

# **Extinción del derecho sobre la marca**

## **Repaso de conceptos básicos a través de la doctrina judicial**

*Graciela Pérez de Inzaurraga*

### **1. Introducción**

Este artículo pretende pasar revista a conceptos esenciales relacionados con la extinción de los derechos derivados de un registro marcario. Por revestir particular interés, la exposición se centra en los aspectos que hacen a la nulidad y caducidad de las marcas. Como el subtítulo anticipa, el repaso intenta mostrar los muchos puntos de contacto entre la doctrina sentada por reconocidos autores en la materia y los decisorios de nuestros tribunales. Sirva, pues, como guía de las cuestiones que han merecido atención en sede judicial y como llamada hacia aquéllas que aún resta explorar o debatir con mayor detalle.

### **2. Las causales de extinción**

El art. 23 de la ley 22362 establece las causales que provocan la extinción de los derechos sobre una marca:

*El derecho de propiedad de una marca se extingue:*

- a. *por renuncia de su titular;*
- b. *por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro;*
- c. *por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.*

### **3. Renuncia**

Es el acto por el cual el titular del registro declina voluntariamente los derechos sobre la marca.

Constituye un acto de disposición que provoca una merma en el patrimonio del renunciante. En consecuencia, la renuncia sólo puede efectuarla el propio titular del registro o un representante del mismo con facultades para disponer de los bienes del titular.

El acto de renuncia debe formalizarse por escrito, identificándose en forma inequívoca el registro renunciado. La firma del renunciante ha de certificarse ante escribano. En el caso de personas jurídicas, el notario debe atestiguar respecto de las facultades de disposición que detenta quien actúa en representación del renunciante.

La renuncia se publica en el Boletín de Marcas una vez que el INPI acredita el cumplimiento de los extremos para que el acto sea eficaz.

Una vez firme la renuncia, el signo distintivo pasa a dominio público y podrá ser adoptado por quienquiera tenga interés en él.

### **4. Vencimiento**

Transcurridos los diez años de vigencia del registro, si el mismo no fuera renovado, se extinguen los derechos del titular sobre la marca.

Son varios los motivos por los cuales una marca pudiera no ser renovada: falta de interés de su titular, falta de uso efectivo del signo dentro de los cinco años previos al vencimiento, hasta mero descuido.

Vencido el plazo de vigencia, nada obsta a quien fue titular de la marca a reivindicar nuevamente la propiedad del signo. Empero, salvo circunstancias de excepción, la solicitud será considerada como un trámite nuevo, que no se beneficiará de la antigüedad o prelación del registro anterior.

Como el signo pasa a dominio público una vez vencido el registro, un tercero también podrá inscribir para sí la marca vencida. Hay casos, sin embargo, en que tal conducta podrá ser cuestionada exitosamente por el anterior propietario (por ejemplo, si el tercero, aprovechando que el titular olvidó tramitar la renovación, resollicitara una marca reconocida).

## 5. Nulidad

### 5.1. Marco normativo

Tanto la ley de marcas como el Convenio de París (vigente en nuestro país desde 1967) contemplan los supuestos que acarrearán la nulidad de un registro de marca.

En tal sentido, el art. 24 de la ley 22362 reza:

*Son nulas las marcas registradas:*

- a. en contravención a lo dispuesto en esta ley;*
- b. por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;*
- c. para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.*

Con específica aplicación a las marcas notorias, el art. 6 bis del Convenio de París dispone:

*Los países de la Unión se obligan, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a ... invalidar el registro ... de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o de uso estimara ser allí notoriamente conocida ... y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*

...

*No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.*

El Convenio de París, en el art. 6 septies refleja la hipótesis en que quienes están comercialmente vinculados con el legítimo titular de una marca se apropian indebidamente del signo en cuestión.

*Si el agente o representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, ... el titular tendrá el derecho de ... reclamar la anulación ... del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.*

El análisis de los preceptos arriba citados muestra que la normativa local brinda un marco más amplio de situaciones que acarrearán la nulidad de la marca registrada. Ello por cuanto la redacción del art. 24 permite abarcar una variada gama de supuestos, que exceden los casos de piratería de marcas notorias (CP art. 6 bis) o de inscripción de la marca por el agente no autorizado (CP art. 6 septies).

## 5.2. Causales

### 5.2.1. Marcas registradas en contravención a las disposiciones legales

Es susceptible de nulidad aquella marca que accedió al registro a pesar de no cumplir los recaudos legales exigibles al efecto. El vicio que acarrea la nulidad puede ser inherente al titular, al procedimiento de inscripción o al signo en sí mismo.

#### a. Vicios en el titular:

- Incapacidad
- Falta de interés legítimo

#### b. Vicios en el procedimiento:

- Falta de publicación
- Publicación incorrecta (en cuanto a la clase, los productos o servicios, el titular o la fecha de presentación)
- Falta de examen sustantivo
- Insuficiencia del examen sustantivo
- Inobservancia de oposiciones

Se han dado situaciones en las que el propio organismo a cargo de la concesión de las marcas (INPI) ha demandado la nulidad de registros viciados a raíz de haber sido otorgados en violación a los preceptos legales.

Un caso típico es el de marcas admitidas a registro pese a la existencia de signos idénticos inscriptos con anterioridad para los mismos productos o servicios. Tal situación, afortunadamente poco usual, suele originarse en fallas en el proceso de búsquedas.

El error (aún involuntario) por parte del INPI no exime a éste de responsabilidad respecto de los eventuales daños que pudiera sufrir el titular de la marca anulada como consecuencia de verse privado del signo en cuestión, que pudiera haber sido objeto de explotación en el período que va de la concesión del registro a la anulación del mismo.

*"Es cierto que los reconvinientes, con motivo de la declaración de nulidad, han sufrido la pérdida del bien inmaterial del que eran titulares. Es también cierto que el daño tuvo lugar como consecuencia de fallas en el sistema de computación de la oficina de marcas antecesora del INPI y que aunque el desperfecto haya sido involuntario, la única responsable frente a los reconvinientes es la repartición estatal. Se trata de uno de los supuestos en que el Estado responde por su actividad lícita, pues no pudo realizar eficazmente la búsqueda de antecedentes a que se encuentra obligado por el art. 12 de la ley 22362. Los actos otorgados por la ex-DTCPI, inherentes al cumplimiento de sus funciones - concesión de un registro marcario - deben ser ejercidos con prudencia y previsión. La comisión de fallas - voluntarias o no - en el sistema de control de la autoridad de aplicación no deben redundar, ni siquiera en materia de costas, en perjuicio del accionado."*

Causa 13183/96 "INPI c/ Piñol, José y otro ", Sala III, 15-02-00.

