

## *Doctrina Nacional*

### Prevención y reparación de daños marcarios.

Por Ramón Daniel Pizarro<sup>1</sup>

**Sumario:** I.- Concepto e importancia de la marca. Su régimen normativo en el derecho argentino. II.- Propiedad de la marca. Derechos que confiere a su titular. III.- La reparación de daños marcarios: 1. Planteo de la cuestión. Aplicación de los principios generales de la responsabilidad civil resarcitoria. 2. La antijuridicidad. 3. Factor de atribución. 4. Relación de causalidad. 5. Daño resarcible 6. Extensión del resarcimiento. 7. Las utilidades del infractor. Quid del desmantelamiento de los ilícitos lucrativos. Remisión. 8. Prueba del daño. 9. Juez competente. 10. Prescripción extintiva. IV.- Prevención del daño marcario: 1. Aplicación de las reglas y principios generales. 2. Medidas precautorias contenidas en la ley 22.362. 3. Deber de informar de quien posee objetos en infracción 4. Las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) aprobado por la ley 24.425 relativas a marcas 5. Juez competente. V.- Bibliografía.

**Resumen:** La marca es el conjunto de signos que distinguen un producto o servicio dentro del mercado. La ley 22.362 carece de un régimen específico que regule la responsabilidad preventiva y resarcitoria por infracción a las marcas y designaciones, por lo que rige en toda su plenitud el régimen estatuido por el código civil y comercial. Los presupuestos de la responsabilidad civil y las diversas cuestiones que pueden ser analizadas en el marco de la acción resarcitoria deben ser valorados de acuerdo a las particularidades que emergen de los perjuicios provocados por la infracción al régimen marcario. La función preventiva regulada en el art. 1710 y siguientes

<sup>1</sup> Abogado (UNC), Doctor en derecho (UNC), Profesor titular por concurso de Derecho Privado VII (Daños) en la Facultad de Derecho de la UNC

**Palabras clave:** Derecho de daños – prevención del daño – derecho marcario

**Keywords:** Tort law – prevention of damage – trademark law

del CCCN resulta aplicable en el marco del derecho marcario, dentro del cual se deben tomar en consideración las disposiciones que surgen de los arts. 38/41 de la ley 22.362 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

**Abstract:** The brand is the set of signs that distinguish a product or service within the market. Law 22.362 lacks a specific regime that regulates preventive and compensatory liability for infringement of trademarks and designations, so the regime established by the civil and commercial code governs in its entirety. The elements of civil liability and the various issues that can be analyzed within the framework of the compensatory action must be assessed according to the particularities that emerge from the damages caused by the infringement of the trademark regime. The preventive function regulated in art. 1710 et seq. of the CCCN is applicable within the framework of trademark law, jointly with the arts. 38/41 of law 22.362 and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

I.- Concepto e importancia de la marca. Su régimen normativo en el derecho argentino.

La marca es el conjunto de signos que distinguen un producto o servicio dentro del mercado<sup>2</sup>. Presenta una enorme importancia en todo proceso competitivo pues permite al consumidor diferenciar fácilmente el producto o servicio de otros que se ofrecen en el mercado y comprar lo que realmente quiere<sup>3</sup>.

La marca tiene relevantes proyecciones en diferentes aspectos:

a) En su imagen, que es el resultado de una buena estrategia de mercado, de posicionamiento, que permite fácilmente a la clientela percibir el producto o servicio que aquella distingue.

b) En el posicionamiento de la empresa en el mercado, pues le posibilita un modo de actuar frente a los consumidores a la hora de que éstos realicen la elección del producto o servicio. Hay productos que se han identificado con una

