

15 de marzo de 2024

EL CASO DE LOS RELOJES ROLEX “A MEDIDA”

¿Hasta dónde llegan los derechos de propiedad sobre una marca?

Artisans de Genève Switzerland SA es una empresa dedicada a un curioso menester. Tal como lo describe en su página web, “somos un taller de relojería con base en Ginebra, Suiza. Ofrecemos un servicio exclusivo de modificación de relojes pulsera para clientes particulares. Nuestras modificaciones se hacen sólo a pedido en nuestros talleres, por artesanos independientes y altamente calificados que dan testimonio de su experiencia y creatividad”.

Y agregan: “cada fanático de los relojes pulsera alguna vez soñó con poder transformar su reloj favorito, modificando la esfera, el engarce, las manecillas o cualquier otra parte para convertirlo en algo tan único como su dueño. Nuestros servicios a medida ofrecen la oportunidad de llevar a cabo esa personalización, a partir de algún proyecto ya realizado por nosotros o desde cero”

Obviamente, ese servicio de “personalización” no se lleva a cabo sobre relojes de escaso valor, sino sobre ejemplares de alto precio. Eso llevó a que Artisans de Genève (“AdG”) entrara en conflicto con varios fabricantes de esas obras de arte de la relojería.

Como consecuencia de esos enfrentamientos, AdG publica en su página una advertencia que reza: “somos un taller artesanal que no fabrica ni vende relojes. Dominamos los

conocimientos estéticos y técnicos de la alta relojería; por eso, estamos atentos a las necesidades de los exigentes propietarios de relojes deseosos de personalizarlos o restaurarlos. Nuestras intervenciones son siempre llevadas a cabo en estricta adhesión a la historia y los códigos de las marcas que venden los relojes que se nos confían. Nuestros servicios incluyen modificaciones hechas a mano. No estamos vinculados ni afiliados con ninguna fábrica de relojes. Hacemos nuestro trabajo con total independencia y no mantenemos relaciones directas o indirectas con las marcas sobre cuyos productos trabajamos. Esas marcas son mencionadas en nuestra página web sólo como referencia. AdG garantiza la calidad del trabajo y de las intervenciones que llevamos a cabo por cuenta de nuestros clientes sobre sus relojes. Sin embargo, se excluye nuestra responsabilidad hacia el propietario de un reloj modificado y/o hacia terceros en caso de cualquier tipo de uso que no sea privado y personal de dicho propietario”.

No obstante esa advertencia, Montres Rolex SA (ahora simplemente Rolex SA), una empresa suiza que fabrica relojes de ese nombre desde 1908, no se dio por satisfecha y en enero de 2020 demandó a AdG ante los tribunales suizos por violación de su marca registrada y por competencia desleal.

Casos similares han surgido en varios países con relación a objetos tan diversos como zapatillas *Nike*¹, jeans *Levi's*², automóviles Alfa Romeo, etc.

En su demanda, Rolex se quejó de que AdG “personalizaba relojes de lujo producidos en masa (sobre todo Rolex) cambiándoles algunas partes, dándoles una nueva apariencia y o modificando varias características técnicas para hacerlos más exclusivos, de acuerdo con los deseos expresados por sus clientes”.

Rolex sostuvo que AdG infringía sus derechos al ofrecer relojes modificados que llevaban su marca registrada sin autorización.

“La personalización de los relojes pulsera”, agregó, “muchas veces exige que se quiten y vuelvan a adherir las marcas que aparecen en las esferas de los relojes Rolex originales. En los relojes modificados, AdG habitualmente añade su propia marca junto a la de Rolex y ofrece a sus clientes una nueva garantía, explicando que la original, otorgada por Rolex, queda automáticamente cancelada al practicarse la modificación”.

Esa actividad, para Rolex, era inaceptable: “una sociedad comercial no puede ofrecer, contra una remuneración, servicios de modificación de productos de marca, a menos que cuente con el consentimiento del propietario de esa marca o que la retire del producto. Únicamente el comprador de aquéllos tiene el derecho a efectuar modificaciones, pero sin recurrir a los servicios de terceros, basándose en el uso privado de la marca”.

En primera instancia se le dio la razón a Rolex y un juez de Ginebra otorgó una medida cautelar en su favor, que prohibió a AdG

¹ Véase “The legality of Customization in the Sneaker Industry”, <https://www.linkedin.com/pulse/legality-customization-sneaker-industry-mckenna-sork/>

² In re “Cofemel”, Corte de Justicia de la Unión Europea (CJEU), C-683/17, 12 septiembre 2019

continuar ofreciendo “relojes Rolex personalizados”.

GdA apeló y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo Federal suizo, que dictó sentencia el 19 de enero último.³

La cuestión planteada se podría resumir en la siguiente pregunta: ¿la modificación no autorizada de un producto de marca *a pedido del propietario de éste* viola la ley?

Existe, por supuesto, otra pregunta relevante: ¿es importante esta decisión fuera de Suiza? A este interrogante lo podemos contestar de inmediato: sí, lo es. *El derecho de marcas tiende a la uniformidad a lo largo y ancho del mundo*.

La corte federal explicó que la cuestión “estaba lejos de ser trivial, puesto que la “personalización de productos” era “una actividad en enorme expansión, no limitada al campo de los relojes pulsera, puesto que ya se había planteado en otros sectores, como el de la moda y la industria automovilística”.

