Fallo: ID Argentina S.A. s/ medidas cautelares

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 288 y fundado a fs. 195/301 -cuyo traslado fue contestado a fs. 303/310- contra la resolución de fs. 257/258 -aclarada a fs. 259- y, CONSIDERANDO:

1. La representación de ID Argentina S.A. -en adelante ID- solicitó, con sustento en el art. 50 del ADPIC, que se ordenara el cese provisional de todo uso y/o explotación de las marcas CONVERSE (y logo de estrella) y/o CONVERSE, a través de los sitios www.mercadolibre.com.ar y www.masoportunidades.com.ar, suspendiendo la publicación para subasta y/o venta de cualquier tipo de mercadería identificada con ellas, hasta tanto se pueda identificar a todos los oferentes de productos y asegurar que no se infrinjan las marcas licenciadas a ID (cfr. 147bis/161).

El señor juez hizo lugar -en los términos del artículo 50 del ADPIC- a la medida cautelar impetrada por la actora (cfr. fs. 162/163).

A fs. 210/218 la representación de Mercado Libre S.R.L. interpuso revocatoria con apelación en subsidio. A tal fin, en lo principal, sostuvo la falta de legitimación de la actora puesto que interpretó que en su calidad de licenciataria no es titular de las marcas que se dicen en infracción. En este sentido, sostuvo que el licenciado en un país no sabe o debe saber si el producto que cuestiona no ha sido fabricado por otro licenciatario o puesto en el comercio con autorización de su titular (zapatillas importadas de otro país o fabricadas en este país pero por anteriores licenciados).Precisó que el derecho del licenciado se limita a utilizar la marca licenciada en la forma y con los alcances convenidos con el titular y destacó que se le prohibió expresamente la venta "on line" o a través de Internet. Argumentó que no se acreditó la infracción habida cuenta de que no se adquirió ningún producto a algún usuario-vendedor.Controvirtió el peligro en la demora con sustento en el tiempo transcurrido entre las cartas documento, el acta notarial y la solicitud de la medida. Discrepó con el alcance de la orden cautelar que pese a que las marcas invocadas pertenecen a las clases 18, 25 y 28, se dictó sin limitación alguna.

Corrido el traslado pertinente, la actora lo contestó a fs. 248/255.

La resolución apelada admitió el planteo de Mercado Libre SRL y revocó la medida cautelar. Para así decidir, el señor juez consideró que el art. 50 del ADPIC otorga las facultades allí previstas al titular del derecho. En este sentido, ponderó que en autos se había presentado ID, mediante apoderado, invocando las facultades del poder de fs. 144/146 para actuar en su representación. Concluyó entonces que la medida ha sido requerida por ID y no por Converse Inc. Añadió que "El hecho que la actora posea un poder de Converse Inc. para actuar en representación de Converse, a costa de ID Argentina SA (fs. 72/74), no modifica lo expuesto, en la medida en que no ha sido invocada su representación al requerir las medidas". Asimismo, estimó que era innecesario el tratamiento del resto de los planteos formulados por Mercado Libre SRL, aun cuando a su criterio resultaban atendibles (cfr. fs. 257/258 y 259).

2. La actora se agravia de lo que considera una errónea interpretación del art. 50 del ADPIC. Argumenta que este artículo sólo se limita a proteger al titular de los derechos de un daño irreparable, pero en ningún momento establece que la única persona legitimada para solicitar una medida cautelar es el titular registral de la marca. Sostiene que incluye los derechos del licenciatario exclusivo sobre la marca licenciada -en su caso para Argentina, Uruguay y Paraguay- y añade que en el caso incluso el licenciante otorgó facultades a la actora para perseguir infractores.Arguye que si el licenciatario está autorizado a hacer uso de las acciones que la ley prevé en defensa de la marca y a reclamar los daños y perjuicios ocasionados, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la ley 22.362, resultaría contradictorio que se lo privara de solicitar las medidas precautorias previstas en el mencionado art. 50, que resultan previas al inicio de la acción y cuyo objeto consiste en hacer cesar preventivamente esos daños.