<sup>2</sup> Conforme lo dispone el art. 1 de la ley 22.362 de marcas y designaciones, “pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras, con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”. En cambio, no se consideran marcas y por ende no son susceptibles de registración (art.2): “a) Los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria y habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivas de su naturaleza, función, cualidades u otras características; b) Los nombres; palabras; signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro; c) La forma que se dé a los productos; d) El color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos. En su art. 3, la ley 22.362 determina las prohibiciones para la registración de marcas. Sobre el tema: OTAMENDI, Derecho de marcas, 9ª ed., Abeledo-Perrot, Bs.As., 2017.cap.II p.27 y ss; SÁNCHEZ HERRERO, Andrés en ROUILLÓN, Adolfo N. (Dir.) – ALONSO, Daniel (Coord.), Ley 22.362. Marcas y designaciones Código de Comercio. Comentado y anotado, La ley, Bs. As., 2006, t.V, p.1273 y ss

<sup>3</sup> Señala Sánchez Herrero que la locución “marca” se utiliza en el ámbito de la propiedad intelectual con dos significados distintos. El primero, para hacer referencia a un derecho intelectual; el segundo, para aludir al objeto de ese derecho subjetivo: “el signo con capacidad distintiva” SÁNCHEZ HERRERO (n.1), p. 1273 y ss..

marca al extremo de ser denominados frecuentemente haciendo referencia a ésta, pese a que hay otros similares o parecidos en el mercado que tienen denominaciones distintas (“Gillette”, “birome”, “gomina”, etc.).

c) En la identidad de los productos y servicios y en la manera en que su productor pretende que sean valorados y reconocidos en el mercado, especialmente por sus clientes.

Esto explica que muchas veces la marca sea, por lejos, el elemento más valioso en la publicidad y el marketing, pues ella encierra en un signo distintivo concreto y específico de aquello que se ofrece en el mercado.

Asociado a una buena marca, a su prestigio, está no solo la estrategia comercial de una empresa sino fundamentalmente el éxito de la comercialización de productos y servicios. Hay marcas que “se venden por sí solas”, por su prestigio, por la confianza que inspiran en la calidad de los productos y servicios que distinguen y que conducen muchas veces a que a la hora de efectuar la elección el consumidor opte directamente por ellas de la mano de esa presunción de calidad y de confianza. Muchas veces el consumidor compra “la marca”, por todo lo que ella trasunta, sin tomar en cuenta otros factores relevantes como la procedencia de la materia prima, el costo de producción y distribución, etcétera.

Cuando una marca logra ser reconocida dentro del mercado, aporta enormes beneficios a su titular, alcanzando particular relieve cuando en razón de su inserción se convierte en el emblema de una franquicia.

La marca es, de tal modo, una herramienta fundamental de la competencia, pues permiten “que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público”<sup>4</sup>. Representa, al mismo tiempo, una garantía para el consumidor y también para el fabricante o prestador del servicio. Para el primero, en cuanto se asegura que obtendrá el producto que él quiere comprar, cuya calidad y prestaciones asocia de manera inescindible a la marca; para el fabricante o prestador del servicio, porque encuentra a través de su marca un medio para diferenciarse de sus competidores y afirmar y potenciar el valor de sus productos. La marca termina, de tal modo, siendo el factor decisivo para darle individualidad al producto o al servicio, para diferenciarlos de otras parecidas, para darle publicidad y para, finalmente, seducir al consumidor.

II.- Propiedad de la marca. Derechos que confiere a su titular.

Conforme lo dispone el art. 4 de la ley 22.362, la propiedad de la marca y la exclusividad de uso se obtiene con su registro<sup>5</sup>. La inscripción tiene carácter atributivo (constitutivo) del derecho. Ello significa que “no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro”<sup>6</sup>.

Lo señalado precedentemente no significa que la marca no registrada carezca de algunos niveles de protección jurídica. Otamendi señala que en muchos casos “se

<sup>4</sup> OTAMENDI (n.1), p.1.

<sup>5</sup> De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la ley 22.362, el término de duración de la marca registrada es de diez años y puede ser renovada indefinidamente por periodos iguales siempre que haya sido utilizada dentro de los cinco 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. El derecho de propiedad de una marca se extingue por renuncia de su titular, por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro y por declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro (art.23).

