

Cese de uso de marca: Incidente de explotación vs. medida cautelar innovativa

POR TOMÁS MARTÍNEZ CASAS

Sumario: 1. Introducción. 2. El art. 35 de la Ley de Marcas ¿una medida insuficiente?. 3. El Acuerdo ADPIC y la medida cautelar de cese de uso. 4. ¿Incidente de explotación o medida cautelar innovativa?

1. Introducción

A partir de la sanción de la Ley 24.425, que incorporó a nuestra legislación el Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), el titular de una marca registrada que detecta un uso indebido de su marca tiene la posibilidad de solicitar judicialmente una medida cautelar que ordene el cese de uso, en los términos del art. 50 inc. 1 a) de dicho acuerdo, esto es una medida precautoria "rápida y eficaz" destinada a "evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual". (1)

Sin embargo, los abogados que litigamos en asuntos marcarios, nos hemos encontrado con algunos decisivos judiciales que, en lugar de aplicar el Acuerdo ADPIC, se inclinan por seguir aplicando el incidente de explotación previsto en el art. 35 de la Ley 22.362 (Ley de Marcas).

Antes de la sanción del Acuerdo ADPIC, no eran admitidas en nuestro derecho medidas cautelares que ordenaran el cese de uso de una marca y había que estarse a lo dispuesto por el art. 35 de la Ley de Marcas.

Este artículo de la ley marcaria prevé, en los juicios marcarios por cese de uso de marca, que el demandado puede continuar usando o explotando la marca pero el demandante puede exigirle una caución real. Es decir, la Ley de Marcas no prevé como medida precautoria el cese de uso de la marca.

Para Otamendi, el art. 50 del Acuerdo ADPIC ha modificado la situación de manera terminante y

(1) Art. 50 inc. 1 a) ADPIC (TRIPS - GATT).

afirma que "se trata sin duda de la norma más revolucionaria que introduce el ADPIC en nuestro sistema marcario. La orden de cese de uso es de carácter provisional porque durará hasta que el juez la revoque, ya sea por revisión o por sentencia definitiva". (2)

Es indudable que el ADPIC introdujo en nuestro régimen legal un remedio cautelar más justo, que apunta fundamentalmente a satisfacer al titular de una marca registrada que, anteriormente, con el incidente de explotación, estaba insatisfecho.

2. El art. 35 de la Ley de Marcas ¿una medida insuficiente?

El titular de una marca tiene derecho a oponerse al registro de otra marca similar o idéntica. Al respecto, el art. 3º, inc. a), de la Ley 22.362 establece que no podrán ser registradas las marcas idénticas a otras registradas con anterioridad.

Siguiendo está lógica, el titular de una marca también puede oponerse al uso de una marca idéntica o similar a su marca registrada, para lo cual deberá solicitar el cese de uso en la Justicia en lo Civil y Comercial Federal.

Al respecto, Luis E. Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas afirman que "no interesa que el usuario de una marca idéntica haya o no pretendido de mala fe engañar a la clientela y desviarla en su provecho: basta la simple identidad objetiva de los signos empleados". (3)

(2) OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª edición, Lexis Nexis, p. 311.

(3) BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de Marcas, t. II, 2ª edición, Heliasta, p. 26.

Como una forma de protección al titular de un derecho marcario, la Ley de Marcas prevé en el art. 35 el incidente de explotación mencionado anteriormente, el cual determina que:

En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesión del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas.

Si no se presta caución real, el demandante podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgados, si fuera solicitada caución suficiente". (4)

Esta solución que prevé la ley marcaría resulta, en muchos casos, insuficiente, porque el infractor puede seguir utilizando la marca, caución real de por medio.

De este modo, mientras se sustancia el juicio ordinario, el infractor continua explotando la marca perjudicando al legítimo propietario de la marca.

La finalidad de la caución real en el incidente de explotación es la de garantizar al titular marcario el resarcimiento de los daños que la persistencia en el uso controvertido de la marca pudiere ocasionar al demandante.

Sin embargo, vemos con frecuencia que las cauciones que generalmente se fijan son ínfimas y que pueden sustituirse por seguros de caución, generalmente de compañías de dudosa solvencia patrimonial, cuando en realidad la caución debe fijarse con prudencia, atendiendo las circunstancias del caso, la verosimilitud en el derecho de la parte actora, y la entidad económica de los intereses en juego. (5)

A mayor abundamiento, al continuar el infractor con el uso de la marca ajena, posiblemente persista la confusión al consumidor.

Precisamente, uno de los objetivos primordiales de la Ley de Marcas es la protección al consumidor evitando la confundibilidad marcario.

