

Autor/es: Por Sánchez Herrero, Andrés. ED, [236] - (09/02/2010, nro 12.439) [Publicado en 2010]

1

Introducción

El art. 26 de la ley 22.362, de marcas y designaciones, establece que se puede declarar la caducidad de una marca que no ha sido explotada dentro de los últimos cinco años anteriores al planteo de la acción respectiva. Además, de acuerdo con el art. 5º de la misma ley, la marca puede ser renovada indefinidamente, siempre que haya sido utilizada dentro de los cinco años previos al vencimiento de su plazo de duración. En suma, la ley establece una carga de usar la marca, la cual, de no cumplirse, la expone a ser declarada caduca y, además, afecta la validez de su eventual renovación.

Si una marca ha sido realmente explotada, entonces, no se puede declarar su caducidad. Además, es legítima su renovación. Si la marca en cuestión se extingue, no habría inconveniente alguno en que su titular vuelva a solicitar su inscripción. En este caso, no se tratará de una renovación, por lo que la solicitud deberá seguir un trámite idéntico al que corresponde para cualquier solicitud (publicación, plazo para plantear oposiciones, examen de fondo, etc.). En principio, el titular tampoco tendrá prioridad alguna, por lo que si un tercero se anticipase a solicitar el registro de la marca ya extinguida, tendría mejor derecho, sin perjuicio de la limitada tutela que se dispensa a la marca de hecho.

Los problemas e incógnitas aparecen cuando la primera marca no ha sido utilizada. Mucho se ha insistido al respecto: las marcas se registran para ser usadas. De ahí el régimen de la caducidad. Sin embargo, suele ocurrir que una marca se registra y no se usa. Las circunstancias que pueden llevar a esta situación son de lo más variadas, pero, por su frecuencia, hay dos supuestos que se destacan.

En primer lugar, puede haber ocurrido que una empresa –tal vez, tras realizar costosos estudios de marketing, *branding*, etc.– haya decidido registrar una marca con la intención real de utilizarla, pero que, por alguna razón, no lo haya hecho antes del plazo que la ley establece a los efectos de su declaración de caducidad (cinco años), o ni siquiera antes del vencimiento de la marca. En este caso, se ha registrado lo que suele denominarse una “marca de reserva” –esto es, una marca que al tiempo de su registro no está siendo utilizada por su titular, pero que está en sus planes hacerlo–.

Nada de ilegal tiene esta práctica⁽²⁾. Con todo, dado que nuestra ley impone la carga de usar el signo registrado, se plantea la incógnita de si es válida su inscripción posterior, por el mismo titular, con alguna ligera variante que no altere su capacidad distintiva. Por ejemplo: “XXX” es la marca registrada y no utilizada, y posteriormente el mismo titular solicita el registro de la marca “XXX”. La cuestión, entonces, es si es válido el registro de este tipo de marcas, llamadas “marcas de repetición”. La objeción es evidente: en cierto modo, esta práctica parece implicar una burla a la sanción que la ley establece ante la falta de uso de la marca –esto es, su extinción–. De todos modos, la cuestión no es tan simple, por lo que la analizaremos más detenidamente, en los puntos que siguen.

Un segundo supuesto es el caso de las marcas especulativas, es decir, las marcas que se registran sin intención real de utilizarlas. Con frecuencia, además, estos registros recaen sobre marcas de terceros que, por la razón que sea, aún no están inscriptas en nuestro país, registro que se efectúa con el manifiesto propósito de “vender” la marca, bajo presión, a su legítimo “titular”, cuando éste tenga intención de usarla en la Argentina. En estos casos, el titular formal de la marca enfrenta un problema si no logra “colocarla” antes del vencimiento del plazo quinquenal, en virtud de la sanción de caducidad por falta de uso. Una forma de evitar este escollo es inscribir una marca de repetición de las ya aludidas.

Como puede advertirse, son dos escenarios completamente distintos, que merecen una valoración disímil. Con todo, comparten una nota común: mediante la segunda inscripción, se busca sortear los efectos del

régimen de la caducidad de marcas. Veamos, entonces, qué encuadre jurídico cabe a este tipo de prácticas.

En el caso de las marcas especulativas, registradas sin intención de utilizarlas, estamos frente a un supuesto de nulidad. El solicitante carece de interés legítimo, ya que no tiene intención real de utilizarlas en la forma que es su destino natural: identificar productos o servicios. Por lo tanto, la marca es inválida⁽³⁾. Si, además, la marca “pertenece” a un tercero, que la viene utilizando y/o la tiene registrada en otros países, se producirá, además, una infracción al art. 24, inc. b) de la ley 22.362, que hará pasible a la marca de ser declarada nula.

Sin embargo, ninguna de estas normas puede invocarse para declarar la invalidez de la marca de repetición solicitada por una empresa que la registró con la intención real de utilizarla –al margen de que lo haya hecho posteriormente– y sin que esta marca perteneciese a un tercero. El objeto de este artículo es examinar la validez de este tipo de marcas.

