el conflicto actúan en un mismo ramo de actividad. Quien desarrolla una actividad sin duda sabe quiénes son sus principales competidores en el mercado nacional, y también sabe quiénes son las empresas líderes en el mundo, aun cuando éstas no vendan sus productos localmente. En cada industria y actividad existen cantidad de publicaciones nacionales y extranjeras que se refieren a distintos aspectos de las mismas. Ellas contienen comentarios y publicidad, a través de los que se conoce con exactitud quién es quién, y cuáles son sus marcas.

La explotación del mismo ramo fue un factor que indujo al juzgador a presumir el conocimiento de la marca CAMPOMAR por parte de quien luego registró CAMPOMAN, cuya nulidad fue decretada (26). Igual razonamiento sirvió de base para decretar la nulidad de una marca que había sido utilizada en el extranjero y que figuraba en farmacopeas internacionales desde hacía muchos años (27).

Un aspecto que se encuentra íntimamente relacionado con este tema del "debió conocer" es el de la notoriedad de la marca. En una oportunidad la Excma. Cámara ordenó la cesación de uso del nombre comercial STANDARD y dijo "La importancia mundial de la STANDARD como marca distintiva de los productos que lanza al mercado la STANDARD OIL CO. y los grupos que la integran es notoria. Y con mayor razón es de público conocimiento y notoriedad en los ramos de combustibles para motores; de manera que quien utiliza esa denominación para comerciar en el mismo ramo no puede alegar ignorancia?" (28).

El conocimiento que pueda, o deba tenerse de una marca nacional o extranjera anterior depende de su notoriedad.

Un uso anterior efectuado en un país extranjero sin mayor trascendencia difícilmente servirá de base para presumir que se la conocía. No es difícil para quien posee una marca extranjera de gran prestigio el demostrar a través de los más variados medios como ella pudo ser conocida por el usurpador. La publicidad en revistas de todo tipo que circulan desde hace años en nuestro país son un magnífico indicio. Las marcas notorias en un determinado país lo son pronto en casi todo el mundo aun cuando en muchos países no se venda ese producto. No hay día en el que algún canal de televisión transmita imágenes de eventos que se llevan a cabo en diversos lugares, en los que constantemente aparecen marcas publicitadas. En la transmisión de un gran premio de automovilismo aparecen una innumerable cantidad de marcas, muchas de ellas sin uso en nuestro país.

Cuanto mayor sea la notoriedad de la marca usurpada, mayor será la mala fe de quien efectuó el registro en nuestro país. Pertenezca ésta a la misma actividad o no.

Ante la ausencia de la notoriedad, la posición a adoptar por el juzgador debe ser diferente ya que el deber conocer juega como una remota posibilidad. Y ante la duda sobre la existencia de mala fe debe estarse en favor de quien registró en nuestro país acogiendo a las formalidades exigidas, y no a quien al no hacerlo renunció a la protección específica. Desde luego que si la identidad es total la posibilidad puede transformarse en certeza. Pero aquí entra a jugar otro aspecto importante y es el grado de complejidad o de unicidad de la marca en cuestión. En el caso de "La vaca que ríe" eran tantos los elementos idénticamente reproducidos que era evidente que dicha marca no pudo haber sido ideada sin tener a la vista la extranjera.

Distinta debe ser la conclusión si la marca registrada en nuestro país es una marca común, de las que pueden existir otras idénticas de distintos titulares para distinguir otros productos, porque aquí nada habrá "que demuestre o siquiera permita inferir que la actora reivindicó aquella marca con el propósito de apropiarse del prestigio, clientela o posibilidad económicas ajenas?" (29).

#### VII. Las marcas especulativas

En forma coherente con las restantes disposiciones de la ley referidas a la obligación de uso la ley ha castigado con la nulidad a las marcas registradas para ser vendidas.

El art. 24 en su inc. c) establece que son nulas las marcas registradas "para su comercialización por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto".

Ya los tribunales habían condenado esta práctica de registrar las llamadas marcas especulativas (30) y en un caso declaró la nulidad de tales marcas (31).