#### c. Vicios en el signo:

- Falta de capacidad distintiva

La distintividad es una característica intrínseca de toda marca, por lo que el registro de un signo que carece de aptitud marcaria, en los términos de los arts. 1 y 2 de la ley 22362, está viciado de

nulidad absoluta.

No obstante, toda vez que la nulidad importa la conculcación de un derecho adquirido, se aplica un criterio estricto para apreciar su procedencia. Por ende, para que proceda la nulidad, la falta de capacidad distintiva deberá ser manifiesta. Si el signo presenta una mínima cuota de fantasía, deberá estarse por la validez del registro.

*"Lo reconociera o no la Real Academia, una expresión será la designación usual de un producto o servicio cuando, en nuestro país y en el habla corriente de nuestro pueblo, la expresión usada designe el producto o servicio, con total independencia e criterios lingüísticos vigentes en un organismo español. Ninguna hesitación puede haber que, en la clase 39, la marca AEROSILLA es nula, puesto que es una de las formas habituales de designación del servicio (servicio de ascensión a los cerros a través de sillas que corren por un carril de cuerdas al efecto). Y, a este respecto, la ley 22362 tiene una norma que no admite demasiadas interpretaciones: 'No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir ...' (art. 2). Precepto que se complementa con el del art. 24: 'Son nulas las marcas registradas: a) en contravención a lo dispuesto en esta ley'. La actora registró una expresión que es designativa. Luego, su signo marcario es nulo. No es este punto una materia que deba ser dilucidada según los diccionarios. Su solución pasa por la vida real, por el habla de nuestro pueblo, del que, de un modo u otro, todos tenemos nuestra experiencia; máxime cuando se trata de hechos públicos y notorios, relativamente a los cuales no se requiere de particular prueba."*

Causa 3147 "Aerosilla S.A.I.C. c/ Los Cocos S.A.", Sala II, 12-03-96

- Indisponibilidad

La ley de marcas contempla situaciones en que signos que poseen capacidad distintiva se ven expresamente excluidos de tutela registral (art. 3 de la ley 22362): marcas idénticas o similares a otras inscriptas con anterioridad, marcas consistentes en el nombre, seudónimo o retrato de una persona, nombres o emblemas oficiales de naciones extranjeras u organismos internacionales, marcas engañosas, denominaciones de origen, etc.

Dentro de este grupo de causales de nulidad, el planteo más habitual se deriva de la inscripción de marcas idénticas o similares a otras registradas previamente. Es crucial, en tales casos, definir si los signos enfrentados resultan confundibles en grado tal como para que se justifique anular el derecho de propiedad del titular que accedió al registro en segundo término.

Al pronunciarse sobre este tipo de supuestos, los jueces han manifestado que el criterio con el que se ha de apreciar la confundibilidad es distinto según se trate de procesos de oposición (en los cuales está en juego un derecho en expectativa) o de nulidad (en que se ve afectado un derecho adquirido).

*"En materia de nulidad el tribunal tiene decidido que los criterios de comparación deben ser más estrictos que en los casos de oposición, por cuanto se trata de un derecho adquirido y no de uno en expectativa."*

Causa 4307 "Cintoplom S.A. c/ S.A. Lusol y S.A. Lusol c/ Cintoplom S.A.", Sala III, 26-12-86.

*"No cualquier similitud es prohibida por la ley, sino aquella que puede provocar confusión, lo cual explica que, tratándose de la nulidad de una marca registrada, la jurisprudencia haya exigido, por regla general, que se trate copias serviles o vulgares, manifiestamente reveladoras del ánimo imitativo que la actora atribuye a la demandada."*

Causa 4635 "Szalkowicz, León c/ Hersz, Fryd", Sala I, 10-07-87

En ocasiones, la explotación de la marca registrada con posterioridad y la inacción durante cierto tiempo del titular del registro preexistente fueron determinantes para enervar la nulidad:

*"Corresponde destacar que la marca (cuya nulidad se pretende) ha sido objeto de intensa explotación y, por ende, ha formado fama y clientela alcanzando una significativa importancia comercial. La acción de nulidad ha sido promovida sobre la base de un signo registrado pero no usado y luego de cinco años de la explotación de la marca (cuya nulidad se pretende). En esas condiciones, se puede estimar que la actora consintió - con la pasividad observada durante un lapso que excede lo razonable - la coexistencia marcaria, sea que se juzgue concretada por una renuncia de derechos o ya fuere por aplicación de la doctrina de los propios actos, desarrollo en definitiva del principio de la buena fe. Es claro que de admitirse la demanda de nulidad respecto de los productos a los que se aplica la marca cuya nulidad se persigue se concretaría un abuso, dado que se estaría protegiendo una marca registrada pero sin uso por sobre una marca registrada y utilizada intensamente durante un período de tiempo prolongado (art. 1071 del Código Civil)."*

Causa 3319 "Benvenuto S.A.I.C. c/ Benvenuto y Cia. Mayorista", Sala II, 30-05-86

### 5.2.2. Piratería de marcas

Aún antes de adherir Argentina a la Convención de París (1967) y de entrar en vigencia la ley 22362 (1981) las decisiones judiciales fueron contestes en repudiar los actos de usurpación de marcas ajenas.

En el entendimiento de que la apropiación ilegítima de un signo configura una conducta que violenta las sanas prácticas comerciales, los fallos anteriores a 1967 buscaron sustento en la letra del art. 953 del Código Civil que sanciona los actos contrarios a la moral y las buenas costumbres.

Un decisorio resonante resolvió la nulidad de la marca LA VACA QUE RIE, ameritando que la misma, amén de ser traducción literal de una reconocida marca extranjera - LA VACHE QUI RIT -, estaba acompañada de un diseño de vaca sonriente que reproducía el asociado a la marca notoria. La Corte Suprema acuñó en tal ocasión un concepto que se reiteraría en numerosos pronunciamientos posteriores: en materia marcaria, no cabe apelar a "casualidades milagrosas"; esto es, la copia servil de un signo que ha cobrado renombre no puede reputarse consecuencia del azar, sino que presupone el obrar intencional de quien intenta aprovecharse del prestigio ajeno.

La sanción a los actos de piratería marcaria que consagra el art. 24 inc. b de la ley 22362 no hizo sino incorporar expresamente al plexo normativo principios que ya eran receptados por la jurisprudencia local y que hallaban correlato en el derecho general argentino y en convenciones internacionales específicas en materia de propiedad industrial de las cuales Argentina es parte (Convenio de París).