2

Reinscripción de una marca no utilizada

y extinguida

Comencemos analizando el caso en que la marca –que no fue utilizada, insistimos– ya se ha extinguido, por la causa que fuere (vencimiento del plazo, declaración de caducidad, renuncia del titular). En este supuesto, a pesar de no haber sido explotada, la marca puede ser objeto de una nueva solicitud de registro, por su mismo titular⁽⁴⁾. Esta presentación, sin embargo, seguirá el curso de toda solicitud, con derecho de oposición de terceros y examen de fondo incluidos.

Completamente distinto es el caso si lo que se hace es renovar el registro. En este supuesto, si bien el trámite es más sencillo, la renovación no purga los defectos anteriores que pudiesen afectar la marca. El acto administrativo de renovación no neutraliza, interrumpe o suspende el término de no uso transcurrido con anterioridad a su otorgamiento⁽⁵⁾. En consecuencia: a) si la marca no fue utilizada dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la renovación, esta última es nula⁽⁶⁾; y b) si la marca llevaba un tiempo sin ser utilizada, pero aún no se había cumplido el plazo de cinco años en la fecha de la renovación, ésta no es nula, aunque –como ya se ha señalado– no se interrumpe el plazo de no uso que se encuentra en curso, de resultas de lo cual, a los efectos de la caducidad, al tiempo de no uso anterior a la renovación deberá sumarse el posterior⁽⁷⁾.

De lo dicho pueden extraerse algunas conclusiones. Si la marca no fue utilizada dentro de los cinco años anteriores a su vencimiento, queda claro que es preferible tomar el camino más largo, solicitando un nuevo registro de la marca, antes que optar por el “atajo” de la renovación, el cual, si bien puede resultar más sencillo, estará viciado de nulidad. Distinto es el supuesto si, cuando hay que renovarla, la marca lleva un tiempo sin ser utilizada, pero sin llegar a los cinco años. En este caso, el titular de la marca deberá evaluar cuán probable es que vuelva a utilizar la marca, en el tiempo que resta para que se cumplan los cinco años previstos para la caducidad. Si estima que habrá de hacerlo antes del vencimiento de ese plazo, entonces le conviene renovarla; en su defecto, lo aconsejable es que solicite un nuevo registro, una vez vencido el plazo decenal, ya que, como he referido, la renovación de la marca no interrumpe el plazo de no uso, a los efectos de la caducidad.

3

Inscripción de una “nueva” marca, antes

de la extinción de la marca no utilizada

3.1. Introducción

Supongamos que el titular de una marca no la está utilizando, y advierte que ha vencido o habrá de vencer el plazo de cinco años establecido para la declaración de caducidad. En este caso, ¿puede solicitar, de nuevo, su registro? Naturalmente, no se trataría de un registro idéntico al anterior, sino de uno muy parecido, ya que, de lo contrario, la solicitud sería rechazada, sobre la base del art. 3º, inc. a) de la ley 22.362, que prohíbe el registro de marcas idénticas o otras ya registradas.

El modo de evitar el rechazo por esta causa consiste en registrar una variación de la marca ya registrada pero no utilizada, un cambio que evite la identidad, pero que tenga tan poca relevancia como para que la segunda marca conserve la capacidad distintiva de la primera. Por lo común, la segunda marca coincide con la denominación de la primera, pero se le incorpora alguna modificación mínima (por ejemplo, se inscribe como marca mixta, o se le cambia una letra que no altera su fonética, o se la pasa de letras minúsculas a mayúsculas, etc.).

Podría objetarse que estas solicitudes también tendrían que ser rechazadas, sobre la base de lo establecido en el art. 3º, inc. b), de la ley de marcas, que prohíbe el registro de marcas similares a otras ya registradas, sin distinguir si se trata de marcas o solicitudes que pertenecen a la misma persona o a sujetos distintos. Sin embargo, no es esto lo que ocurre en la práctica, porque, con buen criterio, la oficina nacional admite que se registren marcas semejantes, cuando pertenecen al mismo titular. La solución es razonable, ya que es común que una vez registrada una marca el titular la vaya modificando a medida que la utiliza, acompañando, a nivel registral, los cambios que adopta a nivel de uso real de la marca⁽⁸⁾. Si el titular optase por proteger esa variación de la marca, registrándola, no tendría sentido que la oficina nacional rechazase su solicitud, objetándole que la marca solicitada es semejante a otra preexistente que, precisamente, pertenece al mismo titular, y de la que constituye una mera variante.

Ahora bien, esta práctica es inobjetable cuando la marca está siendo o ha sido utilizada. Queda claro, en este caso, que el segundo registro no es un subterfugio para escapar al régimen de la caducidad sino, simplemente, el medio que el titular adopta para proteger una variante de la marca originariamente registrada. El problema surge, en cambio, cuando se toma este camino para sortear, desde el punto de vista práctico, el régimen de extinción de la marca por su falta de uso. Veamos.