Afirma que ID cuenta con autorización expresa de la licenciante para accionar en defensa de las marcas licenciadas. Discrepa con la interpretación del poder efectuada por el a quo y señala que no puede dársele una distinta a la que las partes convinieron. En esta dirección, destaca que la ley no autoriza a una persona jurídica a actuar en juicio en representación de otra persona jurídica, por lo cual no cabe sino interpretar que el mandato "otorgado a esta parte por Converse Inc., fue otorgado con el único fin de que ID Argentina S.A., actúe en defensa de las marcas que le fueran licenciadas". Añade que el "power of attorney" tiene un significado más abarcativo que el poder judicial en nuestro país. Concluye que resulta improcedente la expedición del magistrado en el ámbito cautelar sobre una cuestión que debe ser planteada en el juicio respectivo.

Por último, se agravia de la falta de tratamiento de los planteos formulados por su parte, puesto que estima que hubieran sido decisivos para rechazar la revocatoria.

Interpreta que el señor juez manifestó al respecto que son atendibles y sobreabundantes.

Mercado Libre reitera que el art. 50 del ADPIC -que interpreta a la luz del art. 16.1- se refiere exclusivamente al titular registral de una marca y no comprende a los eventuales licenciados a fin de facultarlos a solicitar las medidas precautorias allí previstas.Señala que la licencia es una simple autorización de uso sin transferencia de titularidad, mientras que el derecho a impedir a terceros que usen la marca registrada permanece en cabeza del titular del registro.

Advierte que no se acreditó el carácter de licenciatario exclusivo puesto que el contrato fue acompañado en forma incompleta, sin perjuicio de lo cual se desprende que la licencia excluye diversos canales de comercialización.

Interpreta que el licenciado no tiene interés legítimo, en los términos del art. 4 de la ley 22.362, pues el interés en defender la exclusividad corresponde al titular.

Invoca que el poder para actuar en representación de Converse Inc. acompañado es irrelevante en la medida que quien se presentó lo hizo por ID. Agrega que el poder no autoriza a ID a defender por sí las marcas de Converse Inc., sino a representarla. Concluye entonces que nada impedía que quien se presentó por ID, lo hiciera por Converse Inc., en base a los poderes que se adjuntaron.

Destaca que los planteos que no desarrolló el señor juez son los efectuados por su parte.

Reitera que no hace uso de la marca CONVERSE por las razones que explica, que combate la piratería y que la revocatoria decidida no vulnera el derecho de igualdad procesal.

3. En primer lugar, cabe precisar que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que el art. 50 del ADPIC (aprobado por la ley 24.425 , publ. en el B.O. del 5/1/95) tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual -en la que se incluye a las marcas de fábrica o comercio, según el art. 1, inc. 2-, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc.

1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc.2); (cfr. causas 1440/97 del 29/5/97, 2049/98 del 28/5/98, 4176/99 del 10/8/99 y 2945/01 del 10/5/01).

También es pertinente recordar que la medida revocada tiene las particularidades de una medida innovativa, a cuyo respecto es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se trata de una medida precautoria excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Fallos 316:1833; 318: 2431 ; 319:1069 y 321:695 ).

Asimismo, se ha dicho que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (cfr. Peyrano, J.W. "La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa", L.L. 1985-D,112).

Si bien el requisito de la verosimilitud -común a todas las medidas cautelares (cfr. art. 195 del CPCC)- no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (cfr. esta Sala, causas 4044 del 22/4/86, 3146/94 del 14/2/95 y 2849/00 del 30/5/00; Sala III, causa 609/02 del 9/4/02), no hay que perder de vista, a la hora de verificar su concurrencia, que la medida del art. 50 del ADPIC permitiría en el caso obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso, sin dar al demandado la oportunidad de decidir si continúa o no en ese uso como ocurre en el incidente de explotación previsto por el art. 35 de la ley 22.362 (cfr.esta Sala, causa 7438/00 del 12/12/00), siempre que el peticionario presente las pruebas de las cuales razonablemente disponga, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que tal derecho es objeto o va ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (cfr. esta Sala, causa 7438/00 cit. y sus citas de causas 2849/00 del 30/5/00, 1440/97 del 29/5/97, 4088/98 del 15/9/98 y causa 3289/01 del 11/10/01).