*"La copia meramente servil de una marca extranjera, con posibilidad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella, no es lícita. Se contemplan así las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, protegidos también por la ley de marcas, conclusión a la cual no es obstáculo la territorialidad."*

Causa 4635 "Szalkowicz, León c/ Hersz, Fryd", Sala I, 10-07-87

*"Es adecuado al caso presumir que la demandada registró ilícitamente la marca ajena con la finalidad de usufructuar el prestigio comercial de los productos cubiertos por el signo extranjero, en actitud reñida con las buenas costumbres, que no puede generar derechos a su favor. La imitación servil señalada - que ciertamente no desaparece por*

*la mínima deformación del vocablo - conduce a fulminar de nulidad el título marcario, que fue adquirido violando la norma rectora del art. 953 del Código Civil y la finalidades primordiales de la ley de marcas, como son la protección de las buenas prácticas comerciales y la tutela del interés de los consumidores".*

Causa 5124 "Consolidated Foods Incorporated c/ Tejeduría Flores S.A.", Sala II, 16-06-87

La causal de nulidad que contempla el art. 24 inc. b de la ley de marcas, así como las normadas bajo los arts. 6 bis y 6 septies del Convenio de París, importan un apartamiento del principio atributivo sobre el cual se estructura el sistema de registro de marcas en nuestro país. Ello así por cuanto la prelación de quien ha solicitado primero la marca (y, en consecuencia, obtenido el registro), cede a favor de quien acredita tener mejor derecho a la propiedad del signo.

Empero, no toda coincidencia entre dos marcas configura un acto de piratería que habilita la nulidad del signo registrado. La ley exige que quien ha inscripto el signo cuya nulidad se pretende haya obrado de mala fe al imponer como requisito de procedencia para la nulidad la circunstancia de que quien ha registrado la marca conociera o debiera conocer que la misma pertenecía a un tercero.

Se presumirán conocidas aquellas marcas que hubieran adquirido notoriedad, así como aquéllas que por su alto grado de originalidad o fantasía no pudieran haber surgido sino de la creación de su legítimo titular. En cambio, en el caso de marcas conformadas por palabras del lenguaje corriente, es factible que más de una parte haya escogido idéntico término para identificar sus productos.

En consecuencia, a la hora de ponderar respecto de la nulidad de un signo idéntico a otro perteneciente a un tercero, juega un papel preponderante la distintividad de la designación y la notoriedad adquirida por ésta. En ciertas ocasiones, las particulares características de la marca involucrada hacen innecesario apelar al reconocimiento logrado. En otras circunstancias, la fama del signo (aún si éste fuera de naturaleza "débil") es decisiva.

*"La posibilidad de presumir la configuración de un acto proscrito por el art. 953 del Código Civil, aún cuando no se pruebe específicamente la mala fe, se halla estrechamente emparentada con el grado de originalidad del signo extranjero. Si la marca foránea que sirve de base a la acción de nulidad está dotada de un singular valor distintivo, el sólo hecho de su reproducción admite presumir el aprovechamiento de la creación ajena, que es lo que persiguen evitar los preceptos de nuestro derecho positivo. Pero si la marca está formada por signos usuales o genéricos, no bastará su invocación, sino que se le deben añadir otras circunstancias relevantes - un largo uso, un difundido prestigio - que permitan llegar a la conclusión de que quien obtuvo su registro entre nosotros no pudo ignorar su preexistencia."*

Causa 2877 "Mack Trucks Inc. c/ Aira, Gerardo Julio", Sala I, 09-10-84

*"Si la marca que sirve de base para la acción de nulidad está dotada de un singular valor distintivo, el solo hecho de su reproducción admite presumir el aprovechamiento de la creación ajena que es lo que los preceptos en la materia pretenden evitar."*

Causa 3045 "Compañía Prada Com. e Ind. c/ Sabah, Jacobo Marcelo", Sala I, 29-12-92

En ciertas ocasiones, surge en forma evidente que quien registró la marca ajena conocía que esta pertenecía a un tercero. Tal extremo surge con claridad si se demuestra la existencia de vinculación contractual o tratativas comerciales entre el legítimo titular de la marca y quien se apresuró a inscribirla a su nombre. De igual modo, se presume que quien realiza negocios en un determinado ámbito del comercio o la industria conoce las marcas de sus competidores. Por tanto, si registrara como propia la designación adoptada por un rival serán remotas las posibilidades de que su accionar pueda contar con justificación suficiente para evitar la sanción de nulidad.

*"Importa señalar que IFADE S.R.L., a la fecha en que solicitó el registro de la marca FING´RS, llevaba siete años de actuación en el ramo de la cosmetología, al que también se dedica la actora. Tal circunstancia ha sido valorada por la jurisprudencia como un hecho relevante en orden a crear la presunción de que la demandada conocía el signo más antiguo, porque lo que normalmente acontece es que los competidores en un mismo ramo conozcan las marcas de los artículos de las empresas extranjeras que se desenvuelven en similar rubro comercial. El Tribunal ha señalado que la identidad o cuasi identidad de las marcas - tanto más cuando presentan rasgos originales - no puede ser considerada un hecho casual, siendo el demandado, como lo es, un comerciante dedicado a la misma actividad o a una conexa, aún cuando el signo extranjero no tuviese el rango de una marca notoria. Y se ha ponderado como un factor que torna presumible el conocimiento de la marca extranjera el hecho de que no se proporcione una explicación razonable del por qué de la adopción de la marca idéntica."*

Causa 22438 "Entrecap Corporation d.b.a. Fing´rs c/ Ifade S.R.L.", Sala II, 12-09-00

*"La marca extranjera L´EGGS ha sido aplicada a la individualización de medias para mujer. Frente a la difusión alcanzada, por su volumen de ventas y por su publicidad, resulta razonable aceptar, con el grado de certeza moral que es propio de las ciencias jurídicas, que un fabricante y comerciante de medias de mujer de nuestro país no pudo ignorar la existencia de la marca extranjera. Y la presunción se eleva al rango de certeza no bien se tiene en cuenta que la demandada no ha suministrado razón alguna para justificar la adopción de la marca LEGG´S (mera deformación de la marca extranjera por la diferente ubicación del apóstrofe)."*

Causa 5124 "Consolidated Foods Incorporated c/ Tejeduría Flores S.A.", Sala II, 16-06-87

### 5.2.3 Marcas especulativas

Entre los principios que impregnan el sistema de marcas argentino desde la sanción de la ley 22362, el uso de la marca cobra especial relevancia como factor que hace a la conservación del derecho exclusivo consagrado a partir del registro.

En consonancia con la exigencia de uso, el art. 24 inc. c consagra la nulidad de las marcas inscriptas con el único propósito de lucrar con la venta del registro a terceros.