Tomemos el caso en que se registra una marca, pero no se la utiliza. Al vencimiento del plazo quinquenal, la marca queda expuesta a ser declarada caduca. Pero si el mismo titular solicita un nuevo registro marcario, que es una simple modificación cosmética del anterior, que no afecta su identidad y capacidad distintiva, evitará, a los efectos prácticos, la caducidad de la marca que le interesa. Naturalmente, desde un punto de vista formal, la primera marca seguirá estando expuesta a ser declarada caduca. Sin embargo, su titular tendrá, si prospera su segunda solicitud, una nueva marca que, en la práctica, será casi idéntica a la anterior. En suma, si bien formalmente la primera marca caducará, en la práctica el titular conservará intacto el poder de uso exclusivo sobre ese signo distintivo, sólo que sobre la base de un segundo registro marcario. Esta práctica puede repetirse indefinidamente, evitando, así, en los hechos, los efectos de la caducidad.

Surge, entonces, un interrogante elemental: ¿no se trata de un fraude a la ley? Veamos qué han dicho la jurisprudencia y la doctrina al respecto.

3.2. Opiniones en pugna

Tanto la jurisprudencia como la doctrina presentan en su seno posturas encontradas sobre la validez de estos registros. En una línea más permisiva, se ha considerado que "(...) la normativa aplicable no pone obstáculos a solicitar como nueva una marca que constituye un 'conjunto diferente' al registro anterior aún no vencido (por su carácter de marca mixta), aun cuando el elemento denominativo coincida con la registrada con anterioridad y no utilizada, puesto que no se trata de la renovación de la misma marca sino de una diferente y ello sólo permite presumir un propósito de futura utilización material y concreta"⁽⁹⁾.

En la misma línea, se aceptó en otra causa, vinculada directamente con la anterior, la validez de las marcas

de repetición⁽¹⁰⁾. Al respecto, dijo el tribunal que “(...) la normativa aplicable no pone obstáculos a solicitar como nueva una marca que constituye un ‘conjunto diferente’ al registro anterior aún no vencido (por su carácter de marca mixta), aun cuando el elemento denominativo coincida con la registrada con anterioridad y no utilizada, puesto que no se trata de la renovación de la misma marca sino de una diferente y ello sólo permite presumir un propósito de futura utilización material y concreta (...), el no uso de la marca sólo podría invocarse a los fines de solicitar la caducidad prevista en el art. 26 ley 22.362”⁽¹¹⁾.

En definitiva, el tribunal admitió la validez de las marcas de repetición. Es cierto que la alusión a que la nueva marca constituye un “conjunto diferente” respecto de la primera parece contradecir nuestra lectura, pero, a poco que se examinan los signos registrados –“Foldox” era la primera de las marcas, no utilizada, y “Foldox” (mixta, con caracteres gráficos) era la segunda–, queda en evidencia que se trata de marcas semejantes, y que, por lo tanto, lo que el tribunal está declarando es la validez de las marcas de repetición.

De acuerdo con una segunda postura, en cambio, las marcas de repetición son inválidas. Se argumenta que se trata de un fraude a la ley, ya que, a través del nuevo registro, el titular logra esquivar la sanción que la ley establece ante el incumplimiento de la carga de uso de la marca: su caducidad⁽¹²⁾. También se ha invocado, argumentando en contra de la validez de esta práctica, que constituye un abuso del derecho, que implica una infracción al art. 953 del cód. civil y que es un registro realizado sin interés legítimo⁽¹³⁾. Se trataría de un caso de nulidad absoluta del registro marcario⁽¹⁴⁾.

En este sentido, en una causa judicial se rechazó con vehemencia la validez de las marcas de repetición, expresando que “(...) resulta particularmente evidente que tener registradas cientos y cientos de marcas sin uso y que al momento de acercarse el tiempo de su caducidad son ‘renovadas’ indirectamente –mediante el registro de una marca cuasi o totalmente idéntica, para hacer valer ésta, salvando el juramento de no uso de la anterior– comporta una actividad reprochable, una burda conducta que escondiéndose en los pliegues de la ley se agazapa para burlar a la propia ley, abusando de su letra para atacar su finalidad y espíritu (arts. 953 y 1071, CCiv.). No ha de permitir, no, este tribunal semejantes mañas”⁽¹⁵⁾. Al declarar la nulidad del registro de la marca de repetición, el tribunal afirmó que “(...) corresponde abortar las prácticas que, como la evidenciada en autos, atentan contra el interés público de que los registros inexplorados queden disponibles para quienes tienen interés legítimo en el uso de la marca vuelta –por su caducidad– al dominio general (...)”⁽¹⁶⁾.

Probablemente el argumento más fuerte en contra de las marcas de repetición sea que se trata de un fraude a la ley. Lo analizaremos más detenidamente, considerando, en primer lugar, en qué consiste este instituto, para luego examinar si es aplicable al caso.

3.3. Sobre el fraude a la ley, en general

La prohibición del fraude a la ley es un principio general del derecho. No está explícitamente consagrado en el ordenamiento jurídico argentino, pero cuenta con aplicaciones específicas, como es el caso de la acción pauliana, por la que se persigue el fraude a los acreedores, o la inoponibilidad de la personalidad jurídica de una sociedad, prevista en el art. 54 de la ley 19.550, entre otras.

