

S.C. D. n° 38, L. XLVI.

Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

- I -

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2ª, confirmó el fallo que declaró la incompetencia de los tribunales argentinos para conocer en la medida cautelar. Dijo que, dado que Argentina e Italia no cuentan con una regla internacional que regule la materia, resulta adecuado acudir -por vía analógica- al Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica de Montevideo de 1889, el que establece que los ilícitos marcarios serán perseguidos ante los tribunales y con arreglo a las leyes del país en cuyo territorio se cometió el fraude (art. 4º). Sobre dicha base, y puesto que la marca "La Martina" -y su logotipo- fueron inscriptos con una supuesta mala fe del demandado por ante el Registro Italiano de Patentes y Marcas, el caso es ajeno a la competencia de los tribunales nacionales (v. fs. 57 y 91).

Contra dicha decisión la interesada interpuso recurso extraordinario, el que fue concedido por hallarse en tela de juicio un tratado internacional y por negarse el acceso a la jurisdicción de los tribunales argentinos (v. fs. 98/114 y 118).

- II -

La quejosa dice que la decisión incurre en arbitrariedad y lesiona las garantías de los artículos 17, 18 y 116 de la Ley Fundamental, al preterir e interpretar incorrectamente normas nacionales e internacionales aplicables, privándola irrazonablemente de la opción de requerir ante el juez del domicilio del demandado.

Manifiesta que la medida cautelar peticionada no se apoya en una falsificación o adulteración marcaria, sino que persigue el dictado de una prohibición de innovar en orden a la titularidad parcial de la marca, registrada y explotada como de titularidad total en el extranjero sin la autorización del condómino. Puntualiza que no pretende el cese de uso del bien ni reivindica su plena y total propiedad.

Destaca que tanto la actora como el destinatario de la medida cautelar tienen

sus domicilios reales en la Argentina y que existen más de veintisiete causas entre las partes en torno al asunto radicadas ante el tribunal de mérito (acumuladas a "De Estrada, Martina c/ Simonetti, Lando s/ Cese de uso de marca - daños y perjuicios", n° 6056/02), extremos éstos ignorados por la *a quo*.

Resiste la aplicación analógica del artículo 4° del Tratado de Montevideo sobre Marcas de Comercio de 1889 con sostén en que compete estar al artículo 56 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo del mismo año, el que, coherente con el artículo 5, inciso 4°, del Código ritual, autoriza -a opción del actor- la promoción de acciones personales ante los jueces del lugar del hecho o del domicilio del demandado.

Subraya que el hecho denunciado constituye un ilícito no legislado en el plano competencial por los tratados vigentes en la materia y que resulta alcanzado por el artículo 5, incisos 2° y 4°, del Código Procesal. Destaca que se lo priva de su derecho a la jurisdicción y del acceso a la justicia (v. fs. 98/114).

- III -

La actora, situada en el marco del artículo 9 de la Ley de Marcas n° 22.362, promueve una medida de no innovar respecto de la marca "La Martina" y de su logo, registrados por el Sr. Simonetti ante el Registro Italiano de Marcas y Patentes como único titular. Lo anterior es así, con el propósito de evitar la concreción de maniobras de mala fe dirigidas a sustraer a su parte la posibilidad de explotar en el extranjero la marca de la que es co-titular con el demandado en Argentina, a partir de su transferencia a sociedades simuladas y probablemente insolventes (v. fs. 45/56).

Acompaña diversas constancias en respaldo de su pedido; en concreto: copias de registros marcarios expedidos por los organismos competentes de las Repúblicas Italiana, Uruguay y Argentina y certificados emitidos por el I.N.P.I. (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) donde consta la co-titularidad de la marca "La Martina" y de su logo, para todos los productos de las clases 03, 18 y 25, en una proporción de 66.66%, la actora, y 33.33%, el Sr. Simonetti (v. fs. 13/44).

3

S.C. D. n° 38, L. XLVI.

Procuración General de la Nación

Dice, no obstante, que a raíz de los serios perjuicios que la contraria le irrogara con su conducta, cedió un porcentaje -que no precisa- de la titularidad de sus marcas a TIDY S.A. (v. fs. 52).

De las constancias obrantes a fojas 75/86, por su lado, se deriva la existencia de numerosos pleitos conexos con el presente radicados ante el tribunal de mérito (v. fs. 83), que, al decir de la peticionaria, atañen a "una gran contienda judicial relacionada con el uso y titularidad de las marcas "La Martina" (y logo)...", promovida "atento a la conducta disvaliosa llevada a cabo por el Sr. Lando Simonetti" (v. fs. 102vta.).