<sup>6</sup> BRAUER Moreno, Pedro C., Tratado de marcas, Valerio Abeledo, Bs.As., 1946, p. 197.

ha reconocido el valor a la marca usada frente a una que es registrada con posterioridad”, pero siempre como un criterio de excepción que funciona cuando un tercero pretende inscribir a su nombre una marca que ha sido usada intensamente, de manera notoria, por quien no la ha registrado y tiende a evitar que se consume semejante despojo<sup>7</sup>. El uso sin registro ha sido considerado, muchas veces, suficiente para oponerse exitosamente a una pretensión de registración de marca solicitada con posterioridad al mismo y para anular una marca registrada en tales circunstancias.

El titular de la marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de ella dentro de los límites previstos por el ordenamiento jurídico. Va de suyo que goza del derecho exclusivo de conservarlo y de defenderlo. Ello incluye el derecho de impedir que se registre un signo idéntico o confundible con el que está registrado a su nombre; se use un signo idéntico o confundible con el registrado; se utilice una marca que pueda producir una asociación con la marca registrada; se diluya la marca protegida a través de la utilización de un signo marcario por un tercero; que éste se apropie del prestigio de la marca protegida. En otras palabras, tiene derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, cuando ello de lugar a probabilidad de confusión. Va de suyo que, en tales circunstancias, podrá solicitar las medidas de tutela preventiva y resarcitoria que, conforme al régimen estatuido por el código civil y comercial y por la legislación marcaria, le corresponden.

Por razones de límite no habremos de ingresar en el estudio del régimen marcario argentino, compuesto por un relevante plexo normativo, supranacional y nacional, dentro del cual se destacan el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial<sup>8</sup>, las normas del ADPIC, aprobadas por ley 24.425 relativas a marcas<sup>9</sup>; la ley de marcas y designaciones 22.362<sup>10</sup>; la ley 26.355 sobre Marca Colectiva; la reglamentación de la ley de marcas, decreto 558/1981; el decreto 1384/2009 que reglamenta la ley 26.355 sobre Marca Colectiva; la resolución 1386/2008 de la

<sup>7</sup> OTAMENDI (n.1) , p. 6, quien señala que no siempre los tribunales recurrieron a la ley marcaria para decidir en favor de quien invoca titularidad de una marca no registrada y que muchas veces lo hicieron apelando a los principios generales del derecho y al art. 953 del código civil derogado que tiene su símil en el art. 279 del código civil y comercial, que no reconocen valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres.

<sup>8</sup> De 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas en 1990, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres, en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

<sup>9</sup> Las normas sobre propiedad intelectual que contiene este tratado internacional impactan de manera significativa en el régimen vigente en Argentina hasta su incorporación a nuestro derecho. El Adpic establece un régimen de protección mínimo que cualquier país puede incrementar. Ver, OTAMENDI (n. 1), p. 22 y ss.

<sup>10</sup> Se entiende por designación “el nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro” (art.27). Ella constituye una propiedad para los efectos previstos en la ley 22.362. La designación, al igual que la marca, es un derecho intelectual y cumple una función análoga a ésta pues plasma un derecho de uso exclusivo de signos distintivos aplicados a una actividad, comercial o no, susceptible de apreciación privada. A diferencia de la marca, la propiedad de la designación se adquiere por su uso y sólo con relación al ramo en que se utiliza, debiendo ser inconfundible con las preexistentes en el mismo ramo (art.28). El derecho a la designación se extingue con el cese de la actividad designada (art.30). Sobre estas cuestiones, ver SÁNCHEZ HERRERO, (n.1) p.1394 y ss.

Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, entre otras<sup>11</sup>. Simplemente habremos de detenernos en la problemática vinculada con la responsabilidad civil preventiva y resarcitoria derivada de daños o de amenaza de daños a la marca, o más precisamente, a intereses patrimoniales y extrapatrimoniales de sus titulares anejos a ésta.

III.- La reparación de daños marcarios.

1.Planteo de la cuestión. Aplicación de los principios generales de la responsabilidad civil resarcitoria.

