

LA COTITULARIDAD MARCARIA Y LAS MEDIDAS CAUTELARES INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL[1]

UNA COMEDIA A LA ITALIANA CON FINAL FRANCÉS

Comentario al fallo *De Estrada,
Martina M. s/Medidas Cautelares*

Gustavo J. Schötz[2]

1. INTRODUCCIÓN

El presente comentario a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina, recaída en los autos “De Estrada, Martina María s/Medidas Cautelares”, tiene en cuenta el dictamen de

[1] Agradezco los comentarios efectuados por mis colegas de la Universidad Austral; Andrés Sánchez Herrero, Guillermo Cabanellas, Octavio Mitelman, Gabriel Martínez Medrano y María Blanca Noodt Taquela. También a los alumnos de la Maestría en Propiedad Intelectual (MPI), con quienes hemos discutido este caso durante las clases de la asignatura “Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual”. Asimismo tuve la oportunidad de conversar del caso con colegas extranjeros Aurelio López Tarruella, Pedro de Miguel Asensio, Giuseppina Zona y Ana María Pacón, entre otros. El aporte documental e informativo de Diego Mayol resultó fundamental para este trabajo.

[2] Gustavo Schötz es profesor de tiempo completo en la Universidad Austral, es Asociado Nivel I en Contratos Civiles y Comerciales, Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual. También se desempeña como Director de la Maestría en Propiedad Intelectual.

la Procuradora Fiscal, Marta Beiró de Gonçalves, y las resoluciones de Primera y Segunda instancia[3].

Este caso resulta novedoso y muy ilustrativo, aunque haya pasado casi un año, ya que responde a los siguientes interrogantes: a) ¿es posible solicitar en Argentina una medida cautelar referida a un registro marcario para ser ejecutada en el extranjero y, en el particular, una medida de no innovar?; b) ¿qué derecho establece la legitimidad de la medida cautelar?; c) el art. 50 del ADPIC, ¿habilita una medida cautelar que se propone evitar modificaciones en un registro marcario extranjero?

En la situación bajo comentario, se trataba de una medida de no innovar solicitada ante un juez argentino para ser ejecutada ante la Oficina de Marcas y Patentes de Italia. Por la universalidad de los principios que rigen el auxilio judicial internacional, las consideraciones del caso resultarán útiles cuando estuvieren involucradas otras jurisdicciones. Aquí se cuestionó el principio de territorialidad de las marcas --y de los derechos de propiedad intelectual en general--, por el cual, las condiciones

[3] Se trató de la causa 12.014/08 “De Estrada Martina María s/ medidas cautelares”, Juzgado 6, Secretaría 11. La apelación tramitó ante la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal y la sentencia es del 3 de Noviembre de 2009. El Dictamen de la Procuradora tiene fecha del 25 de Octubre de 2010. Lo que llama la atención de esta sucesión de fechas es que se trataba de una medida cautelar que supone peligro en la demora. Finalmente, como luego veremos, la medida resultó denegada, ya que la Sala I, que finalmente asumió la jurisdicción el 10 de Julio de 2012, consideró que “no se advierte que nítidamente se encuentren acreditadas las circunstancias fácticas que permitan tener por configuradas algunas de las excepciones” que plantea el principio de territorialidad, dejando el análisis para un posterior juicio de conocimiento. Más adelante manifestaré mis críticas a este desenlace.

sustanciales y administrativas de un registro marcario se rigen por el derecho del lugar de registro.

En el proceso principal se cuestionó el derecho de un cotitular a realizar nuevos registros en el extranjero del mismo signo, objeto del condominio. Se trata de un tema sustantivo que no está resuelto pacíficamente en la jurisprudencia y la doctrina. Por lo tanto, habrá también que preguntarse lo siguiente: ¿Qué juez es competente para entender en un caso de cotitularidad marcaria de acuerdo al derecho argentino? ¿Qué derecho rige la cotitularidad de una marca? ¿Cuáles son los fundamentos normativos, tratándose de un caso mixto, que involucra a Italia?