De acuerdo con este principio, los actos que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, pero realizados al amparo del texto de una norma, se consideran ejecutados en fraude a la ley y no impiden la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir⁽¹⁷⁾. El principio tiene vigencia en nuestro derecho⁽¹⁸⁾.

Abundan los ejemplos de fraude a la ley, tanto en nuestro país como en el extranjero. Para graficar el concepto, recordemos algunos de ellos. Es el caso de quien dona bienes a una persona moribunda, cuyo único heredero no puede ser donatario del donante, por una prohibición legal. También hay fraude cuando el locador enajena todos sus inmuebles, excepto el locado, para evitar la prórroga forzosa del contrato, amparándose en la excepción que le permite poner fin al contrato de locación, a pesar del régimen forzoso

de prórroga, si el locado es o llega a ser su único inmueble. También podemos incluir en esta ristra de trampas perpetradas al calor de una norma que aparentemente las ampara el caso del deudor que se muda a otra ciudad, para así poder abrir su concurso preventivo en una jurisdicción extraña a la de sus acreedores. Conocido es, asimismo, el fraude perpetrado mediante la constitución u operatoria de una sociedad, con la finalidad de violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros. Por último, agrego el caso del deudor que enajena sus bienes, provocando o agravando su insolvencia, en claro perjuicio de sus acreedores.

La lista es interminable, ya que es directamente proporcional al poder de la imaginación, en este caso enderezada a burlar la ley. En todos estos supuestos, se realiza un acto que, en principio, es lícito, ya que, por sí mismo, no implica transgresión a norma alguna: donar bienes, enajenar inmuebles, mudarse a otra ciudad, disponer de los bienes propios a título gratuito u oneroso, constituir una sociedad, etc. Se trata de actos realizados al amparo de una norma, llamada "norma de cobertura": según el caso, la que permite donar bienes, enajenarlos, mudarse, constituir sociedades, etcétera.

El problema es que a través de estos actos se alcanza un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico: donar los bienes a quien no puede ser donatario, poner fin al contrato de locación (a pesar de la legislación que establece la prórroga forzosa), abrir el concurso del deudor en una jurisdicción extraña para sus acreedores, burlar los derechos de los acreedores, evaporando su garantía (esto es, vaciando el patrimonio del deudor), etc. La norma de cobertura, al consagrar el derecho que nace de ella –v.gr., mudarse, disponer de los bienes propios, etc.–, no lo hizo con la finalidad de que se pudiera burlar otra norma del ordenamiento jurídico, esquivando su aplicación –v.gr., la que prohíbe donar bienes a determinada persona, excluir bienes de la garantía de los acreedores, etcétera–.

Si se comprueba la existencia de un fraude a la ley, lo que corresponde es aplicar la norma que se intentó eludir, aunque no necesariamente deberá declararse la nulidad del acto realizado al amparo de la norma de cobertura. Por ejemplo: en el caso del locador que enajena sus inmuebles para burlar el régimen de prórroga forzosa, no se invalidarán las enajenaciones –actos realizados al amparo de la norma de cobertura–, pero no se le permitirá al locador invocar la excepción de que el locado es su único inmueble, para así poner fin al contrato de locación. Para aclarar algo más el concepto, tomemos otro caso, el del acto realizado en fraude a los acreedores. El acto no se invalida, pero no es oponible al acreedor que ha entablado la acción pauliana, de resultas de lo cual no se afecta su garantía, representada por el patrimonio del deudor, con todos sus bienes.

Ahora bien, ¿puede incorporarse a este elenco no taxativo de actos fraudulentos el registro de una marca de repetición?

3.4. *¿Se produce un fraude a la ley al registrar una marca de repetición?*

Examinemos la posibilidad de que se trate de un fraude a la ley. La norma de cobertura sería la que permite registrar como marca todo signo con capacidad distintiva, sazónada por la práctica administrativa que admite que un mismo titular pueda registrar una marca, aun cuando sea semejante o confundible con otra suya preexistente. La norma de cobertura, entonces, está clara. Pero, ¿cuál es la norma eludida? ¿Cuál es el resultado prohibido por el ordenamiento jurídico que se alcanza mediante el registro de una marca de repetición? Aquí está la clave del problema planteado.

Lo primero que se nos ocurre objetar es que a través de la marca de repetición se evita la caducidad de la primera marca. Sin embargo, como hemos visto, no es esto lo que sucede: mediante el registro de una marca de repetición no se evita que se declare la caducidad de la primera marca. El registro de una marca semejante a la no utilizada, por el mismo titular, no interrumpe ni suspende el curso del plazo de caducidad. Por este camino, entonces, no se puede fundar la acusación de fraude.

La objeción a lo argumentado en el párrafo anterior es evidente: se incurre en claro formalismo, con total

desapego de la realidad. Es cierto que mediante el registro de una marca de repetición no se evita la caducidad de la primera marca; no obstante, se obtiene el mismo resultado práctico que se lograría si la primera marca no caducase: tener el derecho de uso exclusivo del signo registrado.