Las infracciones y los delitos marcarios pueden generar daños al titular de la marca o a terceros. La ley 22.362 carece de un régimen resarcitorio específico que regule la responsabilidad preventiva y resarcitoria por infracción a las marcas y designaciones, por lo que rige en toda su plenitud el régimen estatuido por el código civil y comercial<sup>12</sup>.

2.La antijuridicidad.

La propiedad de la marca y la exclusividad de uso se obtiene con su registro. El titular del derecho marcario tiene exclusividad de su uso y goce y, en consecuencia, del derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el ámbito de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios para los que la marca ha sido registrada (art.4, ley 22.362).

Toda conducta que plasme un uso no autorizado de una marca o designación ajena es antijurídica y se erige en presupuesto de la reparación de los daños que en tales circunstancias puedan causarse. Por el contrario, no hay antijuridicidad cuando quien utiliza la marca ajena actúa legítimamente, por ejemplo, cuando está autorizado por su titular, a través de un contrato de licencia o de otro acto jurídico.

La marca puede ser dañada en su imagen a través de actos antijurídicos realizados por terceros que la afectan de manera negativa con impacto negativo en la comercialización de los productos y servicios que llevan aquella<sup>13</sup>. Tal lo que sucede en caso de denigración marcaria que se configuran cuando un tercero (competidor o no) le atribuya al producto con la marca en cuestión características negativas falsas de cualquier clase a través de medios de difusión; o cuando en una obra teatral o cinematográfica se muestra una marca de manera continua junto con otros actos o hechos que se consideran disvaliosos para la sociedad o para algún sector de ella, provocando una asociación de aquella con éstos.

La antijuridicidad en el derecho marcario se rige por los principios ordinarios. Va de suyo que es objetiva, sustancial y atípica.

Sin perjuicio de ello, existen actos que están tipificados por el legislador como delitos en el art. 31 de la ley. Remarcamos que todos ellos plasman situaciones de antijuridicidad apta para dar lugar a responsabilidad civil, si concurren los restantes presupuestos, aún en defecto de la configuración del delito penal, por ejemplo, por falta de elemento subjetivo específico que por lo general se requiere: dolo.

<sup>11</sup> Para un estudio muy completo del régimen marcario argentino, es de capital importancia la obra de OTAMENDI, (n.1).

<sup>12</sup> SÁNCHEZ HERRERO, (n.1) p. 1429.

<sup>13</sup> OTAMENDI, (n.1), p. 395.

Señala Otamendi que “el denominador común a todo acto violatorio es la confusión. Si hay posibilidad de confusión hay violación de la exclusividad”, aunque también hay actos de violan la exclusividad y no provocan confusión<sup>14</sup>.

Los actos dolosos tipificados como delitos penales en el art. 31 de la ley 22.362 son los siguientes:

1) Falsificación de una marca registrada o de una designación (art. 31 inc. a). Consiste en la reproducción exacta o casi exacta de la marca registrada o de la designación protegida por el ordenamiento jurídico. Es el supuesto emblemático de infracción marcaria. Generalmente la falsificación marcaria va acompañada de la copia del producto que distingue la marca. El delito se consuma con la fabricación material de la marca, con la impresión de las etiquetas, con todo acto que permita alcanzar que se materialice un signo distintivo ajeno. “La falsificación de la marca – dice Otamendi – es el punto de partida para una serie de delitos que culminarán con la venta al público del producto que lleve esa marca falsificada”<sup>15</sup>.

2) Imitación fraudulenta de la marca registrada o de una designación (art.34, inc.a). La imitación de la marca se realiza cuando se fabrica o produce una marca o designación de manera tal que resulte semejante o susceptible de ser confundida por el público con la marca o designación protegida. No se trata de una marca o designación idéntica a la protegida, pues en tal caso estaríamos ante el supuesto anteriormente considerado de falsificación. En el caso que nos ocupa, la marca o designación fabricada es distinta de la registrada, pero confundible con ella para el consumidor del producto o servicio que se trata. El elemento subjetivo del tipo penal es el dolo. En cambio, civilmente, basta con la mera culpabilidad para que se comprometa la responsabilidad civil del agente.