(4) Art. 35 ley 22.362 (Adla, XLI-A, 58)

(5) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala III, 17/04/2007, Causa 2986/07 "Vía Bariloche S.R.L. c. Crucero del Norte S.R.L. s/ incidente de explotación".

Por ello, el juzgador debe valorar todos los elementos referidos, privilegiando aquellos que estén orientados a la consecución de los fines perseguidos por el legislador, entre los que se encuentran el de evitar la confusión de marcas similares o idénticas.

Según Otamendi, el hecho de que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares hace a la esencia del sistema marcario. La existencia de marcas confundibles "no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar". (6)

Por lo expuesto, considero que el incidente de explotación previsto en el art. 35 de la Ley de Marcas, que hemos analizado recién, no siempre es el remedio más idóneo. Es cierto que la Ley de Marcas prevé otras medidas precautorias, como ser el secuestro de la mercadería en infracción o el embargo de los objetos con marca en infracción, pero no tiene previsto como medida cautelar el cese de uso de marca.

Por ello, la incorporación del Acuerdo ADPIC a nuestra legislación ha generado un importante avance en materia de protección marcario, toda vez que contempla como medida precautoria la interrupción del uso de la marca mientras se sustancia el juicio.

3. El Acuerdo ADPIC y la medida cautelar de cese de uso

Por su parte, el Art. 50 del Acuerdo ADPIC permite que las autoridades judiciales decreten medidas "rápidas y eficaces" tendientes a evitar que se produzcan infracciones a cualquier derecho de propiedad intelectual.

No caben dudas que las marcas o designaciones comerciales entran en la categoría de derechos de propiedad intelectual, razón por la cual estas medidas a las que hace referencia el Acuerdo ADPIC comprenden a los derechos marcarios.

En este sentido, el art. 2º del Acuerdo ADPIC ordena, respecto de la parte III del mismo Acuerdo (donde encontramos a las medidas precautorias) cumplir con los arts. 1º a 12 y 19 del Convenio de París. Este Convenio, en su art. 8º, dispone la protección de las marcas y los nombres comerciales.

A esta altura, es indiscutible que el derecho a solicitar una medida cautelar en defensa de una

(6) OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, cit., p. 147.

marca es más amplio de Marcas. Así lo entienden las Cuevas al decir que "los distintos tipos de medidas se contemplan en forma general que establece el Acuerdo al Acuerdo ADPIC).

Para Otamendi, se trata de una medida que requiere un minucioso examen para decidir sobre si la medida es la que "debe proceder en la medida de la confundibilidad". (8)

No obstante, como el art. 35 de la Ley de Marcas prevé en el art. 35 de la Ley de Marcas, que hemos analizado recién, no siempre es el remedio más idóneo. Es cierto que la Ley de Marcas prevé otras medidas precautorias, como ser el secuestro de la mercadería en infracción o el embargo de los objetos con marca en infracción, pero no tiene previsto como medida cautelar el cese de uso de marca.

Para que el juez decretar la medida cautelar deben cumplirse varios requisitos que serán examinados minuciosamente por el juez para ordenar la cautelar.

En primer lugar, el demandante debe ser el legítimo titular de la marca, acompañando el título de propiedad de la marca o una marca registrada. Tras el examen del hecho, deberá demostrarse la existencia de la marca pública, pacífica, continua y legítima.

Con respecto a la titularidad, el juez ha dicho que el título de propiedad de la marca debe ser legítimo y la exclusividad de la marca debe ser concedido por un acto de autoridad legítima. (9)

Además, deberá acreditarse la existencia de la marca, acompañando las pruebas que permitan al juez determinar la existencia de la marca en infracción todavía no extinguida, de que puede ocurrir en el futuro, y también podrá solicitar la medida cautelar para demostrar que el derecho a la marca es inminente de infracción.

(7) BERTONE, Luis Esteban, CUEVAS, Guillermo, Derecho de Marcas, cit., p. 147.

(8) OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, cit., p. 147.

(9) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala III, 17/04/2007, Causa 4484/06, "Calderas Calientes S.R.L. c. Calderas Calientes S.R.L. s/ incidente de explotación".

marca es más amplio de lo que surge de la Ley de Marcas. Así lo entienden Bertone y Cabanellas de las Cuevas al decir que "son también admisibles los distintos tipos de medidas cautelares que contemplan en forma general las leyes procesales y las que establece el Acuerdo TRIPS" (7) (en referencia al Acuerdo ADPIC).

Para Otamendi, se trata de una medida muy seria que requiere un minucioso análisis del juzgador al decidir sobre si la medida procede o no y agrega que "debe proceder en los casos de evidente confundibilidad". (8)

No obstante, como el incidente de explotación previsto en el art. 35 de la Ley de Marcas no siempre constituye un remedio útil, la orden de cese de uso prevista en el art. 50 del Acuerdo ADPIC resulta el mejor y más efectivo remedio contra una infracción marcaría.