Ahora bien, ¿se trata, realmente, de un resultado prohibido por la ley? Al establecer el régimen de caducidad de las marcas, ¿el legislador sólo quiere que se extinga la marca no utilizada o, además, pretende que su titular ya no pueda adquirir su uso exclusivo, ni siquiera a través de un nuevo registro? De esta cuestión depende, en parte, la solución del caso que estamos analizando. Si el legislador, al establecer el régimen de caducidad, sólo pretende que se extinga la marca no utilizada, y nada más, entonces parece claro que mediante el registro de una marca de repetición no se obtiene un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, ya que no se evita la eventual declaración de caducidad de la primera marca. Si, en cambio, el legislador, al sancionar la caducidad, no sólo pretende lograr la extinción de la marca no utilizada, sino que, además, busca evitar que su titular pueda obtener el uso exclusivo de ese signo distintivo, aunque sea a través de otro registro marcario, entonces es claro que, mediante la marca de repetición, se logra un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico y que, por lo tanto, se trata de un fraude a la ley.

¿Cuál de estas interpretaciones es la correcta? Siempre es delicado afirmar que el legislador ha tenido determinada finalidad. Se corre el riesgo de que el intérprete, so capa de estar aprehendiendo el fin del legislador, en realidad, otorgue rango normativo a lo que él mismo –esto es, el exégeta– cree que debiera ser la finalidad de la norma. Se produce, en estos casos, ese curioso fenómeno por el cual el legislador –esa entelequia– termina pareciéndose, sospechosamente, al intérprete de turno.

¿Cómo evitar este riesgo, esta deformación metodológica? Principalmente, buscando parámetros objetivos que permitan inferir o deducir cuál ha sido el fin del legislador. Parámetros que, en principio, habrán de surgir del mismo ordenamiento jurídico, ya sea de la norma directamente aplicable al caso o de cualquier otra (v.gr., una norma constitucional). En algunos supuestos, la operación no es tan oscura. Por ejemplo: a partir de la imposición de una pena para una determinada conducta, podemos inferir la opinión disvaliosa que el legislador tiene respecto de ella. En otros, la cuestión es más sutil.

¿Qué ocurre en el caso que nos convoca? No se trata de un tema directamente abordado por el legislador. Es cierto, podría argumentarse que lo que no está prohibido, está permitido. Sin embargo, este argumento es circular, ya que presupone que el registro de la marca de repetición es válido, esto es, no está prohibido, cuestión que habrá que demostrar, para no incurrir en una petición de principios. Considero, en suma, que no es suficiente para argumentar en este sentido el mero hecho de que esta práctica no haya recibido una prohibición explícita. No es un caso de “silencio elocuente” del legislador. La prohibición de una conducta no sólo puede surgir de la letra de la ley, sino también de su espíritu.

El examen de un caso nos permite iluminar esta cuestión algo oscura. Supongamos que una marca no ha sido utilizada, durante el plazo quinquenal previsto en la ley para declarar su caducidad. ¿Puede su titular renunciar a ella y solicitar, poco después, el registro de esa misma marca, o de otra casi idéntica? Ya se ha abordado esta cuestión: una vez extinguida una marca –por la causa que sea–, y haya sido o no utilizada, se puede solicitar nuevamente su registro, ya sea por el mismo titular o por un tercero. Obviemos el análisis del caso en que el registro lo solicita un tercero, ya que no tiene relevancia para resolver la cuestión planteada. Lo que nos interesa –lo que viene a cuento con relación a la marca de repetición– es el registro efectuado por el mismo titular. La marca se extingue y el ex titular vuelve a solicitarla –transitando el camino que corresponde a toda solicitud de registro, incluidos la publicación, la eventual oposición y el examen de registrabilidad del signo–. Nada obsta a su concesión, tras lo cual el titular gozará, nuevamente, del derecho de uso exclusivo sobre el signo registrado. Insistimos: esta solución es aplicable cualquiera sea la causa por la cual la marca no utilizada se ha extinguido: vencimiento del plazo, declaración de caducidad o renuncia del titular.

Si se acepta la postura expuesta en el párrafo anterior, entonces algo hemos avanzado en lo que respecta a cuáles fueron los fines del legislador al regular el régimen de caducidad de las marcas. No tuvo la finalidad

de evitar que en lo sucesivo, mediante un nuevo registro, el titular de la marca extinguida readquiriera el derecho de uso exclusivo sobre el signo registrado. Ya lo hemos visto: es perfectamente lícito que la marca se extinga y el titular vuelva a solicitarla; tras la concesión, habrá readquirido el derecho de explotación exclusiva del signo originariamente registrado.

Retomemos el hilo del argumento. Mediante el registro de una marca de repetición, el solicitante logra, tras la concesión de la marca, obtener un derecho que lo habilita para utilizar en forma exclusiva un signo casi idéntico al registrado mediante la marca no utilizada. Por otro lado, como creo haberlo demostrado en los párrafos anteriores, el legislador no prohíbe este resultado, que puede lograrse, por ejemplo, solicitando nuevamente el registro de la marca tras su extinción (cualquiera sea su causa). En consecuencia: el registro de una marca de repetición, por el hecho de permitir el acceso a un derecho de uso exclusivo sobre el signo objeto de una marca previamente registrada y no utilizada, no constituye un fraude a la ley. No se trata de un resultado prohibido por el legislador.