3) Uso de una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente emitida, perteneciente a un tercero, sin su autorización (art.31 inc.b). Se trata de un supuesto que abarca una multiplicidad de situaciones y que plasman una violación del derecho exclusivo del titular de la marca registrada, más allá de la confusión que pueda causar. El supuesto más emblemático de esta tipología es el acto de aplicación de la marca al producto o al envase, en condiciones que contraríen la voluntad de su titular. Abarca todo uso no autorizado o indebido de la marca, cualquiera sea la forma y modo en que se materialice.

Quedan incluidos:

I. Los casos de aplicación de la marca falsificada o imitada fraudulentamente, o la conducta de quien estando autorizado para utilizar una marca ajena la aplica a productos que no han sido autorizados, sea por no reunir los requisitos exigidos (por razones de calidad) o porque están fuera de aquello que el licenciatarario podía fabricar y vender. Adviértase que la solución es la misma sea o no la marca falsificada, pues bien puede tratarse de “marcas originales que fueron desviadas de su destino y luego aplicadas a productos no genuinos”<sup>16</sup>.

II. Los supuestos de relleno de envases que tienen una aplicación de marca o designación ajena, sin la autorización del titular. Se trata de un supuesto en el que la marca o designación ha sido lícitamente aplicada al envase, o sea con autorización de su titular pero la antijuridicidad consiste en el relleno ulterior, sin aquiescencia de aquél.

<sup>14</sup> OTAMENDI, (n.1) p. 290.

<sup>15</sup> OTAMENDI (n.1), p. 292.

<sup>16</sup> OTAMENDI (n.1), p. 301.

III. Los casos de negativa del licenciatario a remover la marca del licenciante tras la extinción del contrato, o de uso indirecto de la marca ajena<sup>17</sup>.

4) La puesta en venta o comercialización de marca falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización (art.31 inc. c).

Queda comprendida la comercialización o puesta en comercio “de los elementos sobre los que se materializa la marca, como ser etiquetas, envases, orillos, cintas, envoltorios, etcétera”<sup>18</sup>. La puesta en venta significa ofrecimiento para la venta o para cualquier otra forma de comercialización de productos o servicios e, inclusive, su ofrecimiento gratuito en el mercado. La comercialización incluye todos aquellos que son idóneas para la puesta en el mercado del producto o servicio, incluida su importación y exportación.

Los productos o servicios que deben venderse o ponerse en venta deben ser objetos que materializan una marca o designación falsificada, o de objetos que materializan una marca o designación fraudulentamente imitada, o la venta de objetos que materializan la marca o designación sin contar con la autorización del titular.

4) Venta u oferta de o comercialización de productos o servicios con marca registrada, falsificada o fraudulentamente imitada (art.31 inc.d). El ilícito consiste en poner en venta, vender o comercializar de cualquier otro modo productos o servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada.

3.Factor de atribución.

El factor de atribución es de ordinario subjetivo, con basamento en la culpabilidad. Si bien los delitos tipificados en el art. 31 de la ley 22.362 son dolosos, la mera existencia de culpa deviene suficiente – al igual que en todos los casos de utilización no autorizada de una marca o designación – para comprometer la responsabilidad civil del infractor.

Nada obsta a que la responsabilidad del infractor pueda ser objetiva, tal lo que sucede en la responsabilidad de la persona jurídica, del principal por el hecho del dependiente y en los casos de ejercicio abusivo del derecho por parte del infractor.

4.Relación de causalidad.

Es preciso que exista relación causal adecuada entre la conducta del infractor y el menoscabo que causa al damnificado. Rigen las reglas y principios de la relación causal adecuada.

5.Daño resarcible.

