

DOS MINUTOS DE DOCTRINA

21 de noviembre de 2017

***DIGA TREINTA Y TRES***

*El número treinta y tres (usado por los médicos para medir la transmisión a la pared torácica de las vibraciones vocales) dio lugar a una interesante cuestión legal.*

Todos recordamos el episodio vivido a partir del 5 de agosto de 2010 por un grupo de treinta y tres mineros cuando quedaron sepultados por el derrumbe de la mina “San José” en el norte de Chile. En agosto de 2015 Fox Films de Argentina estrenó una película sobre el asunto, con el título “Los 33” (en la que, entre otros, actuaron Antonio Banderas y Juliette Binoche).

Pero no todo ha de ser felicidad en esta tierra (o en los túneles de una mina o las butacas de un cine): desde noviembre de 2011 Alberto tenía registrada la marca “Los 33 Mineros”. En septiembre de 2015, poco después del estreno, planteó una medida cautelar ante la justicia argentina “para que Fox Films se abstenga de usar y/o distribuir y/o explotar y/o comercializar y/o publicitar el largometraje titulado ‘Los 33’ por infringir sus derechos marcarios”.

Bajo la ley argentina (que en esto no difiere demasiado de las que rigen en el resto del mundo), la propiedad de una marca otorga la *exclusividad* de su uso. Esa propiedad se obtiene con el registro. En consecuencia, bajo el razonamiento de Alberto, la propiedad sobre la marca “Los 33 Mineros”

le daba derecho a oponerse a cualquier otra denominación que afectara su exclusividad.

En primera instancia, el juez no le dio la razón a Alberto y negó la medida. Dijo que “no se advertía la confundibilidad entre la marca registrada [por Alberto] y la denominación del film”.

Alberto apeló. Dijo que la cuestión de la confundibilidad de las dos marcas y/o signos enfrentados “era una cuestión que debía debatirse en una etapa posterior, en la cual se analizaran además las circunstancias que rodean la contienda”. Pero para él, “de una mera aproximación prereflexiva” (¿?) “surgía la similitud” entre ambas marcas, lo que era “innegable, dado que la primera parte [de cada una de ellas] era idéntica”, por lo que la medida cautelar que había pedido le debía ser concedida.

Como las medidas cautelares se otorgan sólo si quien la pide, entre otras cosas, acredita que existe peligro en demorar la decisión al respecto, Alberto dijo que “al haberse puesto en el mercado una película que llevaba un nombre prácticamente idéntico a su marca cada día que pasaba se configuraba una

nueva violación a sus derechos exclusivos sobre la marca ‘Los 33 Mineros’.

La Cámara<sup>1</sup> recordó, en primer lugar, que la Argentina es parte del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (generalmente llamado ADPIC, o, también, TRIPS, por sus iniciales en inglés) desde que forma parte de la Organización Mundial del Comercio.

ADPIC permite a los jueces “otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual —que incluyen los derechos sobre las marcas— y ordenar medidas provisionales rápidas y eficaces para evitar que se produzca la infracción a los derechos tutelados, *incluso sin haber oído a la otra parte*, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable”.

Pero también resaltó que la medida pedida por Alberto “era excepcional”, porque “alteraba el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado” ya que implicaba *un anticipo* respecto del fallo final que debería dictarse. Ese “adelanto” de lo que sería la sentencia definitiva “justificaba una mayor prudencia en la apreciación” de los requisitos para otorgar una medida semejante.

Para los jueces, el pedido de Alberto “permitiría obtener anticipadamente el cese [del uso de la marca] sin dar al demandado la oportunidad de decidir si continúa o no en ese uso, siempre que se presenten las pruebas de las cuales razonablemente disponga”.

---

<sup>1</sup> In re “K.P.A. c. Fox Film de Argentina SA”, CNCyC Fed (I), 2015, causa 4942/15; *elDial.com* AA9450.

Quien reclama una medida cautelar debe “establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que ese derecho es o va a ser objeto inminente de infracción”.

A partir de allí, la Cámara examinó el derecho de Alberto. Recordó que si bien las medidas cautelares no deben estar precedidas de un examen exhaustivo sobre la confundibilidad de las marcas o designaciones involucradas, “ello no significa que las medidas puedan ser ordenadas prescindiendo del *fumus bonis iuris*”.

Perdón... ¿de qué?

El *fumus bonis iuris* es uno de los requisitos de las medidas cautelares, ya desde el tiempo de los romanos, que fueron sus inventores. (Otro es el “peligro en la demora” o *periculum in mora*). El *fumus* puede ser traducido como “apariencia —o “tufillo”— de buen derecho”; es decir, un cierto grado de verosimilitud del pedido.

Entonces, cuando no es evidente la similitud entre las designaciones enfrentadas, “es claro que la pretensión cautelar no puede tener favorable acogida”.

Nótese que la sentencia de la Cámara, sin decirlo muy explícitamente, se negó a definir la cuestión como un debate *entre marcas similares*, porque el nombre de la película *no era una marca, sino un derecho de propiedad intelectual*. Por eso habló de “designaciones”.

“Sobre esta base —dijo el tribunal— ante la falta de identidad entre los conjuntos enfrentados y cuando aún no ha sido oída la parte contraria, no se puede perder de vista que la cuestión a resolver involucra el alcance de la protección dispensada por la

Ley de Marcas frente a los derechos de propiedad intelectual que podrían existir sobre la obra cinematográfica cuyo argumento y título se refieren a hechos de público conocimiento”.

Obsérvese que en el párrafo citado, el tribunal no habla de *marcas enfrentadas*, sino de *conjuntos*.

En otras palabras, la disputa, para la Cámara, no era entre dos marcas; se trataba de un enfrentamiento entre una marca registrada y *un derecho de propiedad intelectual* sobre el título de una película. La Cámara fue sumamente cuidadosa en la elección del lenguaje y en todo momento mantuvo la coherencia de su pensamiento.

La naturaleza y características de una disputa semejante, en opinión del tribunal, excluía la posibilidad de que la cuestión se resolviera rápidamente por medio de una medida cautelar y sin escuchar a la otra parte.

En otras palabras, el dueño de la marca y el titular de los derechos intelectuales sobre el nombre de la película tendrán que esperar el resultado de una larga contienda judicial, que establecerá la frontera o divisoria de aguas entre ambos derechos.

Seguramente deberán decir “treinta y tres” muchas veces.

\* \* \*

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](mailto: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.**