

PROBLEMAS DE PRUEBA EN MATERIA DE MARCAS Y PATENTES

Los derechos existen, pero aplicarlos exige pruebas.

Ante la globalización del comercio, la comunidad internacional tomó las medidas necesarias para que el tráfico mercantil no se convirtiera en un aquelarre.

Así fue como en 1994 los países comercialmente más activos de la Tierra dieron origen a la Organización Mundial del Comercio a través de los llamados “Acuerdos de Marrakesh”. Los documentos constitutivos de la OMC contienen varios convenios, que entraron en vigor el 1 de enero de 1995. Uno de ellos se denomina, formalmente, “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”. Por sus iniciales en inglés es conocido como TRIPS; según las iniciales castellanadas del convenio, se lo llama ADPIC.

En la Argentina está en vigor desde marzo de 2002.

El propósito del ADPIC es el de acordar el uso y alcance de los derechos intelectuales (que incluyen derechos sobre marcas, patentes y diseños industriales) en el comercio multilateral. El ADPIC impone a los países miembros de la OMC el respeto a esos derechos intelectuales y crea normas vinculadas con el uso de denominaciones geográficas, variedades vegetales, información confidencial, etc. También establece normas referidas

a la protección internacional de la tecnología, las marcas, etc..

Un caso reciente puso en el tapete el modo de aplicar algunas normas del ADPIC en la Argentina.

En junio de 2021, Hernán Gavelini, como representante de Lovely George SRL, (dedicada a la venta de velas decorativas, productos aromáticos para el cuerpo y hogar, difusores, aerosoles y artículos de perfumería y decoración y dueña de la marca “Lovely George Luxury Candles”) demandó a Mijormi SRL ante los tribunales de Buenos Aires con el argumento de que ésta “comercializaba inescrupulosamente” copias apócrifas de sus productos.

Como primer paso, Lovely George pidió, como medida cautelar, que se secuestraran los productos que vendía Mijormi. Como los lectores de estas columnas ya saben, las medidas cautelares se dictan sin que el posible afectado se entere, en la medida que los jueces consideren que lo solicitado es plausible, urgente y tenga visos de juridicidad¹.

En concreto, Lovely George pidió que se inventarian, describieran y secuestraran ve-

¹ Véase entre muchos otros, “Inaudita cautela”, *Dos Minutos de Doctrina* IX:528, 6 marzo 2015.

las y envases que se encontraban en exposición y venta en los locales, depósitos y demás establecimientos de Mijormi y que se ordenara a ésta que no los volviera a comercializar mientras se dilucidaba si había o no una violación a los derechos intelectuales de Lovely George.

Explicó que Mijormi vendía velas apócrifas, copiadas en su diseño, empaque, color y logo y que si la situación se mantenía sin cambios, ello constituiría “un claro e innegable perjuicio a sus legítimos derechos” que no podría ser “reparado adecuadamente”.

Pero parece que la prueba que Lovely George puso a disposición del juez no resultó convincente y éste, en octubre de 2021, negó la medida.

Para hacerlo, se basó en que no se encontraba acreditada *prima facie* la verosimilitud del derecho invocado y que Lovely George ni siquiera había acompañado el título marcario correspondiente, evidencia de solicitudes de registro de otras marcas o títulos sobre modelos o diseños industriales.

Además dijo que no advertía semejanza alguna que pudiera generar confusión en el público entre la marca “Lovely George” y el vocablo “Landmark” usado por Mijormi para distinguir sus productos.

Entonces Lovely George apeló ante la Cámara de Apelaciones².

Se quejó de que existía “elocuente documentación que, por sí sola, demostraba el derecho que le asistía para solicitar la medida cautelar”, sobre todo si se tenían en cuenta los resultados obtenidos por medio de una diligencia preliminar que demostró

² In re “Lovely George SRL c. Mijormi SRL”, CCyCFed (II), exp. 5461/2021, 21 febrero 2022; *El-Dial.com* XXV:5919, 6 abril 2022; AACB5A.

que Mijormi “exhibía y comercializaba abiertamente los productos cuyo diseño y creación le pertenecían”.