Es preciso que el uso no autorizado de la marca o designación cause un perjuicio patrimonial o moral al titular de la marca. También aquí se aplican las normas del código civil y comercial en todo lo atinente al concepto normativo de daño, a sus elementos y al régimen de prueba.

Los rubros resarcitorios pueden ser variados.

Tratándose de daño patrimonial, mencionamos entre otros:

1) El lucro cesante o la pérdida de chances por reducción de ventas, que se plasma en la ganancia neta dejada de percibir por el titular de la marca de los clientes potenciales que adquirieron el producto o servicio al infractor. Pesa sobre el damnificado la prueba del perjuicio. Las utilidades del infractor – reales o

<sup>17</sup> SÁNCHEZ HERRERO (n.1), 1422/1423.

<sup>18</sup> OTAMENDI (n.1), p. 320.

presumibles conforme al curso normal y ordinario de las cosas – brindan una base probatoria indiciaria de suma importancia, que debe ser ponderada de manera prudencial por el magistrado interviniente.

2) La pérdida de clientela o de ventas futuras, cuando el producto en infracción tiene una calidad inferior a la del legítimo y el comprador no puede percatarse de que es ilegítimo y como consecuencia de ello abandona la marca para adquisiciones futuras.

3) El daño derivado de lesión a la reputación del titular de la marca, que se plasma cuando el adquirente ignora que el producto es ilegítimo y le endilga al titular la mala calidad o deficiencias del mismo. Este perjuicio puede ser patrimonial o moral.

4) Los gastos en que deba incurrir el titular de la marca con motivo de la infracción, entre otros aquellos realizados para detectar la infracción, preconstituir pruebas, promover actuaciones administrativas o judiciales de todo tipo, incluyendo las medidas previas o precautorias e, inclusive.

5) La pérdida de chances de obtener réditos económicos de la marca, que una minoración de las posibilidades ciertas y razonables de obtener mayores beneficios que resulta minorada por la infracción marcaria<sup>19</sup>. También aquí rigen los principios generales de la reparación del daño por pérdida de oportunidad.

6) El daño moral o a la integridad espiritual, que puede producirse cuando el titular de la marca es una persona humana, siempre que se alegue y pruebe dicho menoscabo<sup>20</sup>.

#### 6. Extensión del resarcimiento.

La responsabilidad por daños marcarios generalmente es extracontractual. Nada impide, sin embargo, en que pueda ser contractual cuando ella es cometida en el marco de un vínculo de esa naturaleza entre dañador y dañado (v.gr. licenciario de marca que la utiliza de manera indebida, extralimitando sus derechos o ejerciéndolos de forma abusiva).

La extensión de resarcimiento se rige por las reglas generales.

#### 7. Las utilidades del infractor. Quid del desmantelamiento de los ilícitos lucrativos. Remisión.

Una situación de particular complejidad se suscita en aquellos casos en los cuáles el infractor marcario obtiene réditos de su conducta una vez pagadas las indemnizaciones que puedan corresponder al titular de la marca y afrontadas otras contingencias económicas que dimanen de su conducta (por ejemplo, multas).

En tal caso nos hallamos frente a un ilícito lucrativo, cuyo desmantelamiento es indispensable a través de las distintas vías que brinda el sistema. Nos hemos ocupado de este tema en otra obra, adonde remitimos<sup>21</sup>.

#### 8. Prueba del daño.

La prueba del daño marcario suele resultar sumamente dificultosa. Si bien puede resultar relativamente fácil comprobar la infracción marcaria, no lo es calibrar la entidad del perjuicio tanto cualitativa como cuantitativamente, particularmente

<sup>19</sup> Puede asumir especial relieve la pérdida de chances de celebrar contratos de licencia, franquicia o distribución con relación a la marca. Ver, SÁNCHEZ HERRERO (n.1), p. 1432; OTAMENDI (n.1), p. 392/393; MITELMAN, Carlos, Cuestiones de derecho industrial, Ad-Hoc, Bs.As., 1999, p. 106/107.

<sup>20</sup> CNFed.Civ.Com, sala 1ª 30/9/2004, Noverazco, E. c. Televisión Federal SA y otro, JA 2005-I- 350.