Hasta aquí, entonces, no he logrado demostrar el carácter fraudulento de las marcas de repetición. En primer lugar, el hecho de que mediante las marcas de repetición se evite la declaración de caducidad de la primera marca no implica que aquéllas sean fraudulentas. Se trata, sin duda, de un resultado prohibido por el legislador, pero que no se logra a través del registro de una marca de repetición. En segundo lugar, tampoco hay fraude por el hecho de que a través de la marca de repetición se obtenga, en la práctica, un nuevo derecho de uso exclusivo sobre el signo originariamente registrado, o una variante casi idéntica de él. Se trata, sin duda, de un resultado que surge del registro de una marca de repetición, pero que en modo alguno está prohibido por el legislador, como lo evidencia el hecho de que el titular de la marca no utilizada tiene derecho a registrarla nuevamente, tras su extinción.

¿Hay algún otro argumento que permita fundar el carácter fraudulento del registro de una marca de repetición? A este efecto, puede ser útil, una vez más, comparar esta práctica con otra que es inequívocamente lícita, como es el caso en que el mismo titular solicita un nuevo registro sobre el mismo signo marcario, una vez extinguida la primera marca. La idea es analizar si mediante la marca de repetición se obtiene algún beneficio indebido que no se logra mediante un procedimiento que el legislador, sin duda alguna, permite, como es el caso del registro posterior a la extinción de la marca no utilizada.

Un primer beneficio que se logra registrando la marca de repetición es que no se pierde el *ius excluendi* nacido de la primera marca mientras se tramita la solicitud, a diferencia de lo que ocurre cuando se solicita el nuevo registro una vez que ya se ha extinguido la primera marca. No advertimos, sin embargo, que esto justifique calificar como fraudulento el registro de la marca de repetición. En todo caso, aquel que esté interesado en hacer cesar el *ius excluendi* nacido de la primera marca podrá lograrlo accionando para que se declare su caducidad, derecho que no se verá afectado por la circunstancia de que se haya solicitado el registro de una marca de repetición.

Una segunda diferencia entre el procedimiento inequívocamente permitido por el legislador –esto es, solicitar el nuevo registro tras la extinción de la primera marca– y el registro de la marca de repetición es que, en el primer caso, cualquier tercero podrá anticiparse al titular y solicitar el registro de esa marca antes de que este último presente su segunda solicitud. Aparentemente, esto no sería posible en el caso de las marcas de repetición, ya que no habría solución de continuidad entre la vigencia de la primera marca y la presentación de la solicitud de registro de la marca de repetición. Pero, ¿es así? No necesariamente: la cuestión depende del factor temporal. Veamos.

Supongamos que una marca no está siendo utilizada, y que ya ha transcurrido el plazo quinquenal previsto para su declaración de caducidad. En este caso, el tercero interesado en utilizar esa marca u otra semejante está facultado para accionar para que se declare la caducidad. Le convendrá, además, presentar una solicitud de registro, a los efectos de tener prioridad sobre el signo, para el caso que la acción prospere. Otra opción es solicitar el registro de la marca, demandando posteriormente la caducidad. En síntesis: el tercero puede accionar por caducidad, solicitando, antes o después de la presentación de la demanda respectiva,

una solicitud de registro del signo marcario objeto de la marca no utilizada. En cualquiera de estos casos, si la acción de caducidad prosperase, el tercero, finalmente, tendría la titularidad de la marca.

¿Afecta en algo esta situación el registro de una marca de repetición? Si lo hace, ¿esto justifica que se considere inválido su registro, por ser un fraude a la ley? Para responder estos interrogantes, es necesario distinguir varios supuestos.

Si la marca de repetición fuese solicitada con posterioridad a la presentación de la solicitud efectuada por el tercero, queda claro que aquella no afectaría la suerte de la presentación del tercero. En definitiva, todo dependerá de qué ocurra con el planteo de caducidad que se haya articulado respecto de la primera marca. Si prospera, quedará extinguida la primera marca, por lo cual ya no será un obstáculo para el registro de la marca solicitada por el tercero. Naturalmente, tampoco lo será la presentación de la solicitud de la marca de repetición, por ser ulterior a la realizada por el tercero. Más aún: la solicitud de registro de la marca de repetición deberá ser rechazada, por ser idéntica o semejante a la marca previamente solicitada por el tercero. En este caso, en síntesis, la marca de repetición no debe ser registrada, pero no porque constituya un fraude a la ley, sino porque la marca del tercero tendrá prioridad. Si, en cambio, la acción de caducidad es rechazada, la solicitud de registro efectuada por el tercero deberá ser denegada, por ser la marca solicitada idéntica a la primera marca, o semejante con ella. Tampoco en este caso, queda claro, la marca de repetición tiene influencia alguna, lo cual descarta la posibilidad de considerar fraudulento su registro.