Para completar el análisis, de modo hipotético, también me preguntaré acerca de cómo habría sido el resultado de la ejecución ante el juez italiano, (ante quien se pretendía luego tramitar la medida); cómo hubiera evaluado la competencia del tribunal argentino para ejecutar una cautelar; bajo qué proceso hubiera tramitado la cautelar en Italia y cuál podría haber sido el alcance de la medida a implementar por el juez requerido.

Un punto que merecerá cierta atención es el alcance que se otorga al art. 50 de los ADPIC, que en el presente fallo resultó de aplicación directa en un sentido por cierto novedoso.

2. LOS HECHOS DEL CASO

Las marcas La Martina fueron originalmente registradas a nombre de la demandante y de su cónyuge, el Sr. Adolfo Cambiasso, padres del famoso polista. Luego, ambos cedieron un tercio al demandado, el Sr. Lando Simonetti. Finalmente, al disolverse la sociedad conyugal entre Martina de Estrada y Adolfo Cambiasso, ésta

quedó con dos tercios de las partes indivisas y el Sr. Simonetti con un tercio[4]. Años después, el demandado comenzó a licenciar la marca sin autorización de la cotitular Martina de Estrada y a iniciar registros a nombre de terceras personas o nuevas sociedades en el extranjero, a excepción del registro italiano, que quedó a nombre de Simonetti[5].

La demandante instó una medida cautelar genérica de no innovar (art. 230 C.P.C.C.N.) en el domicilio del demandado, y constituido a los fines del registro[6]. Esto sucedió antes de iniciar el proceso de conocimiento ordinario, ya que temía que su derecho perdiera eficacia

[4] Quien desee conocer con mayor detalle la historia de los registros marcarios, puede consultar la página Web del INPI. (www.inpi.gob.ar). Las marcas en cuestión son “La Martina” y “La Martina Polo Ranch” en distintas clases denominativas y mixtas. El desarrollo de los registros es azaroso, con distintas participaciones, cesiones, etc. Como se puede observar allí, las partes “instrumentaron” la cesión del tercio mediante una nueva solicitud a nombre de los tres. Esta nueva solicitud, que obedece a un acuerdo de voluntades previo, es el origen del condominio.

[5] El litigio es de larga data y con sucesivas instancias. A modo de ejemplo, puede consultarse “De Estrada, Martina M. c. Simonetti Lando y otros” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II (CNFedCivy-Com)(Sala II), 21/09/2006, publicado en La Ley Online, cita AR/JUR/9302/2006.

[6] Art. 230 CPCyCN: “Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio siempre que: 1) El derecho fuere verosímil. 2) Existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. 3) La cautelar no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria”.

ante el peligro concreto e inminente de que actos del demandado (registros a título exclusivo en el extranjero) tuvieran efecto durante la sustanciación del principal y antes de la sentencia definitiva. En ese proceso preliminar, la demandante debía demostrar la verosimilitud de su derecho y el peligro en la demora, para lo cual se solicitaron informes a oficinas de patentes y marcas de Uruguay e Italia, entre otras. La medida es denegada por el Juez de Primera Instancia y por la Sala II de la Cámara por declararse incompetentes. No sucedió así en el recurso extraordinario tramitado ante la CSJN, que hizo lugar a la pretensión jurisdiccional. Sin embargo, una vez resuelta de modo favorable la competencia de los jueces argentinos para decretar la cautelar, la causa vuelve a la Cámara, esta vez a la Sala I, que entendió que no estaban probados los extremos que justificarían el apartamiento del principio territorial, pese a que la Corte ya había resuelto favorablemente este aspecto. Esta última circunstancia es la que me lleva a decir que “la comedia a la italiana” terminó con un “final francés”. Resulta asombroso que con esos antecedentes la Cámara concluyera que no estaban dados los requisitos de peligro en la demora y verosimilitud del derecho.