Para Lovely George “existía una burda e innegable similitud entre sus productos y los de [Mijormi] que no se limitaba a la semejanza de su marca con el vocablo “Landmark”, sino que aquélla “surgía de distintos extremos tales como el *packaging* de los productos comercializados y su forma de exposición”.

La Cámara dejó en claro que “en los términos en que la cuestión se presentaba, sólo analizaría las argumentaciones que resultaran adecuadas con el contexto cautelar en el que fue dictada la resolución recurrida [...] y no aquéllas que se vinculan con los aspectos sustanciales del proceso, que se resolverían al estudiar el fondo del asunto”. En otras palabras: su decisión versaría sobre la procedencia o no del secuestro de los productos de Mijormi y no si ésta copiaba o no las velas de Lovely George.

Por eso aclaró que “la cuestión a dilucidar se ceñía en determinar si *prima facie* se encontraban corroborados los requisitos exigidos para otorgar la cautelar requerida [...] o si fue acertado su rechazo por no estar acreditada, a esta altura del proceso, la verosimilitud en su derecho” tal como se había decidido en la instancia anterior.

La Cámara recordó que “el ADPIC tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual —la que incluye las marcas de fábrica o comercio— reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de *medidas provisionales rápidas y eficaces* destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando exista probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular”, pero

“siempre que el peticionario presente las pruebas de las cuales razonablemente disponga, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que tal derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción”.

En otras palabras, el ADPIC exige que se forme “la convicción del juez acerca del derecho del peticionario”.

“Por otro lado”, agregó, “el ADPIC determina que el titular de una marca de fábrica o de comercio gozará del derecho exclusivo de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando exista probabilidad de confusión”.

Pero el tribunal también tuvo presente que “en el análisis de los presupuestos de admisibilidad, se debe observar un *criterio estricto*” porque dictar una medida cautelar como la solicitada “importa el anticipo de una eventual sentencia favorable” (ya que hace presumir que los jueces han encontrado suficientes similitudes entre los productos de las partes para justificar la medida, *lo cual coincide con el propósito mismo del pleito*).

Por eso, “la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un *fumus bonis iuris*”, esto es, una mera apariencia.

Y en este caso, el tribunal dijo que “las constancias incorporadas al expediente, en este estado preliminar, no alcanzaban –en una primera aprehensión–” para sostener la existencia de similitud entre los diseños de las dos partes.

“En efecto, el diseño acusado de infracción a la marca de Lovely George [...] no ostenta comunidad de elementos que, en una aproximación pre-reflexiva a los envases y productos referidos, pueda conducir a confusiones en el público consumidor en razón de sus formas, colores y elementos pictóricos”.

Según los jueces, las marcas “presentan ciertas diferencias (como su composición gráfica, el tipo de letra, su disposición, su etiqueta, entre otras), que impiden tener por corroborado que su explotación pueda acarrear confusión aun cuando compitan en el mismo mercado”.

Los jueces encontraron varias características en los productos de Lovely George “que los tornaban perfectamente distinguibles”. Lo curioso es que *esas características diferenciales habían sido mencionadas por la propia empresa al solicitar el registro de sus marcas*.

Entre ellas, se destacaba la utilización de pabilos de color que resulta ser “una de las características más distintivas de su marca convirtiéndola en *novedosa, única e innovadora*”; la utilización de recipientes tallados *vintage* para sus velas, copas y vasos de cristal; el uso como logotipo identificador de la marca de un lacre en color negro con las letras “L” y “G” que representaban el nombre de Lovely George, destacando que “el lacre en color negro era el elemento distintivo más importante”; el uso de bolsas de raso de color champaña como envoltorio oficial de las velas, con una tarjeta explicativa y un número identificador único.