Distinto es el caso si la solicitud de registro de la marca de repetición es anterior a la fecha de presentación de la solicitud del tercero. En este caso, la solicitud del tercero debe ser rechazada, dada la prioridad derivada de la solicitud de registro de la marca de repetición. Y esto independientemente de la suerte que corra la primera marca, la no utilizada. Esto es: aun cuando se declare la caducidad de la primera marca, la solicitud del tercero no podrá superar el obstáculo que le significa la marca de repetición, que fue presentada en una fecha anterior.

Así las cosas, ¿cabe considerar, en este último caso, que la marca de repetición constituye un fraude a la ley? Para que la respuesta sea afirmativa, habría que mostrar cuál es el resultado prohibido por el ordenamiento jurídico que se alcanza con su registro. Ese resultado, queda claro, es impedir que un tercero pueda solicitar el registro de esa misma marca, o de otra semejante. Ahora bien, ¿se trata de un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico? Creo que la respuesta depende, como lo adelanté, de una cuestión temporal, lo cual justifica el análisis de dos supuestos, en función de si el registro de la marca de repetición fue solicitado o antes o después del vencimiento del plazo quinquenal que la ley contempla para la declaración de caducidad.

Primer supuesto, entonces: transcurre el plazo quinquenal, requerido por la ley para que se declare la caducidad de la marca no utilizada, y recién después se presenta la solicitud de registro de la marca de repetición. Como hemos visto, cuando el tercero, posteriormente, presente su solicitud de registro de una marca idéntica o semejante, verá obstaculizada su presentación por la solicitud de la marca de repetición. También, es cierto, por la primera marca, pero el obstáculo que esta última le significa podrá allanarlo solicitando su declaración de caducidad, remedio que, naturalmente, no podrá articular contra la marca de repetición, ya que no se habrá cumplido, respecto de ella, el plazo de cinco años sin explotación. Pero esto no justifica, a mi entender, que se considere fraudulento el registro de la marca de repetición, o su solicitud. La razón es la siguiente: tras el vencimiento del plazo quinquenal de no explotación de la primera marca, el tercero tenía vía libre para demandar su declaración de caducidad y solicitar el registro de una marca idéntica o semejante. Sin embargo, no lo hizo o, mejor, lo hizo tarde, cuando ya el titular de la marca originaria había desembarcado con una segunda solicitud de registro (esto es, la de la marca de repetición). No veo que en este caso se haya alcanzado, mediante el registro de la marca de repetición, un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico. Sencillamente, el tercero tuvo su oportunidad de tomar el signo registrado, pero la desaprovechó, permitiendo que el titular de la marca no utilizada se le adelantara.

Distinto es el caso en el segundo supuesto que tenemos que analizar, es decir, aquel en el cual la solicitud

de registro de la marca de repetición fue presentada cuando aún no se había completado el plazo quinquenal de no explotación de la primera marca. Tal lo que ocurre, por ejemplo, cuando la marca de repetición es presentada pocos meses antes de que transcurran cinco años desde que la primera marca –es decir, la no utilizada– fue concedida. En este caso, si el tercero presenta posteriormente una solicitud sobre una marca idéntica o semejante –supongamos, tras el vencimiento del plazo quinquenal referido–, verá obstaculizada su solicitud tanto por la marca no utilizada como por la solicitud de la marca de repetición. Podrá, como hemos visto, allanar el obstáculo que representa la marca no explotada, solicitando su declaración de caducidad. Pero no podrá superar la prioridad de la marca de repetición, ya que, respecto de ella, no estarán dadas las condiciones para que se declare su caducidad.

¿Se alcanza, por esta razón, un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico? Entiendo que sí, ya que, a diferencia del supuesto anterior, en este caso de nada le hubiese valido al tercero anticiparse al registro de la marca de repetición, ya que, para entonces, la primera marca aún no estaba en condiciones de ser declarada caduca, dado que no habían transcurrido los cinco años que la ley exige a tal efecto. Evidentemente, en este caso se estará logrando un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, ya que, acudiendo a este expediente, el titular de una marca no utilizada podría conservarla indefinidamente, sorteando los efectos del régimen de la caducidad, y sin que un tercero tenga posibilidad alguna de registrar esa marca u otra semejante. Simplemente, deberá tener la precaución de solicitar la marca de repetición antes del vencimiento del plazo quinquenal de no explotación de la marca ya registrada. Se trata de un fraude a la ley, lo cual justifica que se declare la invalidez de la marca de repetición.

4

Conclusión

Hemos pasado revista a distintos argumentos y supuestos que permitirían considerar que el registro de marcas de repetición es un fraude a la ley y, por ende, inválido, concluyendo que no cabe considerar, genéricamente, que las marcas de repetición son, en todos los casos, fraudulentas. Sin embargo, sí se configura un fraude a la ley cuando la marca de repetición es solicitada antes del vencimiento del plazo quinquenal de no explotación de la primera marca, la no utilizada. Nada hay de fraudulento, en cambio, en la solicitud presentada con posterioridad al vencimiento del plazo quinquenal previsto para la declaración de caducidad, ni mucho menos para el caso en que la solicitud de registro de la nueva marca se presenta una vez que ya se ha extinguido la marca anterior no utilizada.

voces: **MARCAS DE FÁBRICA - CADUCIDAD - REGISTROS - NULIDAD - SOCIEDAD**

1 - El autor es Director Académico de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral. El autor agradece al doctor Santiago Legarre la habilidad con que revisó y corrigió este texto, como también los valiosos comentarios de la profesora María Cecilia Amiel. El presente artículo se basa en una conferencia del autor, pronunciada en el Seminario de Propiedad Intelectual, organizado por la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual, el 23-11-09, en Asunción del Paraguay.