El juez de grado denegó el planteo basado, sustancialmente, en el principio de territorialidad, según el cual las marcas registradas en un país no gozan de exclusividad sino en su geografía, por lo que el registro en otros países no resulta apto -por sí- para poner en debate el derecho obtenido con arreglo a las leyes nacionales. Puntualizó que lo resuelto en nuestro país no provoca efectos más allá de sus fronteras, ni lo que sucede en el extranjero, salvo circunstancias excepcionales, suscita consecuencias en el territorio argentino (cfse. fs. 57).

Cuestionada la decisión, se expidió el Sr. Fiscal General ante la Alzada, quien manifestó que el principio de territorialidad de las marcas no es absoluto y cede, vgr., cuando median actos jurídicos contrarios a la moral y las buenas costumbres. Subrayó, empero, que, en el supuesto, no se encuentran cabalmente acreditados los extremos o situaciones fácticas que permitan tener por configurada una excepción al temperamento general (cf. fs. 58, 63/72 y 89).

A su turno, la *a quo* dictó el fallo arribado en crisis a la instancia extraordinaria (v. fs. 91).

- IV -

Si bien, por principio, las decisiones en materia de competencia son ajenas a la vía en razón de su índole no definitiva, cabe hacer excepción a la regla cuando la impugnada importa privar al litigante de la jurisdicción de los tribunales nacionales para hacer valer sus

derechos y posibilitar así el eventual acceso a la instancia federal frente a agravios de orden constitucional (v. Fallos: 327:4622 y sus citas).

- V -

Cabe aclarar, como lo manifiesta la *a quo*, que se debate aquí si los tribunales argentinos tienen jurisdicción internacional para conocer en la pretensión cautelar formulada (fs. 91), extremo que impone atender de modo principal a la exposición de los hechos que la actora efectúa en el escrito inicial (Fallos: 324:2736, etc.).

En el *sublite* -repito- la pretensora solicita "como medida cautelar la prohibición de innovar respecto de la titularidad de la marca "LA MARTINA" (y logo), Registro n° 921.671 (Renovación de N° 620.767) registrada por ante el Registro Italiano de Patentes por el Señor Lando Simonetti", y que se notifique la medida al aludido Sr. Simonetti en su domicilio real de Capital Federal (v. Ítem II. OBJETO, fs. 45vta.; ítem IV, apartado c), fs. 52vta./53 y ANEXO II, fs. 13/21).

Funda la competencia del tribunal en el artículo 5, inciso 4°, del Código ritual y, más tarde, también en el artículo 5, inciso 2°, y en el artículo 56 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 (ley n° 3.192), si bien cita la ley n° 7.771 que ratifica el Tratado de Derecho Civil Internacional suscripto en Montevideo en 1940 (cfse. fs. 45vta., 70, 108, etc.).

La Alzada, como se relató, sobre la sola base del artículo 4 del Tratado Sobre Marcas de Comercio y de Fábrica de Montevideo de 1889, negó -por analogía- la jurisdicción de los tribunales argentinos (v. fs. 91).

Dicho precepto prevé que: "Las falsificaciones y adulteraciones de las marcas de comercio y de fábrica se perseguirán ante los tribunales con arreglo a las leyes del Estado en cuya jurisdicción se cometa el fraude" (art. 4).

En el presente supuesto, empero, se persigue el dictado de una medida de no innovar respecto de la titularidad de una marca y su logo, como medio de precaverse de maniobras abusivas y de mala fe del co-propietario en Argentina en punto al registro y

S.C. D. n° 38, L. XLVI.

Procuración General de la Nación

transferencia de dicho bien en el extranjero (v. fs. 68).

En las condiciones antedichas, considero que la solución de la Cámara no se sostiene como es menester pues, a lo controversial de la subsunción analógica practicada, se suma que la Sala pretirió que el Sr. Simonetti habría inscripto en el Registro italiano, como único titular, una marca *-prima facie-* solicitada nacionalmente con antelación e inscripta, más tarde, en el marco del artículo 9 de la ley n° 22.362 (cf. constancias de fs. 13/21 y 27/44; y fs. 47vta., ítem IV., y 67vta.).