Para que el juez decrete una medida de este tipo, deben cumplirse varios requisitos, los cuales serán examinados minuciosamente por el juzgador antes de ordenar la cautelar.

En primer lugar, el demandante deberá acreditar que es el legítimo titular del derecho marcarío, acompañando el título de la marca, en caso que se trate de una marca registrada. Tratándose de una marca de hecho, deberá demostrar el uso de la marca en forma pública, pacífica, continuada y de buena fe.

Con respecto a la titularidad de la marca, se ha dicho que el título confiere el derecho de propiedad y la exclusividad de su uso, máxime si fue concedido por un acto administrativo que goza legitimidad. (9)

Además, deberá acreditarse la infracción marcaría, acompañando las pruebas que le permitan al juez determinar la existencia de la infracción. Si la infracción todavía no existió, pero existen indicios de que puede ocurrir en cualquier momento, también podrá solicitar la medida cautelar pero deberá demostrar que el derecho marcarío va a ser objeto inminente de infracción.

(7) BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de Marcas, cit., p. 211.

(8) OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, cit., p. 311.

(9) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala III, 15/11/2006, Causa 4484/06, "Calderas Calcor S.A. s/medidas cautelares"

El otro requisito previsto en el inc. 3) del art. 50 del Acuerdo ADPIC, es que el demandante "aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos". (10) Es decir, el titular de la marca que solicite la medida cautelar deberá prestar una caución suficiente para evitar que se produzca un daño al demandado.

El juez deberá fijar el carácter de la caución y el monto de la misma teniendo en cuenta el grado de certeza de la infracción; cuanto mayor sea la certeza, menor deberá ser la caución que se fije. Además, si el juez considera que el solicitante de la medida cautelar cuenta con solvencia patrimonial, puede no exigir la caución real y, en ese caso, bastaría una caución juratoria.

El art. 50, segundo párrafo, establece que las autoridades judiciales podrán dictar este tipo de medidas sin haber oído a la otra parte, siempre y cuando exista un riesgo de daño irreparable en caso de retardo en la adopción de la medida.

La norma establece, además, la obligación de iniciar la acción judicial sobre el fondo del asunto dentro de un plazo razonable que fijará el juez. A falta de determinación, el plazo para iniciar la demanda no podrá ser superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si éste fuera mayor, contados desde el dictado de la medida. (11)

El denominado caso "Citizen" (12) es considerado el primer caso marcarío en el cual se dictó una medida cautelar innovativa fundada en el art. 50 del ADPIC. Luego siguieron varios casos en los cuales también se aplicó esta norma en

(10) Art. 50 inc. 3) ADPIC (TRIPS - GATT).

(11) Art. 50 inc. 6) ADPIC (TRIPS - GATT).

(12) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala I, 29/05/1997, Causa 1440/97 "Citizen Tokei Kabushiki Kaisha s/Trizen Electronic S.R.L s/medidas cautelares". En este caso, la Cámara accedió a la medida cautelar solicitada por la empresa Citizen, entendiéndole que el art. 50 del acuerdo TRIPS-GATT tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual (en la que se incluye a las marcas de fábrica o comercio, según su art. 2), ya que procura evitar que mercaderías en infracción ingresen en los circuitos comerciales -inclusive las importadas- (cfr. inc. 1.a.), aun sin ser oída la parte contra la cual se pretenda impedir esa explotación (inc. 2), siempre que se presenten pruebas que permitan formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario y que ese derecho sea objeto o vaya a ser objeto inminente de infracción (inc. 3).

lugar del incidente de explotación de la Ley de Marcas. (13)

4. ¿Incidente de explotación o medida cautelar innovativa?

Efectuado el análisis de uno y otro régimen, debemos preguntarnos entonces cuál es el régimen que deberían aplicar los jueces cuando el titular de un derecho marcario solicita una medida cautelar: el art. 35 de la Ley de Marcas o el art. 50 del Acuerdo ADPIC.

Indudablemente, la medida cautelar innovativa prevista en el art. 50 resulta el remedio más útil —y seguramente más justo— ante una infracción marcaria.

Sin embargo, para que proceda esta medida, deben cumplirse los requisitos previstos en dicho artículo. Ante la falta de certeza, los jueces denegarán la cautelar. En ese caso, el titular de la marca tendrá la alternativa de ir por la vía prevista en el art. 35 de la Ley de Marcas, esto es el incidente de explotación.