10 - CNCiv. y Com. Fed., sala I, “Pfizer Inc. c. Instituto Sidus I.Y.C.S.A.”, 1-6-06, en Lexis nº 20070927.

11 - CNCiv. y Com. Fed., sala I, “Pfizer Inc. c. Instituto Sidus I.Y.C.S.A.”, fallo cit.

12 - Flanzbaum, Raquel I.; Poli, Iván A., Marcas “de repetición”..., cit. Con todo, los autores citados admiten lo que dan en llamar “resolicitud”, en estos términos: “Volver a pedir una marca cuando el registro anterior está en estado terminal no es fraude ni ardid, ni configura la marca ‘de repetición’ (...) en la práctica, simplemente equivale a una renuncia, anticipada al vencimiento, del registro anterior y su reemplazo por la nueva solicitud, la que estará sujeta a todos los avatares de un pedido nuevo, particularmente el de oposiciones de terceros”.

13 - *Ibíd.*

14 - *Ibíd.*

15 - CNCiv. y Com. Fed., sala II, “Laboratorios Bagó S.A. c. Biotenk S.A.”, fallo cit. (voto del doctor Vocos Conesa).

16 - *Ibíd.*

17 - Así lo establece el Código Civil de España, art. 6º.

18 - Brebbia, Roberto, *Hechos y actos jurídicos*, Buenos Aires, Astrea, 1995, t. II, págs. 347-348; Rivera, Julio C., *Instituciones de derecho civil, Parte general*, t. I, reimpresión, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1994, págs. 116-117; Cifuentes, Santos, *Negocio jurídico*, 2ª ed., Buenos Aires, Astrea, 2004, pág. 674.

2 - García Sellart, Marcelo, *Sobre las llamadas “marcas de reserva” y “marcas de repetición”* (La delicada línea entre el delito de lesa marca y la estrategia de administración de portafolios de marcas), en *eDial*, DCF26.

3 - Arg. arts. 4º y 24, inc. c) de la ley 22.362.

4 - Flanzbaum, Raquel I.; Poli, Iván A., *Marcas “de repetición”. ¿Hecha la ley, hecha la trampa?*, en *Lexis* nº 0003/013294.

5 - CNCiv. y Com. Fed., sala II, “Laboratorios Bagó S.A. c. Biotenk S.A.”, 7-7-06, en *Lexis* nº 35010709; Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, sala III, “Pony International Inc. c. Dellacha, Jorge Pedro Mario s/caducidad de marca”, causa nº 14.308/02, 13-6-06; Pérez, María Elena, *Comentarios al art. 26 de la ley 22.362*, en Etcheverry, Raúl A. (director), Chomer, Héctor O. (coordinador), *Código de Comercio y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, t. 6, Buenos Aires, Hammurabi, 2006, págs. 249-253, pág. 250.

6 - CNCiv. y Com. Fed., sala III, “Laboratorios Phoenix SACI y F c. Craveri S.A. s/caducidad de marca”, causa nº 53.165/95, “Craveri S.A. c. Laboratorios Phoenix SACI y F s/cese de oposición al registro de marca”, causa nº 4.867/01, 9-8-05; CNCiv. y Com. Fed., sala II, “Laboratorios Bagó S.A. c. Biotenk S.A.”, fallo cit.; CNCiv. y Com. Fed., sala III, “Pony International Inc. c. Dellacha, Jorge Pedro Mario s/ caducidad de marca”, fallo cit.; Pérez, María Elena, *Comentarios al art. 26 de la ley 22.362*, en Etcheverry, Raúl A. (director), Chomer, Héctor O. (coordinador), *Código de Comercio...*, cit., pág. 250.

7 - Véase Mónica, Carmelo, *Derecho paraguayo de marcas*, Asunción, Arandurá, 2007, pág. 263; Pérez, María Elena, *Comentarios al...*, cit., pág. 250; CNCiv. y Com. Fed., sala II, “Colorín S.A. c. Cintoplom S.A.”, en *LL*, 1992-B-583-585; Otamendi, Jorge, *Derecho de marcas*, 3ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1999, pág. 245.

8 - Flanzbaum, Raquel I.; Poli, Iván A., *Marcas “de repetición”...*, cit.

9 - CNCiv. y Com. Fed., sala I, “Pfizer Inc. c. Instituto Sidus I.Y.C.S.A., s/nulidad de marca”, causa nº 4327/01, 27-6-06. En el mismo sentido, favorable a la validez del registro de las marcas de repetición: Vicetto, José María, *Disertación pronunciada en las XXII Jornadas Anuales de Propiedad Industrial*, 28 y 29 de agosto de 2008, Buenos Aires (Argentina).