Si se tiene presente que la función esencial de una marca es la de distinguir un producto o servicio, es obvio que el instituto se desnaturalizaría de admitirse el registro de marcas por quien no tiene intención alguna de aplicarlas a la comercialización de bienes o servicios, sino que registra designaciones en la esperanza de hacer negocio con su cesión a otros.

La proliferación de marcas especulativas sólo conlleva la saturación del registro, tornando cada vez más difícil el proceso de inscripción de otros signos por quienes tienen verdadero interés en identificar con ellos sus mercancías.

### 5.3 Criterios de apreciación

Como arriba se expuso, las nulidades se juzgan con criterio estricto. El registro de una marca resulta de un acto administrativo que, como tal, goza de una presunción de legitimidad. La marca registrada es un derecho adquirido de su titular quien, a partir de su inscripción, la incorpora como bien inmaterial a su patrimonio. Por ende, sólo bajo circunstancias excepcionales podrá proceder la nulidad.

*"Es indudable que tanto la ley 3975 como la actualmente vigente adoptaron el sistema atributivo de propiedad de las marcas, dando protección a las debidamente registradas; motivo por el cual, a partir de la inscripción, el titular tiene un derecho adquirido y su validez sólo puede ser atacada cuando concurren circunstancias de*

*excepción; y que el criterio debe ser restrictivo, como lo es en las nulidades en general."*

Causa 4184 "Industrias Pirelli S.A.I.C. c/ Indelval S.a.I.C. e Industrias Pirelli S.A.I.C. c/ Hulytego S.A.I.C.", Sala III, 16-09-86

*"Es reiterada la jurisprudencia en el sentido de que, en cuanto se dirige contra un bien legalmente concedido, la acción de nulidad de una marca resulta de interpretación restrictiva, criterio, éste, robustecido por el hecho de que el demandante pudo, oportunamente, deducir oposición al registro, hipótesis en la cual las eventuales dudas hubiesen jugado a su favor, pero que se vuelven ahora irremisiblemente en su contra, en tanto su silencio permitió el surgimiento de legítimas expectativas."*

Causa 4635 "Szalkowicz, León c/ Hersz, Fryd", Sala I, 10-07-87

*"Corresponde observar un criterio severo cuando se trata de juzgar la nulidad de una marca concedida muchos años atrás, más aún si ella ha sido utilizada intensamente y goza de renombre en la especialidad. Existiendo un acto administrativo que concedió la titularidad de una marca, corresponde al nulidicente producir todas las probanzas que sean necesarias para demostrar que dicho registro tuvo lugar en infracción a la ley de la materia y, además, aquéllas deben ser valoradas con un criterio estricto, ya que el acto*

*estatal goza de la presunción de legitimidad."*

Causa 1001 "Destiladora Internacional Otard Dupuy S.A. c/ C.I.I. c. Dufour y Cia. S.A.", Sala III, 11-12-84

En igual sentido, causa "García y García, Ovidio A. c/ Televisora Federal S.A. Telefé", Sala III, 28-10-97

En principio, la ley establece el remedio de nulidad cuando se enfrentan marcas idénticas. Sin embargo, también será pasible de nulidad un signo que, pese a no ser idéntico a la marca ajena, se asemeje en forma suficiente a la misma como para que pueda presumirse la intención de aprovechar el prestigio de ésta. Esta ampliación de la pena de nulidad a marcas semejantes a otras tiene cabida, en particular, en la tutela de marcas notorias.

*"Lo decisivo para la suerte del pleito es el cotejo entre los signos marcarios en pugna que, atento a la notoriedad de uno de ellos, debe hacerse con un criterio riguroso para evitar la posibilidad de confusión en el público consumidor respecto del origen del producto. Comparando ambos logotipos desde este punto de vista no caben dudas de que las dos figuras son muy parecidas y, por tanto, confundibles. Es pacíficamente admitido por la doctrina y la jurisprudencia que una marca notoria merece protección especial. Los dos logotipos no son figuras geométricas genéricas como sería, por ejemplo, un triángulo, un círculo o un rombo, sino figuras de fantasía que, si bien no son iguales, son lo suficientemente parecidas para provocar confusión."*

Causa 2554 "Lotto S.p.A. c/ Carlos Cimmino e Hijos y otros", Sala III, 27-08-96

Se aplica la sanción de nulidad cuando las marcas en pugna están destinadas a identificar los mismos productos o servicios. Empero, y en particular en casos en que están en juego marcas notorias, se ha ampliado la aplicación de la pena de nulidad para invalidar registros que amparaban rubros distintos. Estas decisiones se inspiran no sólo en la necesidad de evitar confusión en el consumidor respecto del origen de los productos sino también en la conveniencia de impedir el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, así como la desvalorización o la dilución del poder distintivo de designaciones que han alcanzado gran renombre.

*"Ante la reunión de determinados extremos, identidad o similitud entre las marcas y superposición o proximidad de los productos, el sistema atributivo seguido por la ley de marcas no impide demandar la nulidad de un registro perteneciente a otra categoría de la clasificación administrativa. Esta solución, que se funda en los fines propios de la*



*legislación marcaria, tiene particular vigencia frente a registros contrarios al sustrato ético consagrado por el art. 953 del Código Civil."*

Causa "Mundex S.A. c/ Musali, Jaime H.", Sala II, 22-04-94

*"Si entre los productos comprendidos en una clase y numerosos artículos pertenecientes a otra clase existen puntos de contacto ciertos, debe anularse la marca posterior pues, por ser idéntica a la que la precedió temporalmente, su convivencia puede crear confusión en cuanto al origen de los productos."*

Causa "Mundex S.A. c/ Musali, Jaime H.", Sala II, 22-04-94

*"La elección de la marca cuestionada obedeció únicamente a la manifiesta notoriedad que ésta había alcanzado, lo cual se pone de manifiesto en los textos de propaganda utilizados en los folletos de la demandada, demostrativa de su intención de inducir a engaño al público consumidor recurriendo a una copia servil de la prestigiosa marca de la actora, en abierta violación del art. 953 del Código Civil y del art. 24 inc. b de la ley 22362. La tutela que confiere la norma marcaria cubre también aquellos casos en que no se trata de artículos de la misma clase. Resulta, por tanto, correcto desechar una aplicación literal de la prohibición contenida en el precepto, la cual conduciría, en la práctica, a un resultado frustratorio de la finalidad primordial de la legislación que reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fe del consumidor."*

Causa "Christian Dior S.A. c/ Mampar S.A.", Sala I, fallo confirmado por sentencia de la CSJN, 31-03-87

## 6. Caducidad

### 6.1. Marco normativo

A partir de la entrada en vigencia (en febrero de 1981) de la ley 22362, se incorpora al sistema marcario argentino la obligación de uso de las marcas como requisito indispensable tanto para renovar los registros como para conservar la vigencia de los mismos. A partir de la armonización e interpretación de los artículos 5, 20, 23 y 26 de la ley 22362 se han elaborado pautas doctrinarias y jurisprudenciales que permiten discernir la extensión de la obligación de uso, así como los efectos del no uso de las marcas.