Debe destacarse que la ley no prohíbe la venta de marcas, lo que prohíbe es el negocio de venta de marcas. El titular de una marca puede venderla y ganar mucho dinero al hacerlo, ello es lícito. Lo que no puede hacer es dedicarse con habitualidad a registrar marcas para su posterior venta. Además quien registra para vender, carece de interés legítimo ya que sabe que no ha de utilizar dicha marca. Esta marca que sólo entorpecerá una solicitud posterior de quien tenga un verdadero interés, no tiene justificación en nuestro sistema marcario.

#### VIII. La prescripción de la acción de nulidad

El art. 25 de la nueva ley no innova en lo referente a la prescripción al establecer que "La acción de nulidad prescribe a los diez años".

En forma reiterada e indiscutida nuestros tribunales ya habían reconocido que el plazo de prescripción aplicable en los casos de nulidad era el establecido en el art. 4023 del Cód. Civil (Adla, XXVIII-B, 1799), es decir, de diez años (32).

Plazo que comienza a contarse a partir del momento en que la marca en cuestión es registrada (33). La publicación del registro en la revista editada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a la que todo interesado puede tener acceso es suficiente para presumir que la concesión fue conocida. Otra solución implicaría quitar toda seguridad jurídica a dicha marca y permitir su impugnación en cualquier momento durante la vigencia de sus renovaciones.

La prescripción de diez años a la que se refiere el art. 25 sólo se aplica a los casos de nulidades relativas, y no a los de nulidades absolutas. El mencionado artículo no modifica el principio de la imprescriptibilidad de las acciones cuando se trata de actos con vicios de nulidad absoluta.

La jurisprudencia en materia marcaria así lo reconoció en numerosos fallos, reiterando en este ámbito un principio de derecho general. En el ya citado caso de "La vaca que ríe", la Excma. Cámara dijo con toda claridad que "del acto ilícito no puede nacer ningún derecho a favor de quien lo comete" (34).

Con el correr de los años se fue reiterando este principio y quedó claro que estos vicios son de aquellos que el tiempo no puede curar (35). Jurisprudencia ésta que no modifica el mencionado artículo 25 que tiene su propio y delimitado campo de acción. Una interpretación diferente no sólo diría lo que la ley no dice, sino que además sería contraria a los principios generales del derecho.

(1) En varios fallos en los que la marca que servía de base a la oposición no era usada, se encuentran afirmaciones como ésta: "? el criterio de distinción debe ser menos riguroso que el que se aplica de ordinario, pues no debe olvidarse que la ley de la materia propugna su uso efectivo (arg. art. 6º, ley 3975) y que el interés digno de protección es menor cuando se trata de un signo marcario no utilizado)" (Causa 8127 "Sefag SAIC c. Safac Cía. Fabril Agrícola Com. y Fin. S" sala I del 15/6/79). Nota: Todos los fallos que se citan en este trabajo son de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones. Cuando no se menciona la sala es porque en esa oportunidad había una sala única.

(2) Causa 7431, "Alvarez Hnos., S. A. c. Alcazar, S. A. I. C", sala II del 17/10/80; Causa 22, "Industrialización de cereales Granisol, S. R. L. c. Alimentos Granix, S. A., sala II del 17/10/80; Causa 2669, "Ludens, S. A. C. I., Fred Perry Sportswear L. T. D.", sala II del 5/2/75.

(3) Causa 7125 "Manufactura Forte Arg., S. A. c. Imperial Chemical Ind. Lim." del 17/6/69; Causa 5928 "Fischer Vladimir c. Petroquímica Sudamericana, S. A." del 24/7/68.

(4) "Ste. An. Samu-Auchan c. Ste. An. Stolos", Cour de Douai (1re Ch) 20/10/75 en *Annuaire de la Propriété Industrielle Artistique et Littéraire*, N° 2, p. 164, año 1976. En igual sentido "Cie. Française de Produits Orangina c. Ste Gesfor A. G.", Cour de París (4e. Ch) 27/9/76 en *Annuaire de la propriété Industrielle Artistique et Littéraire*, N° 3, p. 249, año 1976.