En un reciente fallo, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, en la Causa denominada "Coca Cola c. Corandes", en la cual la primera de las nombradas (titular de las marcas Coca Cola Zero, Sprite Zero, entre otras) solicitó el cese de uso de la palabra "zero" por parte de la segunda, sostuvo que cuando no sea posible verificar *prima facie* una infracción a un derecho marcario, la medida de cese de uso prevista en el art. 50 del ADPIC es improcedente y que, en ese caso, para no quedar desprotegida, la peticionaria dispone de un dispositivo legal alternativo como lo es el art. 35 de la Ley 22.362 a fin de resguardar cautelarmente sus intereses. (14)

Pero, cuando haya certeza respecto de la infracción marcaria, y cuando el demandante haya acreditado ser el legítimo titular de la marca, la

(13) Fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, 30/04/1998, Causa 4232/97, "S.C. Johnson & Son. Inc. c. Clorox Argentina S.A."; Sala III, 20/11/02, Causa 11680/02, "Fernández Nilda Pilar c. Atento Argentina S.A. y otro"; Sala III, 15/11/2006, Causa 4484/06, "Calderas Calcor S.A. s/medidas cautelares", entre otras.

(14) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, 07/07/2010, Causa 646/10, "The Coca Cola Company c. Corandes S.A. s/medidas cautelares".

medida del art. 50 debe proceder y los jueces estarán obligados a aplicar dicho régimen.

En este orden de ideas, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en un incidente de apelación por denegación de medida cautelar, resolvió recientemente revocar la decisión del juez de grado que había rechazado la medida cautelar innovativa en los términos del art. 50 del Acuerdo ADPIC, ordenando admitir la medida solicitada por la parte demandante. En este interesante fallo, la Alzada sostuvo que a partir de la incorporación del Acuerdo ADPIC a nuestra legislación la situación varió, siendo ahora el demandante quien tiene la opción de solicitar el incidente de explotación del art. 35 de la ley marcaria, o la prohibición de uso prevista en el art. 50 del Acuerdo ADPIC. (15)

Al respecto, ha dicho Ernesto O'Farrell que "... es ahora el titular del derecho que se dice afectado quien en principio tendrá derecho a optar por la medida que le convenga... Quien cuestiona el uso puede elegir entre dar caución y que se ordene el cese del uso, o pedir caución al demandado para que pueda seguir usando mientras no se resuelva el caso en definitiva... El GATT-TRIPS pone la elección en cabeza del reclamante". (16)

Desde mi punto de vista, esta última opinión sintetiza la cuestión planteada: la elección de solicitar el incidente de explotación o la medida cautelar innovativa debe quedar en manos del demandante, es decir del titular de la marca. La autoridad judicial podrá rechazar la medida del art. 50 únicamente cuando no tenga convicción de la existencia de infracción.

Cuando la confundibilidad marcaria sea evidente y el demandante haya acreditado ser el legítimo propietario de la marca, la aplicabilidad del Acuerdo ADPIC es incuestionable, y en dicho supuesto el juez deberá decretar la medida cautelar de cese de uso a fin de proteger, no sólo al titular del derecho marcario afectado, sino también al público en general.

(15) Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, 05/02/2009, Causa 73.179, "Incidente de Apelación a denegación de la medida cautelar en los Autos: Levencoll S.A. c. COPETEL s/cese de uso de marca".

(16) O'FARRELL, Ernesto, El Tratado Gatt Trips y el incidente de explotación, LA LEY, 1997-B, 1156.

La excepción "B"

Sumario: 1. Unidos. 3. La siones.

1. Introducción

El mercado farmacéutico es el cuarto en importancia (detrás de México, Brasil y una facturación anual estimada en millones de dólares (2) y un estimado del 15.63%. (3)

Este mercado esta compuesto por productoras de medicamentos inventan y desarrollan patentes (patentes) y empresas productoras de genéricos. Contrariamente a otros mercados, las empresas genéricas son quienes poseen el mercado: en términos de facturación genérica posee entre 52% y 5

La importancia del mercado de genéricos es una gran competencia entre todos los actores que integran. Es así que las compañías genéricas pugnan por lanzar nuevos productos genéricos mientras que intentan retener los productos originales. Por otra parte, las compañías genéricas se abocan al lanzamiento de

(1) Fuente: abeceb.com <http://www.abeceb.com/php?idNoticia=110196>, última visita el 11 de enero de 2011.

(2) Fuente: INDEC. http://www.indec.gov.ar/cuadros/13/farm_12_10.pdf, última visita el 11 de enero de 2011.

(3) Fuente: Research and Markets. www.researchandmarkets.com/research/5599/maceuticals_and_healthcare_report, última visita el 11 de enero de 2011.

(4) Fuente: Research and Markets. www.researchandmarkets.com/research/1298496&tracker=related, última visita el 11 de enero de 2011.