*Art. 5. El término de duración de la marca registrada será de diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.*

*Art. 20. Cuando se solicite la renovación del registro, ... se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el plazo establecido en el artículo 5, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, se indicará, según corresponda, el producto, servicio o actividad. ...*

*Art. 23. El derecho de propiedad de una marca se extingue: c. por la declaración judicial ... de caducidad del registro.*

*Art. 26. A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.*

*No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad.*

## 6.2. Acción de caducidad por falta de uso

En el supuesto previsto en el art. 26 de la ley de marcas, la caducidad del registro no opera automáticamente, sino que ha de ser declarada en sede judicial ante la acción entablada por un tercero. Esto es, aunque la caducidad del registro haya quedado configurada (por falta de uso de la marca por su titular durante un período de 5 años o más) ésta no opera de oficio sino que, para su efectivización, es menester que medie el pedido de parte interesada.

*“Para la caducidad del registro marcario se requiere de una declaración judicial (art. 23, ley 22362), a pedido de parte (art. 26).”*

Causa 3895/93 “Laboratorios Bago S.A. c/ Volpino Laboratorios S.A.”, Sala I, 15-02-94

*“El hecho de la falta de uso de la marca de la demandada carece de relevancia al no haber intentado la actora la acción que prevé el art. 26 de la ley 22362.”*

Causa 4860/97 “Quest Int Fragrances Flavours Food Ingredients UK Limited c/ Blashig de Fierro, Maria”, Sala I, 05-02-98

En igual sentido, Causa 8694/94 “Sheik Corporation S.A. c/ Boehringer Ingelheim KG”, Sala I, 08-10-96

*“La parte demandada no estaba condicionada para sustentar su oposición a la prueba del uso de su marca, toda vez que no se había planteado acción de caducidad en los términos del art. 26 de la ley de marcas.”*

Causa 1201/97 “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ Cristina, Luis Alberto”, Sala II, 16-09-97

## 6.4.3. Interés legítimo para promover la acción de caducidad

Aunque el art. 26 no hace referencia al interés legítimo como presupuesto para la procedencia de la acción de caducidad, es opinión compartida por destacados autores en la materia y acuñada en los fallos judiciales que tal extremo es ineludible para que prospere la caducidad, por aplicación analógica de lo previsto en el art. 4 de la ley de marcas (con relación al interés legítimo exigido para ser titular de una marca y para formular oposición) así como por imperio de los principios generales del derecho. Existirá interés legítimo en tanto el registro cuya caducidad se pretenda represente un impedimento al registro o uso del signo de quien promueve la acción.

*“La parte que pide la caducidad contemplada en el art. 26 de la ley 22362 debe estar respaldada por un interés legítimo. En este caso, la actora carece de interés, toda vez que en ambas instancias se ha satisfecho su pretensión de que se declarara la inconfundibilidad de las marcas conflictivas.”*

Causa “Dorsay Industria Farmacéutica Ltda. C/ Laboratorios Dr. Gador y Cia. S.A.”, Sala III, 17-03-89

*“Para pedir la caducidad de una marca se requiere el interés legítimo del peticionante; ese interés legítimo está presente en el sub examen ante la oposición deducida por la aquí demandada al registro de la marca solicitada por la accionante.”*

Causa 1585 “Farmasa Farmacéutica Argentina S.A. c/ Syncro Argentina S.A.”, Sala I, 28-02-91

*“Puesto que basta que uno de los signos de la demandada sea confundible con el signo pretendido para que este último no pueda ser registrado, tórnase innecesario pronunciarse sobre los restantes que fueron invocados como fundamento de la oposición, careciendo de incidencia que estos últimos no hayan sido objeto de real explotación. Y es que no son ellos los que están en juego o deciden el conflicto, pues aún prescindiendo de su existencia la pretensión de la actora carecería de andamiaje.”*

*Y si ello es así, como lo es, la actora se halla desprovista de interés legítimo para reclamar la caducidad de las marcas de la contraparte.”*

Causa 1594/91 “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ La Arrocería Argentina S.A.”,  
Sala III, 17-07-97

### 6.2.2. Cómputo del término

Para enervar la acción de caducidad, la marca debe haber sido utilizada dentro de los cinco años previos a la promoción de la demanda. El plazo de cinco años se computa a partir de la concesión del primer registro, no tomándose en cuenta el tiempo transcurrido mientras tramitó la solicitud de inscripción de la marca. En el caso de registros renovados, éstos son una mera prolongación del registro original, por lo que la concesión de la renovación no abre un nuevo período de cinco años de inmunidad del registro frente a eventuales acciones de caducidad.

*“El plazo de caducidad de cinco años contemplado en el art. 26 de la ley 22362, se computa hacia atrás, desde la fecha de promoción de la demanda.”*

Causa “Syncro Argentina S.A. c/ Química Montpellier S.A.”, Sala II, 05-03-96

*“El art. 26 de la ley 22362 no formula distingo alguno según que los signos hubieren sido empleados o no en lapsos anteriores al de 5 años previos a la demanda de caducidad. Este precepto y también el art. 5 autorizan a pensar que el legislador sólo ha querido que en el registro existan marcas en uso. En el caso, la marca renovada a favor de la actora no fue utilizada nunca; y aún computando el uso de su antecesor, había transcurrido ya, hasta la fecha de reconvenición, un plazo que prácticamente duplicaba el de 5 años mencionado en el art. 26.”*

Causa 8415 “Colorín S.A. c/ Cintoplom S.A.”, Sala II, 09-08-91

*“El transcurso, sin uso, desde el registro de la marca, del lapso de cinco años, puede ser purgado por un uso posterior, ya que la caducidad estaría meramente ‘configurada’ pero no ‘efectivizada’.”*

Causa 8358 “Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. c/ Gerardo Ramón y Cia. S.A.”, Sala II, 30-07-91

### 6.2.3. Carga de la prueba respecto del no uso

El art. 26 no ha establecido la inversión de la carga respecto de quién habrá de probar que no se ha utilizado la marca amparada por el registro cuya caducidad se demanda. Por aplicación de las normas generales (art. 377 del Código Procesal), quien alega debe probar, con lo que quien promueve la acción de caducidad se verá en la necesidad de probar un hecho negativo, cual es el no uso de la marca por el demandado. Sin embargo, atento a que se estaría imponiendo al actor una prueba diabólica, y puesto que es el demandado quien tiene a mano todos los elementos necesarios para justificar el uso de la marca y así evitar la caducidad del registro, la aplicación del principio general se ha atemperado considerablemente. Así lo demuestran las consideraciones de los fallos que se resumen a continuación, aunque el criterio sustentado por los distintos autores y por los jueces dista de ser unánime.