<sup>21</sup> PIZARRO, Ramón Daniel – VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Tratado de responsabilidad civil, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2024, T. I, cap. XIII.

tratándose de algunos rubros indemnizatorios como el lucro cesante y la pérdida de chances patrimoniales.

Doctrina y jurisprudencia se han hecho cargo de esa realidad propiciando mayoritariamente un criterio realista de flexibilización de la prueba del daño y de su apreciación por parte del juez, edificada a partir del hecho ilícito y de unas pruebas razonablemente suficientes que permitan inferirlo prudencialmente, aun en defecto de una cuantificación exacta<sup>22</sup>.

La prueba pericial económica, contable o actuarial es de enorme importancia en estos casos para persuadir al magistrado de la existencia y entidad del perjuicio. En ese contexto, el juez debe valorar, además, la notoriedad e importancia de la marca, su proyección en el mercado, la naturaleza de la mercadería en infracción marcaria, la envergadura de los ingresos, las sumas invertidas en publicidad, la cantidad de productos en infracción encontrados, particularmente cuando ella permita inferir el volumen de la operatoria que se realizaba, la facturación y utilidades del infractor, etcétera<sup>23</sup>. La pérdida de ganancias sea que se las encuadre en lucro cesante o en disminución de chances, puede ser acreditada inclusive por vía presuncional, a partir de dicha prueba directa en base a estándares de causalidad adecuada. Bastará, en principio, con acreditar la existencia del ilícito marcario y las ventas efectuadas con la marca en infracción para que el juez pueda prudencialmente fijar un monto indemnizatorio, aun en defecto de una justificación matemática exacta.

9. Juez competente.

Los tribunales competentes para entender en las pretensiones de responsabilidad civil resarcitoria son los federales. Es la solución que claramente surge del art. 33 de la ley 22.362.

10. Prescripción extintiva.

La acción resarcitoria prescribe a los tres años contados desde el momento en que se cometió la infracción o de un año computado a partir del momento en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho (art.36, ley 22.362).

Rigen los principios ordinarios en materia de prescripción extintiva y las causales de suspensión, interrupción y dispensa de los efectos de la prescripción ya cumplida que establece el código civil y comercial.

IV.- La prevención del daño marcario.

1. Aplicación de las reglas y principios generales.

La responsabilidad civil preventiva (arts. 1710 y siguientes del código civil y comercial) rige en toda su plenitud en materia marcaria. Son, por ende, aplicables las consideraciones vertidas supra, adonde remitimos.

2. Medidas precautorias contenidas en la ley 22.362.

Sin perjuicio de esa normativa general, la ley 22.362 contiene también algunas previsiones específicas que, a través del diálogo de fuentes, se integran a aquella y la complementan con rasgos de cierta especificidad.

En ese contexto se insertan las medidas precautorias que prevén los artículos 38 a 41 de la ley marcaria.

El primero dispone:

<sup>22</sup> OTAMENDI (n.1), p. 397 texto y la abundante jurisprudencia allí citada en nota 1432.

<sup>23</sup> OTAMENDI (n.1), p. 398

“Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca en infracción conforme a lo establecido en el art 31, puede solicitar ante el juez competente:

- a) El embargo de los objetos.
- b) Su inventario y descripción.
- c) El secuestro de uno de los objetos en infracción.

Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho”.

La norma contempla un elenco heterogéneo de medidas precautorias que en cualquier momento pueden adoptarse de oficio a petición del titular del derecho marcario<sup>24</sup>. Ellas sin perjuicio de otras que puedan corresponder por aplicación de las normas del código civil y comercial (arts. 1710 y siguientes) o del código procesal civil y comercial de la Nación.

Conforme lo dispone el art.40 de la ley marcaria, el titular de una marca registrada “podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el art. 38 aun cuando mediare delito ante una marca similar o ilegítimamente empleada”<sup>25</sup>. La ley exige que se deduzca la acción correspondiente dentro de los quince días hábiles de practicada la medida cautelar de embargo o secuestro, bajo apercibimiento de ser dejada la medida sin efecto a petición del dueño de los objetos embargados o secuestrados.