(5) "Ste. Le Tiffany c. Ste Cormouis Houles" Cour de París (4e. Ch) 13/6/77 en *Annuaire de la Propriété Industrielle Artistique et Littéraire* N° 3, p. 238, año 1978.

(6) Causa 6289 "Vereigte Glanzstoff-Fabriken Ag. c. Odol SAIC", sala I del 27/10/80; en autos "Urbin Arg. SACF c. Viñedos y Bodegas Arizu", causa 698, el mismo tribunal dijo: "?nada hay en la ley de la materia que autorice a retacear la validez de las marcas otorgadas, creando una categoría de marcas con una protección legal

disminuida o menos acabada".

(7) Causa 9721 "Arly SAIFC c. Del Valle Ltda.", sala II del 16/6/70 (Rev. La Ley, t. 143, p. 541, fallo 26.464-S).

(8) Causa 7053, "Faber S.A. c. Faberce Inc.", sala I del 22/8/78.

(9) Causa 9659 "Boero Napoli y Cía. SRL c. Coppa & Chego SAFCI, sala I del 24/10/80; en idéntico sentido causa 921 "Cooper's inc. c. Sáenz Briones y Cía., SA", sala I del 24/12/71 (Rev. La Ley, t. 147, p. 319; t. 151, p. 27); causa 1997 "M. y T. Chemical Inc. c. Arlistán SAICA" del 11/5/73 (Rev. La Ley, t. 147, p. 319; t. 151, p. 27); causa 2471 "Dr. Karl Thomae Gmb H. c. Massalin y Celasco SACI", sala II del 29/3/74 (Rep. La Ley, t. XXXV, p. 1132, sum. 22); causa 7324 "Picon S. A. P., SA. c. La Cía. Naviera Pérez Companc, SACI", sala I del 31/8/78; causa 8127, "Sefag SAIC c. Safac Cía. Fabril Agr. Com. Fin., S. A.", sala I del 15/6/79 y causa 8158 "San Justo SAIC c. Justo Hnos. y Cía., S.A.", sala I del 15/6/79, entre otras.

(10) Ver causa 8020 "Industrias Unicas SAICF c. Unifa", sala I del 14/12/79 y causa 7796 "S. Tsuji SACIF c. Osvaldo Rigamonte, SACI" sala I del 29/7/80.

(11) Causa 8827 "Fab. Sportlandia, SAIC c. Ind. Pirelli SAIC", sala I del 25/3/80; causa 9203 "Merck & Co. Inc. c. Química Montpellier, S.A.", sala I del 30/4/80 y causa 6362 "F.V., SACIFIA c. Volpi Fruna, SAICIFI" del 18/6/80, entre otras.

(12) Las marcas solicitadas por quien no era agricultor, industrial o comerciante eran consideradas nulas de nulidad absoluta, y este vicio no era salvado con la transferencia posterior a quien sí reunía el carácter exigido (causa 3009 "Glamour, SAICFI c. Estexa SAIF", sala II del 30/12/74; y Corte Suprema fallo del 30/10/74 en autos "Producciones Argentinas de TV SACI c. Circus, SACIFEI" (Rev. La Ley, t. 1975-A, p. 681, sum. 11).

(13) En autos "Union Industrial Arg. c. Inst. de Publicaciones y estadísticas, S.R.L." causa 8278 sala I del 23/6/70, la Excma. Cámara dijo: "¿la ley contempla hipótesis en que tal exigencia de titularidad se suprime, para amparar situaciones atendibles y respetar legítimos derechos que, en otra forma serían desconocidos o vulnerados". En lo referente a la Asoc. del Fútbol Arg. se utilizaron idénticos argumentos" quien invoca para solicitar sus registros un interés tan legítimo como el que resulta de los hechos que menciona en el escrito de demanda proteger la intensa actividad organizativa, publicidad y de difusión que debe realizar a raíz del Campeonato Mundial de Fútbol que se efectuará en nuestro país en 1978, cuya organización está a su cargo, y que genera y/o tiene incidencia en muchas operaciones, actividades o contratos de neto contenido económico" (causa 4529 "Asoc. Del Fútbol Argentino c. Fab. Ind. Fotográfica Arg. SACIF", sala II del 27/8/76; en igual sentido causa 8516 "Dos Muñecos, SACIF c. Dirección Nacional de Turismo" sala II del 27/12/79).