*“No debe ser excluído de la obligación de probar el uso el accionante reconvenido, ya sea por considerar que la hipótesis resulta aprehensible por el art. 377 del código de rito, o bien por estimar que el no producir prueba sobre una cuestión muy sencilla para ella (el uso de su marca) y diabólica para su contraria (el no uso), configura la existencia de la prueba presuncional contemplada en el art. 163, inc. 5, del Código Procesal.”*

Causa 8415 “Colorín S.A. c/ Cintoplom S.A.”, Sala II, 09-08-91

*“La prueba sobre la utilización de una marca durante el período que la ley exige para impedir su caducidad recae sobre ambos contendientes, quienes tienen el deber jurídico*

*y moral de aproximar al juez la mayor cantidad de elementos que permitan a éste arribar, con certeza, a la verdad jurídica objetiva.”*

Causas 21367/95 y 21372, “Vivat Holding PLC c/ Yannit S.A. y otro” y “Yannit S.A. c/ Vivat Holding PLC”, Sala III, 30-05-96

*“No hay prueba más fácil para quien explotó efectivamente una marca que acreditar ese extremo (con la contabilidad o, en su defecto, con documentación comercial, prueba de informes, testimonial e inclusive confesional). Pese a la apuntada facilidad, los demandados, sobre quienes pesaba la carga de la prueba (art. 377 del código de rito), no aportaron el menor elemento de juicio tendiente a demostrar el uso mencionado.”*

Causa 2998/92 “Kenzo Société Anonyme c/ Vilches, Pedro y otro”, Sala II, 16-05-96

### 6.3. Caducidad por imposibilidad de renovación

Conforme lo dispone el art. 5 de la ley 22362, no podrá renovarse un registro si la marca no fue utilizada durante los cinco años previos a su vencimiento. Esta imposibilidad de renovación configura otro supuesto de caducidad que se origina en la falta de uso del signo marcario. A diferencia de la hipótesis prevista en el art. 26, la caducidad del art. 5 opera automáticamente al vencimiento del registro. Para proceder a la renovación del registro, no se exige aportar prueba del uso de la marca sino una mera declaración en la que han de mencionarse los productos o servicios a los que se aplicó o si ha sido utilizada como parte de la designación de una actividad. Si el contenido de la declaración fuera falso (esto es, si se declara que una marca fue utilizada cuando en realidad no lo fue), la renovación resultante estará viciada de nulidad absoluta, que no podrá purgarse por el uso posterior de la marca.

*“Si el accionante dejó de utilizar su marca, de modo tal que a su vencimiento no cumplía con el requisito ineludible de su utilización en los últimos cinco años previos al vencimiento, no puede solicitar la renovación de su inscripción.”*

Causa “Laboratorios Andrómaco S.A. c/ Boehringer Ingelheim KG”, Sala III, 28-12-94

*“La renovación de una marca mediante una declaración de uso falsa vicia de nulidad absoluta el registro así renovado, solución acorde con el principio general contenido en el art. 18 del Código Civil.”*

Causa “Syncro Argentina S.A. c/ Química Montpellier S.A.”, Sala II, 05-03-96

*“El registro que sirvió de sustento para la oposición se agotó por el transcurso de los diez años, sin posibilidad de ser reavivado, ya que no se puede admitir que haya concurrido una inadvertencia que hubiera obstado a la renovación, la cual, aunque se hubiera pedido, no habría sido otorgada por falta, precisamente, del requisito de uso a que se refieren los arts. 5 y 20 de la ley 22362.”*

Causa 20792/96 “Borden Inc. c/ Akapol S.A.”, Sala I, 07-11-96

### 6.4 Cuestiones vinculadas a la suficiencia del uso de la marca

Conforme surge del texto legal, el uso de la marca representa el factor decisivo para la conservación de los derechos sobre el registro ya que es exigible tanto para mantenerlo durante su vigencia (art. 26) como para renovarlo (art. 5). La ley 22362 se limita a establecer que se considerará que la marca ha sido usada (con lo que se evitará la caducidad del registro) cuando haya sido aplicada a la comercialización de un producto, la prestación de un servicio o como parte de la designación de una actividad (arts. 5 y 26). Las normas locales no definen cuáles han de ser las características del uso para que el requisito legal quede satisfecho, por lo que el concepto de “uso suficiente” ha ido elaborándose a través de numerosos fallos judiciales, que receptan autorizada doctrina nacional y extranjera, algunos de los cuales reseñamos a continuación.

#### 6.4.1. Extensión del uso

*“En materia de marcas, las caducidades deben ser resueltas con criterio realista, en función de lo que es uso y costumbre del mundo mercantil, y no con una interpretación de rigor formal tal, que dificulte el cumplimiento de los fines perseguidos por el legislador.”*

Causa “Exxon Corporation c/ Sol Explotación de Petróleo S. A.”, Sala II, 22-03-94

*“Para determinar si ha existido ‘uso marcario’ debe recurrirse a un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer al signo en el mercado y, ponderando que la norma menta como equivalentes a la ‘utilización’ y a la ‘comercialización’, ésta última no ha de ser entendida con carácter estricto sino amplio, abarcando los actos de intercambio y, asimismo, cualquier otra forma posible de disposición del producto. Y es por ello que se reconoce eficacia a estos efectos, v.gr. a los actos preparatorios anteriores a la comercialización seguidos de ésta, a las demostraciones, publicidad previa al lanzamiento, a la entrega de muestras gratis o en préstamo para pruebas, a los actos de alquiler o donación; en fin, que el término utilización cubre todas las formas en que una marca puede hacerse advertible en el mercado.”*

Causa “Bizin, Mario V. c/ Ywch Inc.”, Sala II, 18-06-91

En igual sentido, causa 8582 “Atomplast S.A. c/ Societe d’Etude et d’Application Industrielle de Brevets S.E.A.B.”, Sala III, 26-08-92, causas 21367/95 y 21372, “Vivat Holding PLC c/ Yannit S.A. y otro” y “Yannit S.A. c/ Vivat Holding PLC”, Sala III, 30-05-96

