

23 de agosto de 2019

OLVIDO EN UN CONTRATO: LAS MARCAS QUEDARON FUERA

El contrato era importante, pero al redactarlo, los abogados de los Estados Unidos olvidaron un pequeño detalle.

El Parque Nacional de Yosemite es uno de los más populares de los Estados Unidos. Fue creado en 1864, por lo que debe estar entre los más antiguos del mundo. Tiene casi tres mil kilómetros cuadrados de montañas, glaciares y cascadas que visitados por alrededor de cuatro millones de turistas al año.

Dentro del parque hay varias hosterías, cabañas, hoteles, alojamientos y áreas de esquí, como el Yosemite Lodge, el Ahwahnee Hotel, el Curry Village, etc.

El enorme predio es administrado por el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos (“NPS”), que lo otorga en concesión a sucesivos operadores cada quince años. Al igual que en la Argentina, se prepara un pliego de bases y condiciones para que los interesados en tomar la operación del parque presenten sus ofertas.

En 2014, los abogados del NPS prepararon y dieron a publicidad el pliego para un nuevo llamado a licitación, ya que la concesión existente, a cargo de DNC Parks & Resorts, estaba por vencer.

Como es habitual en estas situaciones, el pliego establecía que si como resultado de la licitación cambiaba el operador, el nuevo

debía comprar al anterior, “a su valor razonable” todos los bienes y activos vinculados con la operación (como los vehículos, mobiliario, stock existente al momento de la transferencia, etc.)

DNC perdió la licitación, que fue ganada por Aramark Corporation.

DNC, que operaba el parque desde 1993 — cuando también se vio obligada a comprar los activos del operador anterior— se apresuró a dejar en claro que Aramark debía comprarle, entre otros bienes, *las marcas y logotipos que DNC había registrado a su nombre* y que identificaban todos los alojamientos y hoteles del parque; en algunos casos, desde hacía casi cien años. Más aún: ¡una de las marcas registradas por DNC era la mismísima “Yosemite National Park”!

DNC agregó que calculaba el valor de esos activos en alrededor de cincuenta y un millones de dólares.

El Servicio de Parques Nacionales respondió diciendo que autorizaría al nuevo operador a cambiar los nombres tradicionales de los alojamientos, para no tener que asumir así el costo de comprar las marcas registradas por DNC, que, en su

opinión, tenían un valor que apenas superaba los tres millones.

DNC inició pleito contra el gobierno estadounidense y, al tiempo, Aramark se presentó también para defender su propia posición.

¿Cómo pudo llegarse a semejante situación? Cuando DNC se convirtió en operador en 1993 y debió comprar las marcas al concesionario anterior, *las inscribió a su nombre*. Más aún: durante la vigencia de su concesión, inscribió otras nuevas marcas, *también a su nombre*, pues nada en el pliego se lo prohibía.

Bajo la legislación estadounidense (y también bajo la argentina), el registro de una marca establece una presunción legal a favor del titular de que éste es su legítimo propietario. Obviamente, durante el proceso de registro de las marcas, nadie objetó que DNC (y antes, el concesionario anterior) las registrara a su nombre. *Esto, en palabras claras, constituye una grave negligencia*.

En declaraciones periodísticas, los funcionarios del NPS reconocieron que jamás habían estado al tanto del registro efectuado por DNC. La ley de marcas estadounidense expresamente dice que cualquiera “que crea que puede ser perjudicado por el registro de una marca puede presentar una oposición”¹

¹ Trademark Act of 1946, as Amended. Public Law 79-489, Chapter 540, aprobada el 5 de julio de 1946; 60 Stat. 427; § 13 (15 U.S.C. § 1063). “Opposition (a) Any person who believes that he would be damaged by the registration of a mark upon the principal register, including the registration of any mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment [...] may [...] file an opposition in the Patent and Trademark Office, stating the grounds therefore...”.

En nuestra opinión, el pliego omitió toda referencia (o no fue lo suficientemente explícito) acerca del tratamiento que debían recibir las marcas que, aun antes del cambio de concesionario en 1993, ya designaban a esos hoteles y sitios.

También se olvidó de prohibir el registro a nombre del concesionario de marcas que incluyeran denominaciones geográficas o referencias a bienes públicos. En consecuencia, también omitió estipular que cualquier nueva marca fuera cedida gratuitamente al NPS al vencimiento de la concesión.

Aclaremos que, bajo la ley argentina, un conflicto semejante difícilmente se habría producido; no porque nuestros abogados sean necesariamente mejores que los estadounidenses, sino porque nuestra Ley de Marcas es más restrictiva que la de ese país. La norma argentina prohíbe, por ejemplo, el registro como marcas “de letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos que usen o deban usar la Nación, las provincias, [etc.]”. Sería difícil argumentar que el nombre de un parque nacional, usado por el gobierno desde 1864, es susceptible de ser registrado por un particular.

En el pleito entre DNC, el NPS y Aramark, el ente administrador de los parques nacionales sostuvo que el valor de las marcas era de apenas tres millones y medio de dólares (bastante lejos de los más de cincuenta reclamados por DNC).

Pero mientras el pleito se desarrollaba, y para evitar que DNC obtuviera una medida cautelar que exigiera el cese de uso de las marcas en cuestión, el Servicio de Parques Nacionales *se vio obligado a cambiar los nombres tradicionales de todos los hoteles y alojamientos del parque*. Para los numerosos visitantes, resultó una

experiencia chocante. Como dijimos, eran denominaciones tradicionales y en uso desde hacía mucho tiempo.

El 15 de julio pasado se anunció que DNC, NPS y Aramark habían alcanzado un acuerdo, bajo el cual el gobierno estadounidense pagará al titular de las marcas casi cuatro millones de dólares y el nuevo concesionario, algo más de ocho millones. El total (alrededor de trece millones) está bastante lejos de los 51 reclamados inicialmente, pero algo por encima de lo ofrecido por el gobierno. De todas maneras, es una suma que quienes la deben afrontar podrían haberse ahorrado.

El acuerdo también establece que los hoteles del parque recuperarán sus nombres clásicos y que, al final de la nueva concesión otorgada a Aramark, *todas las marcas serán transferidas al gobierno* (lo que demuestra que se tomó debida nota de la negligencia que mencionamos antes).

Los comentaristas han puesto de resalto la negligencia del NPS al olvidar incorporar

al pliego de la última licitación (y a los de las anteriores) una cláusula según la cual *las marcas pertenecerían siempre al gobierno y sólo serían licenciadas al sucesivo operador.*

También han señalado la irresponsabilidad de DNC al reclamar una suma exagerada por el valor de esas marcas. Si bien cualquiera es libre de exigir ante los tribunales una indemnización disparatada, también es cierto que los jueces exigen una prueba del efectivo monto del daño. Y en este caso, de haber permanecido las marcas en poder de DNC, ¿qué valor habrían tenido? ¿A quién se las podría haber licenciado? ¿Qué hoteles o albergues podrían haber sido bautizados con esos nombres si en la imaginación popular correspondían a lugares ubicados en Yosemite y no en otra parte?

Para dar un ejemplo gráfico: si se abre un “Hotel Llao Llao” en Avellaneda, ¿puede alguien llamarse a confusión?

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**