(14) Causa 13.806, Cam. Fed. "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal, S.A. c. G. Centanni y Hnos., S.R.L.", del 6/12/60; y también en Pat. y Marcas 1940, p. 367; P. y M. 1946, p. 262; P. y M. 1946, p. 538; P. y M. 1943, p. 418; J.A., t. 1953-IV, p. 46 (Rep. La Ley, t. XXXI, p. 1081, sum. 650; t. 72, p. 18), entre otros.

(15) Breuer Moreno, P. C., "Tratado de Marcas", p. 66; causa 544 "Dossena, Nino c. Fedders Corp.", C. Fed. del 19/3/67; y también Rev. de la Prop. Industrial, mayo de 1961, p. 264; P. y M. 1943, p. 418.

(16) J. A., t. 1952-II, p. 199 (Rep. La Ley, t. XIX, p. 476, sum. 83) causa 1932, C. Fed. "The Coca Cola Co c. Casa Lee Maquinarias S. C. A." del 13/10/72.

(17) Rev. de la Prop. Industrial, setiembre 1961, pág. 239; Causa "Columbia Broadcastings System Inc. c. Dossena, N. y López R.", CFed. sala II del 16/3/71; Causa 9500 "Van Doornes A.F.N.V. c. Defco SA" del 12/6/70.

(18) Calimann "Unfair Competition Trademarks & Monopolies", 3er. ed., vol. 3º p. 825.

(19) Causa 2467 "Lab. R. A. Sostalo, S.A. c. Bicter, S.A." sala II del 12/7/74; causa 3823 "Lanzetti Oreste c. Popovich", sala II del 19/9/75 (Rev. La Ley, t. 1976-C, p. 427, fallo 33.643-S); Causa 4997 "Dialon, SACIFI c. Farbenfabriken Bayer AKT" sala I del 30/9/76, entre otros.

(20) En una oportunidad la entonces Sala única de la Excma. Cámara del fuero declaró procedente la oposición deducida entra el registro de varias denominaciones de origen, por un organismo estatal francés y dijo: "Respecto del interés legítimo que pueda tener en formular oposición no cabe discusión a mi juicio. La importancia notoria de la industria vinícola de Francia hace que el Estado francés tenga especial interés en que ella no sea objeto de aprovechamientos ilegales de su prestigio y asume la defensa integral de los productores, interés que se confunde, por otra parte, con el de la Nación", causa 682, "Destilico, S.R.L. c. "Institut National des Appellations d'origine des vins et eau de vie" del 14/9/67 (Rev. La Ley, t. 131, p. 1138, fallo 17.879-S).

(21) Causa 8478 "Fibrolin, S. A. c. Sudamtex", del 16/2/70 "Polyester tiene fuerza de ley"; causa 6315 "Cruse H. F. y otro c. Comisaría de Marcas", del 22/7/69 "Ese gustito que no se va"; causa 1590 "Carpet bazaar, S. A. C. c. Odol S. A. I. C." sala 2 del 16/8/72 "Seguridad para su imaginación".

(22) Calimann, Rudolf, "Unfair Competition Trademarks and Monopolies", 3er. Edition, Vol. 4, p. 691.

(23) Fromageries Bel, S. A. c. Ivaldi, Enrique del 28/2/61, Rev. LA LEY, t. 107, p. 67.