*“La explotación de una marca no es una noción cuantitativa sino esencialmente cualitativa, debiendo el uso ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular de ponerla en el mercado local.”*

Causa “Bizin, Mario V. c/ Ywch Inc.”, Sala II, 18-06-91

En igual sentido, causa 8582 “Atomplast S.A. c/ Societe d’Etude et d’Application Industrielle de Brevets S.E.A.B.”, Sala III, 26-08-92

*“A fin de acreditar la utilización de una marca no es menester que se pruebe que los productos a los que se aplica han sido colocados en la vidriera de un comercio o que se los haya adquirido para revender.”*

Causa “Bizin, Mario V. c/ Ywch Inc.”, Sala II, 18-06-91

*“Sobre la base de considerar que la primera regla en la materia es la efectiva producción, utilización y/o comercialización del producto, la evaluación de los actos que se pretenden hacer valer como preparatorios no se presentan como correspondientes con un interés efectivo medido a la luz de un probable lanzamiento real y concreto en un tiempo breve razonable, cuando ya se había verificado un exceso del tiempo prescrito en el art. 26. Por tanto, no se justifica en autos la existencia de actos que, medidos con razonabilidad, permitan aplicar el criterio amplio de apreciación, y, por ende, la declaración de caducidad de la marca no resulta un ritualismo excesivo frente al conjunto de circunstancias de la causa.”*

Causa 9630/96 “Roemmers S.A. c/ Chemotecnica Sintyal S.A.”, Sala I, 18-11-97

*“El texto legal es bien amplio, demostrativo de que la caducidad se debe decidir con criterio restrictivo, pues no es menester que la marca sea utilizada en la misma clase para la cual fue otorgada. Resulta suficiente que se la emplee para productos o servicios de otras clases e, inclusive, la norma ni siquiera exige que en ellas se encuentre registrada. Más aún, la misma norma prevé su utilización como ‘parte de la designación de una actividad’. Lo esencial en cuanto al requisito de uso es que la marca en cuestión esté en el mercado. La identificación de los productos o servicios*

*haciendo mención a una marca ‘matriz’ o ‘referente’, que sólo en apariencia ocupa un segundo plano, constituye una indudable utilización marcaria que obsta a la procedencia de caducidad impulsada por un tercero.”*

Causa 19989/94 “Frigorífico Bordon S.A. c/ Borden Inc.”, Sala I, 23-06-98

*“Cuanto aquí interesa es la utilización de las marcas en productos y servicios ofrecidos por su titular, y toda vez que la caducidad opuesta lo es respecto de la utilización de la marca y no del nombre del establecimiento, no es suficiente para acreditar la prestación del servicio registrado la mera mención de la marca en dos ocasiones durante cinco años, sin que exista otra prueba contemporánea acerca de la efectiva prestación del servicio o de la venta de productos etiquetados con la marca de marras.”*

Causa 11757 “Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c/ Deza, Luis Eliseo”, Sala I, 29-10-98

*“Corresponde examinar la diligencia del titular de la marca durante todo el tiempo de su vigencia, para decidir si un acto preparatorio específico constituye una ‘utilización’. Y, si como ocurre en el caso de autos, en once años de registro sólo se muestra como actividad un trámite de poco más de un año, sin ningún uso efectivo, sólo se puede concluir que el trámite de autorización – dentro del contexto de este caso – no constituye una excepción a la obligación impuesta por el art. 26 de la ley 22362.”*

Causa 3441/93 “Syncro Argentina S.A. c/ Gerardo Ramon y Cia. S.A.”, Sala I, 23-11-95

*“El litigante demandado por caducidad de una marca en los términos del art. 26 de la ley de marcas), puede probar que ha hecho uso de la misma mediante la exhibición de sus asientos contables o bien de otra documentación comercial, como así también mediante el ofrecimiento de informes y testimonios de terceros.”*

Causa 2998/92 “Kenzo Société Anonyme c/ Vilches, Pedro y otro”, Sala II, 16-05-96

*“La caducidad de un registro marcario por falta de uso no puede depender de su ausencia en una guía cuya importancia como elemento de consulta en la materia no ha sido demostrada por el reclamante, quien tampoco acreditó que contenga de un modo suficientemente completo la totalidad de las especialidades medicinales en uso en el país.”*

Causa “P.L. Rivero y Cia. S.A. c/ Laboratorios Andromaco S.A.”, Sala III, 23-05-96

*“No influye en la solución del caso la circunstancia de que los registros del demandado tengan, frente al pretendido, un uso restringido a un solo local, pues la protección que brinda la ley marcaria es por igual para pequeños o grandes comerciantes o empresas.”*

Causa 5974 “Prince Manufacturing Inc. c/ Princz, Esteban”, Sala II, 16-09-88

*“El hecho de que la explotación fuese en escala reducida no le priva de eficacia a los efectos legales, no existiendo elemento de juicio que permita sostener que el uso de la marca fue realizado solo como un modo de burlar la exigencia de empleo que establece la ley de marcas vigente.”*

Causa 5083 “Munin, Adolfo c/ Bagley S.A.”, Sala II, 29-05-87

#### **6.4.2. Ámbito territorial del uso**

Para enervar la acción de caducidad, la marca ha de haberse utilizado en el país, lo que no implica que los productos a los que se aplique deban ser fabricados localmente; bastará con que estén disponibles en el mercado argentino. También se considera utilizada aquella marca usada en productos que, aunque elaborados en Argentina, están destinados a la exportación.

*“Utilizar la marca en el país no significa que el producto al cual se aplica debe ser*

*fabricado en la República, sino que puede tratarse de uno importado que es puesto en circulación en nuestro mercado.”*

Causa “Bizín, Mario V. c/ Ywch Inc.”, Sala II, 18-06-91

En igual sentido, causa 8582 “Atomplast S.A. c/ Societe d’Etude et d’Application Industrielle de Brevets S.E.A.B.”, Sala III, 26-08-92

#### **6.4.3. Principio de identidad**

En términos generales, la marca que se utilice ha de ser idéntica a la registrada (principio de identidad). Este principio, empero, se ve atemperado por aplicación del art. 5, sección c, apartado 2 del Convenio de París (aprobado por nuestro país bajo ley 17011), que reza:

*“El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca.”*

No obstante lo dispuesto por la Convención de París, si un signo ha sido objeto de varios registros, cada uno de los cuales presenta una distinta configuración gráfica, o está acompañado en cada caso de diferentes elementos nominativos o figurativos, el uso de la marca en una de las formas en que ha sido inscripta no será hábil para evitar la caducidad de los registros que tutelen las restantes configuraciones gráficas.