El tribunal destacó que esas características “no se observaban en los productos de [Mijormi]. Por lo tanto la sola invocación del registro de sus marcas no bastaba para anticipar una decisión que [...] podría implicar la paralización de la actividad comercial del

destinatario, pues faltaba el grado de certeza exigible al efecto”.

Lovely George “no rebatió siquiera tangencialmente el argumento en el que también fundó su rechazo el juez de la anterior instancia referido a que no aportó el título del modelo o diseño industrial expedido por la Dirección de Modelos y Diseños Industriales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, lo que acreditaría la titularidad de los diseños”.

Ese título “es el documento registral que permite gozar de la titularidad y del derecho exclusivo para su explotación” de un diseño industrial. Como Lovely George alegó como fundamento de la medida precautoria solicitada “que los productos que comercializaba [Mijormi] eran una burda copia del diseño de sus velas y su envoltorio, resolvía de importancia contar con aquél instrumento”.

Los jueces recordaron un principio esencial de todo procedimiento judicial: los litigantes tienen el deber de probar lo que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. “La obligación de afirmar y probar se distribuye entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de hacer valer los hechos que se quiere que sean considerados por el juez y que tiene interés que sean tenidos como verdaderos. La consecuencia de esta regla es que quien no ajusta su conducta a esos postulados rituales, debe necesariamente soportar las conclusiones que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos opuestos como base de sus respectivos planteos”.

En el marco estrecho de las medidas precautorias, “donde aún no ha sido oída la parte contraria”, los jueces dijeron que no se podía demostrar si la existencia en el

mercado de otros productos semejantes a los protegidos por el modelo industrial de Lovely George “solo obedecía a la profusa copia de dicho modelo”, como lo sostuvo ésta. Esa “dificultad de la evaluación técnica por el juzgador limita la posibilidad de alcanzar el grado suficiente de certidumbre” exigido para dictar una medida como la pedida.

Otro recaudo de las medidas cautelares es que exista peligro en la demora. Pero los jueces dijeron que el proceder de Lovely George era contradictorio: no solo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se anoticiara de los hechos que dieron origen al pleito “sino también reparando en que el peligro inminente en la producción del daño irreparable que pretendía evitar, si existiere un uso ilegítimo de una marca de su propiedad y un daño resarcible no sería, a esta altura, un peligro sino un hecho consumado o un daño inevitable” *como ya lo era antes de iniciarse la demanda*.

Por otra parte, ese daño hipotético “de tenerse por configurado en la instancia pertinente, tampoco se advierte como irreparable”.

En consecuencia, la Cámara decidió que no existían condiciones “con el grado de certidumbre suficiente [...] para hacer lugar a la protección requerida”.

Finalmente, recordó que “las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, ni son definitivas ni preclusivas y pueden reverse siempre que se aporten nuevos elementos. En general, tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con las particularidades de cada caso *es siempre provisional*”.

En consecuencia, “se dictan más allá de lo que se pudiera decidir en el futuro ante la existencia de nuevas probanzas, dado su ca-

rácter mutable”. Por el momento, entonces, la apelación fue rechazada y no se dictó la medida cautelar solicitada.

Hay algunas cosas que nos llaman la atención. Si se discute sobre una marca o un diseño industrial, ¿cómo se omitió acompañar el título como prueba? Es como discutir sobre un difunto sin la partida de defunción: posible, pero complicado. En segundo lugar, ¿cómo se pide una medida basada en la urgencia si del pleito resulta que el propio demandante *arrastra los pies*? Tercero: ¿cómo se puede sostener que hay copias servi-

les de ciertos productos y en otro lugar decir que son inconfundibles?

También nos llama la atención la desprolijidad formal del fallo. Cuando se opta por usar la abreviatura de algún término, esa opción se debe ejercer en la primera referencia a dicho término en el texto. Si se opta por referirse al ADPIC por sus iniciales, ello se debe explicar la primera vez que se menciona ese acuerdo y no más adelante. Sí, es una objeción menor... pero ¿qué cabe decir entonces del uso de la expresión latina “*per ce*” [sic] en la sentencia?

* * *

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.**