“La creciente importancia de la personalización de productos de marca” dijo el tribunal, “se refleja en los numerosos conflictos entre titulares de marcas registradas y empresas que modifican productos que ostentan marcas de terceros. No es una mera coincidencia que los jueces de países vecinos hayan tenido que resolver cuestiones vinculadas con este tema y dictado sentencias que resultan de interés”.⁴

³ In re “Rolex SA v. Artisans de Genève SA”, 4A 171/2023; TF/Bger, 19 enero 2024. Véase <https://www.voxlegal.ch/rolex-vs-artisans-de-geneve-lheure-du-jugement-a-somme-pour-la-personalisation-de-produits-de-marques/>

⁴ Otro caso similar se discutió en los Estados Unidos: Rolex Watch v. Beckertime, No. 22-10866 (5th Cir. 2024)

Al decidir esta cuestión, la corte federal suiza recordó que el propósito de una marca comercial es el de distinguir los bienes o servicios producidos por una empresa de los ofrecidos por otra, de modo que el consumidor pueda identificarlos adecuadamente.

Como consecuencia, el titular de una marca registrada tiene sobre ella un *derecho exclusivo* para usarla para distinguir sus productos y disponer de ella como le plazca.

Sin embargo, la exclusividad tiene algunos límites: el uso de la marca debe ser orientado “hacia el mercado” y dentro del curso normal de los negocios de su titular. No existe tal exclusividad cuando el uso de la marca por un tercero es privado, limitado a ser sólo “una referencia” o sin generar ingreso alguno.

Otro límite está dado por el hecho de que el derecho exclusivo a comercializar un bien identificado por una marca se extingue cuando ese producto es colocado en el mercado por primera vez.

Dicho de otro modo, cuando el titular de una marca pone en el mercado un producto identificado con ella, el comprador puede hacer con él lo que desee: revenderlo o transformarlo, sin por eso violar norma alguna.

El tribunal agregó que, excepto en contados casos, la referencia a una marca en actividades privadas (y no habituales o comerciales) no está prohibida, puesto que no es susceptible de generar confusión entre los consumidores. (Por ejemplo, si alguien quiere vender su automóvil, es lógico que mencione su marca, sin que ello genere responsabilidad por su uso).

Los jueces señalaron que el tribunal de primera instancia mostró “un profundo desconocimiento de la diferencia entre dos actividades comerciales distintas: la personaliza-

ción de relojes pulsera y la comercialización de relojes modificados”.

La Corte sostuvo que la primera actividad (consistente en la personalización de un producto de marca a pedido y por cuenta de su propietario, para su uso personal) “en principio es legal, en la medida que el proveedor del servicio actúa a pedido del propietario del objeto en cuestión y que éste le es devuelto y no recolocado en el mercado”.

Para el tribunal, “cuando la empresa personaliza un producto a pedido de su propietario, no está usando una marca ajena para ofrecer servicios, sino sólo está modificando un producto para fines privados y específicos”.

La corte resaltó que “la posición de Rolex de querer limitar la noción de uso privado sólo al caso de las modificaciones llevadas a cabo personalmente por el propietario del objeto de marca va demasiado lejos. En efecto, la modificación de ciertos productos necesita, por fuerza, la asistencia de un especialista”.

La segunda actividad (la venta de relojes modificados con la marca de su fabricante –Rolex, en el caso–), “en principio viola la ley, salvo que exista una autorización otorgada por el propietario de la marca”.

¿Por qué? “Porque la marca, en realidad, estaría siendo usada en el mercado sin cumplir con su función de designar un artículo original sino uno que ha sufrido modificaciones sin el permiso del titular de la marca”.

Según el tribunal, AdG “modificaba relojes que ya eran propiedad de sus clientes. Si bien ello pudo obligarla a retirar y recolocar la marca Rolex de los relojes a personalizar y a incluir su propia marca, esas intervenciones tuvieron lugar a pedido del propietario del bien en cuestión y, una vez que el trabajo fue realizado, AdG devolvió los relo-

jes a sus clientes para su uso personal, sin relanzarlos al mercado. *Esto no viola los derechos del titular de la marca*".

En cuanto a la posible violación de las leyes sobre competencia desleal, el tribunal notó que la personalización de los relojes, en sí misma, no violaba la ley, porque la competencia desleal debe ser objetivamente susceptible de afectar el mercado. "El hecho de que la demandada no recoloque los relojes modificados en el mercado luego de personalizarlos no viola la ley".

No obstante, no toda la decisión del Tribunal Federal favoreció a AdG. En efecto, la Corte consideró que la publicidad de los servicios de personalización de relojes de esta empresa, al incluir la marca Rolex junto a la suya propia, era susceptible de causar confusión entre los consumidores al hacerles creer erróneamente que tales relojes eran resultado de la colaboración entre ambas empresas.

En ese caso, "la marca deja de cumplir su función de identificación, porque ya no designa más al artículo original, sino a otro que

ha sufrido modificaciones sin el consentimiento del titular marcario".

Como resultado, el Tribunal Federal devolvió el caso al juez inferior, para que dictara una nueva sentencia, puesto que "gran parte de su decisión anterior se basó en una premisa equivocada, según la cual la actividad [de AdG] era ilícita, lo que le impedía referirse a las marcas de Rolex al ofrecer sus servicios".

"Aun cuando el tribunal inferior puso énfasis en que el uso de la marca de un tercero puede ser necesario para que un proveedor de servicios informe a sus potenciales clientes acerca de sus actividades (y que cualquiera puede describir su propia oferta de bienes y servicios aun cuando ello afecte las marcas de terceros), sus integrantes llevaron a cabo un análisis incompleto de la situación, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico".

¿Estará dicha la última palabra? La cuestión tiene enorme importancia económica.

* * *

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.**