*“En primera instancia se consideró que el uso parcial de la marca constituye un obstáculo a la declaración de caducidad. ... Me parece que el argumento es insostenible. La marca registrada no ha sido usada, tal como reconoce la misma interesada. El uso de otras marcas no registradas, es irrelevante para obstaculizar la caducidad.”*

Causas 11203/95, 901/91 y 6020/93 “Cannon S.A. c/ Balenciaga S.A.”, “Cannon S.A. c/ Balenciaga S.A.” y “Balenciaga S.A. c/ Cannon S.A.”, sala III, 27-09-95

*“Una adecuada hermenéutica del art. 26 de la ley 22.362 - norma de interpretación restrictiva como todos los institutos que conducen a la extinción de un derecho-, permite sostener que la marca no es pasible de la sanción de caducidad cuando, tratándose de una marca mixta, su componente nuclear es objeto de intenso uso y fácil asociación con la empresa productora del artículo o prestadora del servicio por ser tal componente que sobresale dentro del conjunto, el que desempeña más cabalmente la función marcaria.”*

Causa “Exxon Corporation c/ Sol Explotación de Petróleo S. A.”, Sala II, 22-03-94

#### **6.4.4. Usuario de la marca**

Para que el uso de la marca pueda invocarse para impedir la caducidad del registro, el signo habrá de haber sido utilizado por el titular o por terceros autorizados por éste. El uso por infractores o por terceros que detententitulares de marcas idénticas pero no vinculados al titular del registro cuya caducidad está en juego, será ineficaz para evitar la extinción del derecho.

*“La demandada contaba con un representante en el país y por su intermedio fueron adquiridos – en el país - productos con la marca de la demandada, durante el lapso al que se refiere el art. 26 de la ley 22362. Tales circunstancias convencen sobre la presencia en el mercado local de las marcas de la demandada, con lo que se satisface la exigencia de la ley y se descarta la posibilidad de que sea acogida favorablemente la pretensión de caducidad que articula el actor.”*

Causa “Bizín, Mario V. c/ Ywch Inc.”, Sala II, 18-06-91

*“La demandada desvirtuó los extremos invocados por la contraria, acreditando el*

*empleo de los registros oponentes en nuestro país, para distinguir un producto, por parte de un tercero autorizado por ella, dentro de los 5 años anteriores a la fecha de iniciación de la demanda.”*

Causa 8582 “Atomplast S.A. c/ Societe d’Etude et d’Application Industrielle de Brevets S.E.A.B.”, Sala III, 26-08-92

*“Basta destacar la vinculación comercial que entre ambas (demandada y licenciataria) existe y, en especial, que la marca cuya caducidad se persigue fue utilizada como ‘matriz’ o ‘referente’ en los productos fabricados con licencia de la demandada y que esta no objetó su utilización, de tal manera que la puede invocar válidamente a su favor.”*

Causa 19989/94 “Frigorífico Bordon S.A. c/ Borden Inc.”, Sala I, 23-06-98

#### **6.4.5. Falta de uso por causa de fuerza mayor**

A los efectos de la caducidad del registro, la falta de uso de la marca sólo será eximible si hubieran mediado causas de fuerza mayor, entendida ésta, tanto por los autores como por los jueces del fuero, con el alcance que se le asigna en derecho civil (“hecho imprevisible o que, previsto, no ha podido evitarse”). Para que quede configurada una causal de fuerza mayor, el hecho impediendo del uso no podrá ser imputable a la acción, desidia o negligencia del titular de quien la invoca. Una de los supuestos típicos de fuerza mayor habitualmente alegados en materia de no uso de marcas es el “hecho del príncipe”: se alega que el uso de la marca se vio impedido por un acto de la autoridad pública.

*“El hecho del príncipe constituye uno de los supuestos clásicos de fuerza mayor. La autorización administrativa previa exigida para el expendio de especialidades medicinales conforma un supuesto típico que encaja en la excepción contemplada en el art. 26 de la ley 22362.”*

Causa 8358 “Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. c/ Gerardo Ramón y Cia. S.A.”, Sala II, 30-07-91

*“La fuerza mayor que contempla el art. 26 de la ley 22362 se presenta cuando la fabricación y venta de un producto requiere una autorización gubernamental y ésta se demora por diversas razones, en tanto ello no se deba a la desidia del peticionario. Se requiere, además, un trámite sincero y no una actuación cuya finalidad palpable sea consumir una maniobra para evitar la caducidad y ampararse en la excusa de la fuerza mayor.”*

Causa “Syncro Argentina S.A. c/ Química Montpellier S.A.”, Sala II, 05-03-96

*“Si bien el trámite administrativo de aprobación gubernamental, indispensable con relación a medicamentos, ha sido considerado como un supuesto de fuerza mayor en los términos del art. 26 de la ley de marcas, no basta el mero pedido de autorización para suspender los plazos, pues es indispensable una intención seria e inequívoca de comercializar el producto con la marca en cuestión y una conducta tendiente a superar en forma diligente el supuesto de excepción.”*

Causa “Behringwerke AG c/ Volpino Laboratorios S.A.”, Sala II, 28-03-95

En igual sentido, Causa “Syncro Argentina S.A. c/ Química Montpellier S.A.”, Sala II, 05-03-96

*“No resulta válida excusa de la prolongada falta de uso del signo marcario el argumento de que la investigación y autorización de un medicamento exigen una etapa prolongada, pues no existe norma que imponga que dicha labor sea realizada al amparo de una marca inscripta.”*

Causa “Behringwerke AG c/ Volpino Laboratorios S.A.”, Sala II, 28-03-95

*“Una situación clásica de fuerza mayor es la necesidad de una autorización*



*gubernamental para la venta del producto. Pero el plazo de caducidad recién se interrumpe cuando el pedido es presentado. Aquí se presentó el pedido después de operada la caducidad. El pedido de autorización es el acto preparatorio de la comercialización del producto y se practicó tardíamente.”*

Causa 1585 “Farmasa Farmacéutica Argentina S.A. c/ Syncro Argentina S.A. “, Sala I, 28-02-91

*“La demandada no intentó siquiera acreditar, desde que no ofreció más prueba que la confesional (que no produjo), la imposibilidad de utilización de la marca cuya caducidad se persigue. Ninguna explicación proporcionó acerca de cuál fue el impedimento concreto por el que dicha marca no fue usada en el término que contempla el art. 26 de la ley de la materia.”*

Causa 3271/95 “Speedo Holdings B.V. c/ Metrikis S.A.”, Sala II, 04-07-96

*Buenos Aires, junio de 2004*