3. Deber de informar de quien posee objetos en infracción.

Dispone el art. 39 de la ley 22.362:

“Aquél en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre:

- a) El nombre y dirección de quien se los vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva;
- b) La cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva.
- c) La identificación de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.

Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el art. 38.

La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación o imitación fraudulenta. Estos informes podrán ampliarse o complementarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a ese efecto por un plazo determinado”.

---

<sup>24</sup> En caso de cotitularidad de la marca, pueden ser pedidas por cualquiera de los cotitulares. Conf: OTAMENDI (n.1), p. 372.

<sup>25</sup> Las medidas precautorias específicas contempladas por la ley 22.362 sólo pueden ser solicitadas por el propietario de la marca registrada. No así por el titular de una solicitud en trámite, pues el derecho de propiedad y la exclusividad que es inherente a la marca recién nacen cuando ella está registrada (argum. art. 4). Conf: OTAMENDI (n.1), p. 371. Nosotros pensamos que nada impide que aún quien no tiene registrada la marca a su nombre pero es titular de una solicitud en trámite podría excepcionalmente obtener ciertas medidas preventivas de índole cautelar por aplicación de las normas del código civil y comercial (art. 1710 y siguientes).

La norma tiene un claro sentido preventivo – sin perjuicio de sus proyecciones en materia resarcitoria y penal – pues a través de la información que se impone al sujeto en cuyo poder se encuentran objetos en infracción pueden desplegarse otras medidas eficaces de evitación, conexas o complementarias, orientadas a detener los efectos de una acción dañosa ya iniciada o su agravamiento.

4. Las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) aprobado por la ley 24.425 relativas a marcas.

El art. 50.1 del ADPIC también contempla medidas provisionales de carácter judicial, “rápidas y eficaces”, de corte claramente preventivo, destinadas a:

a) Evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas; inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

b) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción”.

La norma permite a las autoridades judiciales ordenar cautelarmente, en juicios marcarios, el cese del uso de la marca hasta tanto se sustancie el juicio respectivo. Es una conclusión lógica que resulta de la evitación que un producto en infracción ingrese al circuito comercial. La orden tiene carácter preventivo y provisional y se mantiene hasta que el juez la revoque, por revisión o por sentencia definitiva.

Se trata de una medida grave, que por tal razón sólo debe proceder en casos en los cuales existan elementos de convicción suficientes para justificarla.

El procedimiento por seguir en tal supuesto está previsto en el art. 50. 2 a 5<sup>26</sup>.

5. Juez competente.

Los tribunales competentes para entender en las pretensiones de responsabilidad civil preventiva son los federales. Es la solución que claramente surge del art. 33 de la ley 22.362.

## V.- Bibliografía

Doctrina:

BRAUER Moreno, Pedro C., *Tratado de marcas*, Valerio Abeledo, Bs.As., 1946.

MITELMAN, Carlos, *Cuestiones de derecho industrial*, Ad-Hoc, Bs.As., 1999.

OTAMENDI, *Derecho de marcas*, 9ª ed., Abeledo-Perrot, Bs.As., 2017.

PIZARRO, Ramón Daniel – VALLESPINOS, Carlos Gustavo, *Tratado de responsabilidad civil*, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2024

SÁNCHEZ HERRERO, Andrés en ROUILLÓN, Adolfo N. (Dir.) – ALONSO, Daniel (Coord.), *Ley 22.362. Marcas y designaciones Código de Comercio. Comentado y anotado*, La ley, Bs. As., 2006, t.V

Jurisprudencia:

<sup>26</sup> Para un estudio completo del tema, ver OTAMENDI (n.1), p. 382.

CNFed.Civ.Com, sala 1ª 30/9/2004, Noverazco, E. c. Televisión Federal SA y otro, JA  
2005-I- 350