También se añade que ninguna consideración mereció por la *a quo* la supuesta existencia, entre las mismas partes y en el fuero respectivo, de numerosos procesos anteriores en torno a la titularidad y uso de la marca controvertida, así como el hecho de que el destinatario de la precautoria contaría con domicilio real en el país, extremos todos explicitados por la peticionaria al apelar (cfse. fs. 63/72) y ante los cuales se patentizan las omisiones en la actividad analítica que la parte imputa al fallo de la Cámara (cfr. fs. 110vta.-111).

Recuérdese que, al decir de V.E., la legislación marcaría tiende a resguardar las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, está concebida en interés de productores y consumidores y consulta conveniencias públicas y privadas (Fallos: 255:26; 279:152; 292:319; 302:67, 768; 304:519; 310:735, entre otros), y que la preocupación por la justicia, propia de la función judicial, rige también, como orientadora, la hermenéutica en esta materia (Fallos: 249:442, 696, 253:267; 258:249; 302:813; 305:1589; etc.).

En ese marco es que ha enfatizado V.E. que las marcas precisan el origen de los productos, estimulan la superación y abonan el crédito de quienes los lanzan al mercado, protegiendo a sus titulares del aprovechamiento ilegítimo del fruto de su actividad y prestigio, pues también es fin de la ley evitar que ellas se conviertan en títulos de mera especulación (Fallos: 290:150; 292:319; 302:519, 768; 304:519; 310:735; 324:951; etc.).

Asimismo ha expresado, como lo recordó el Sr. Fiscal General ante la Alzada, que el carácter territorial de las marcas no constituye óbice a la vigencia de los principios que hacen a la invalidez de los actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres (cfr. Fallos:

253:267; 302:519; 324:951; etc.), temperamento que deviene congruente con la directriz que se deriva de los artículos 953 y 1.071 del Código Civil; 24, inciso b), de la ley n° 22.362 y 6 quinquies, punto B, apartado 3., del "Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial", ratificado por la ley n° 17.011 (v. art. 2°, párrafo 1, del Acuerdo TRIPS-ADPIC, ley n° 24.425).

Debatiéndose, luego, como ha sido descripto, la jurisdicción para entender en la cautelar solicitada en el marco de la reivindicación de titularidad parcial de una marca y del reproche de un proceder registral de mala fe -pretensiones, *prima facie*, congruentes con otras ya radicadas en el país y que difieren substancialmente de los presupuestos de falsificación y adulteración de marcas a que se refiere el artículo 4 del Tratado Sobre Marcas de Comercio de Montevideo mencionado-, pondero que el fallo de la *a quo* no se sostiene y debe invalidarse.

Lo explicitado es así -reitero-, pues se ha omitido el estudio de conducentes elementos de juicio, extremo que autoriza a descalificar el fallo (Fallos 327:3246; 329:6081), máxime, en un supuesto como el de autos en que se deniega la jurisdicción de los tribunales nacionales.

A lo expuesto se añade que la solución propuesta resulta coherente no sólo con el precepto referido del Convenio de París, sino con el artículo 50 del Acuerdo TRIPS-ADPIC -que autoriza la adopción de medidas judiciales provisionales cuando ello sea conveniente, en particular, cuando exista la probabilidad de que el retraso cause un perjuicio irreparable-, tratados internacionales ratificados tanto por nuestro país como por la República de Italia.

La legislación nacional, por lo demás, que exige la constitución de un domicilio especial en Capital Federal en la solicitud de registro marcario, privilegia dicho domicilio para establecer la jurisdicción (cf. arts. 10 y 11, ley n° 22.362).

Y, en el caso, finalmente, la actora peticiona el dictado de una medida cautelar de no innovar, si bien sobre un registro extranjero, en contra del co-propietario de una marca nacional, por ende, con domicilio especial en el país, extremo que torna referible al *sublite* la solución jurisdiccional del artículo citado.

S.C. D. n° 38, L. XLVI.

Procuración General de la Nación

- VI -

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente el recurso federal, revocar la sentencia de la Sala en cuanto resolvió que la causa es ajena a la competencia de los tribunales nacionales y disponer su restitución a la Cámara de origen para que, por quien compete, se expida sobre el fondo del problema.

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010.

MARTA A. BEIRÓ de GONÇALVES
Procuradora Fiscal ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación

ADRIANA N. MARCHISIO
Prosecretaría Administrativa
Procuración General de la Nación

02/03/10