4. Desde esta perspectiva, corresponde examinar los agravios de la actora.

En este sentido, es oportuno recordar que nuestra legislación marcaria no contempla expresamente las licencias, de manera tal que en esta materia no existen disposiciones análogas a los arts. 40 y 81 de la ley 24.481 que prevén la legitimación del licenciatario de una patente o modelo de utilidad.

Seguidamente, cabe señalar que de la traducción del contrato acompañada en copia parcial se desprenden algunas limitaciones: "La licencia le prohíbe expresamente al Concesionario la venta ?on line? o la conducción de ventas por Internet, de acuerdo a lo estipulado en la Sección 3.5?" "?Nada en este Contrato ha sido construido para prohibir o restringir a Converse, sus agentes o terceras partes designadas a publicar, promocionar y/o vender los Artículos bajo Licencia en Internet" (cfr. fs. anexo III, a fs. 28/50, en especial acápites 3.4 (a) y 3.5, a fs. 37/38).

Asimismo, del poder otorgado por Converse Inc.a ID surge que "de acuerdo con las cláusulas establecidas en el Contrato, se le otorga a ID Argentina un poder revocable para actuar en representación de Converse, a costas de ID Argentina, en las investigaciones y acciones civiles y penales de aquellos individuos directa o indirectamente involucrados con la fabricación, venta y distribución de productos Converse falsificados y/o violación de las marcas comerciales Converse enumeradas en el apédice B del Contrato dentro del Territorio" -el destacado no está en el original- (cfr. anexo V, a fs. 71/74).

Consecuentemente, el Tribunal -en este estado- no puede soslayar las circunstancias precedentemente expuestas en orden a considerar que no se ha acreditado con el suficiente grado de certidumbre que la peticionaria es la titular del derecho que se considera en infracción.

Ello es así, por cuanto no es posible el juzgamiento actual de la cuestión planteada con los elementos existentes y mediante una aproximación superficial, en virtud de la complejidad que exhibe, que involucra aspectos tales como la interpretación de los derechos establecidos en el contrato y del alcance del poder otorgado por Converse Inc. a la licenciataria ID. Sobre el punto, la jurisprudencia que invoca la apelante no resulta aplicable al "sub lite" toda vez que en aquél caso, precisamente, se otorgó preeminencia a la interpretación del contrato de licencia hecha en el expediente por ambas partes: la licenciante -que intervino en los términos del art. 90, inc. 2 , del Código Procesal- y la licenciataria (cfr. Sala III, causa 2849/94 del 7-6-95), mientras que en autos sólo ha tenido intervención esta última.

Asimismo, y en sentido concordante con lo expuesto, la propia recurrente reconoce que la cuestión merece ser planteada en el juicio respectivo.

Por lo demás, se debe destacar que a la luz de las cláusulas del contrato mencionadas precedentemente no es admisible -en este estado-fundar la legitimación para requerir una medida cautelar, con el alcance de las previstas en el art. 50 del ADPIC, en el art.4º de la ley 22.362.

5. Finalmente, los términos de la resolución apelada dan cuenta de que los argumentos restantes que no fueron tratados por el señor juez son los formulados por Mercado Libre S.A., toda vez que allí se decidió que "resultan también atendibles y debilitan suficientemente la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora" (cfr. fs. 258, primer párrafo). De manera tal que ID no puede agraviarse de la falta de tratamiento de los planteos de su contraparte.

Por otra lado, tampoco indica con precisión cuáles son las cuestiones introducidas por su parte que de haber sido consideradas hubiesen modificado la decisión recurrida.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas (art. 69 del Código Procesal).

Difiérese la regulación de honorarios hasta que se determinen los del proceso principal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Francisco de las Carreras.

María Susana Najurieta.

Martín D. Farrell.