(24) Causa 5614 "Yoshida Kogyo Kabushiki c. Oshiro Ind. Corn., S. R. L." sala I del 29/7/77; en la causa 7789 "Gucci Shops Inc. c. Zeiguer, Jorge L.", sala I del 24/4/79 (Rev. La Ley, t. 1979-C, p. 201), se accionó contra un nombre comercial idéntico a una marca registrada y el tribunal atribuyó mala fe basándose en que la elección del nombre no podía ser una casualidad milagrosa; en otras causas se declaró la nulidad de marcas que eran la copia servil de marcas extranjeras por la mala fe, aunque sin hacer referencia directa a que ello implicaba haber conocido la marca usurpada, causa 5565 "John C. Dolph c. Calvo Rubén", sala II del 19/8/77; causa 25.905 "Hijos de João Faria c. Revictual J. R." del 29/6/66; "Perregaux Paúl c. Perregaux Girard, S. A." Corte Suprema, Fallos t. 258, p. 52 en Rev. LA LEY, t. 115, p. 251; causa 9259 "Bellaplast Hellen & Co c. Bellaplast Arg. S.A.C.I." del 14/8/70, entre otros.

(25) Causa 1048 "Costa Hnos. c. Società Per Azioni G. B. Pezziol" del 30/5/72 y causa 6387 "Mary Quant Cosméticos Ltd. c. Roberto S. Salvarezza" del 29/9/78.

(26) Causa 4862 "S. Finkelstein Hno. y Cía., S. A. I. C. c. Leibman J.", sala II del 22/11/76.

(27) Causa 8660 "Bayer A. G. c. Ceralba, S. C. A.", sala II del 22/4/80.

(28) Causa 24.570 "Humble oil Refining CO. c. Standard, S. R. L." del 11/5/66 (Rev. La Ley, t. 123, p. 419).

(29) Causa 5751 "C. Matarazzo, S. A. I. C. c. Adelina, S. A. I. C." sala II del 19/9/80. En este fallo dijo la Excm. Cámara: "¿ el problema de las nulidades marcarías exige un trato cauteloso, a fin con la seguridad de los derechos reconocidos por la ley de la materia a quienes, mediante actos regulares, se han encuadrado en ella. Una cosa es, en efecto, desterrar una aplicación estrictamente formal de las disposiciones de la ley 3975 con el propósito de compatibilizarlas con los principios generales del derecho, y otra muy distinta consagrar la total frustración del sistema atributivo de aquélla, por vía de admitir que quien adquirió la propiedad de una marca con absoluta legitimidad, puede ser destituido de ese derecho sin motivo que le sea imputable, es decir, por la sola razón del uso anterior de un signo confundible que haya podido hacer un tercero indolente en sujetarse a los requisitos reglamentarios".

(30) Causa 921 "Cooper'S Inc. c. Sáenz Briones y Cía., S. A." del 24/12/71 (Rev. La Ley, t. 147, p. 319).

(31) Causa 8823 "Bouneterie Bavenole, S. A. c. Roseda, S. A. C. Pylsa Privilegios y Licencias Internacionales, S. A. C. I. F." del 14/3/80. Si bien el fallo llega a la conclusión de nulidad por considerar que el registro de marcas para su venta no es un acto de comercio, que por ello carece del carácter de comerciante quien realiza tal actividad, el fallo ataca exclusivamente las marcas especulativas.

(32) Causa 520 "Chemische Pharmazeutische Fabrik c. Química Ariston" del 3/9/71; causa 6712 "Petroquímica Sudamericana c. Petroquímica E. N." del 16/7/69; causa 1974 "Kahane Alfonso, Weil A. L. y otro c. Petroquímica E. N." del 5/4/67 (Rep. La Ley, t. XXVIII-J-Z, p. 2168, sum. 347).

(33) Causa citada 6817.

(34) Ver "supra".

(35) Causa 4561 "Karl Schmidt GmbH c. Mauricio Brandt, S. R. L." del 12/12/67; en igual sentido causa 6817 "Philips, Van Heusen Corp. c. M. A. Sandhaus e Hijos" del 16/7/69; causa 9259 "Bellaplast, Helier & Co. c. Bellaplast Argentina, S. A. C. I.", sala II del 14/8/70; causa 5014 "Hijos Yelmo, S. A. C. I. F. c. Yelmo, S. A. C. I." del 31/3/77 (Rep. La Ley, t. XXXIX-J-Z, p. 1616, sum. 203).