3. MEDIDAS CAUTELARES TRANSFRONTERIZAS

Como mencioné anteriormente, en el caso bajo comentario la demandante solicitó una “medida de no innovar” para ser ejecutada en Italia en los términos del art. 230 del C.P.C.C.N.. Nos encontramos ante un típico supuesto de la llamada cooperación judicial internacional de segundo grado[7].

[7] “Habrà lugar a la cooperación jurisdiccional internacional cuando el juez de un Estado, con motivo de un proceso

El primer nivel consiste en solicitar que se lleven a cabo, en otra jurisdicción, actos de mero trámite como una intimación, el diligenciamiento de un acto probatorio, una notificación o un informe sobre el derecho de ese país. El segundo grado es el que nos ocupa, y tiene por objeto solicitar y ejecutar medidas cautelares, provisionales o preparatorias, incidentales respecto de una acción principal o que garanticen la ejecución de una sentencia. Las de tercer grado pretenden la ejecución de una sentencia o laudo arbitral extranjero y, por lo tanto, son las que requieren mayor compromiso por parte del Estado requerido, ya que se trata de que acepte y haga efectivo un acto que atribuye derechos definitivos.

3.1 La jurisdicción de las medidas cautelares accesorias a un proceso principal

En palabras de González Pereira, “Entre las distintas formas de auxilio judicial internacional, la adopción de medidas cautelares en un ámbito estatal distinto al del juez interviniente en el proceso principal, es una de las más complejas y difíciles de obtener, dada la afectación y coerción sobre bienes o personas que produce la ejecución de la medida y la necesaria intervención del derecho de ese país en algunos supuestos”[8]. Las cautelares internacionales son medidas provisio-

que tiene lugar ante su jurisdicción, se ve precisado a solicitar la colaboración del juez de otro Estado, a fin de que lleve a cabo determinados actos procedimentales que, una vez cumplidos, pasarán a integrar aquel”. Dreyzin de Klor, Adriana y Saracho Cornet, Teresita, “Trámites judiciales internacionales”, Zavallía, Buenos Aires, 2005, p. 72.

[8] González Pereira, Oscar, “Cooperación cautelar en el Derecho Internacional Privado”, JA 2000-III, p. 1242.

nales que no causan estado[9]. Implican una postergación del principio de contradicción, sin que se constituyan en procesos autónomos, sino accesorios de un principal. De aquí que el juez requerido actúa con autonomía: puede admitir la cautelar y luego rechazar la sentencia del principal[10]. En su solicitud se rigen por el derecho del juez del proceso principal, pero se ejecutan de acuerdo al derecho del juez requerido. Se puede decir por tanto, que el compromiso que asume este segundo magistrado es importante, ya que estamos ante una interpenetración del sistema del juez requirente sobre el suyo propio. Está obligado a ejercer su autoridad y soberanía de acuerdo a la colaboración que le solicita un magistrado extranjero. Sin duda es una manifestación relevante de la colaboración inter-

[9] De acuerdo a la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, aprobada por las Conferencias de Derecho Internacional Privado convocadas por la OEA en Montevideo, 1979 (CIDIP II), ratificada en Argentina por Ley 22.291, art. 1. «Para los efectos de esta Convención las expresiones "medidas cautelares" o "medidas de seguridad" o "medidas de garantía" se consideran equivalentes cuando se utilizan para indicar todo procedimiento o medio que tienda a garantizar las resultas o efectos de un proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad de las personas, de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa específica, en procesos de naturaleza civil, comercial, laboral y en procesos penales en cuanto a la reparación civil. Los Estados Partes podrán declarar que limitan esta Convención solamente a alguna o algunas de las medidas cautelares previstas en ella».

[10] CIDIP II sobre Medidas Cautelares, art. 6: «El cumplimiento de medidas cautelares por el órgano jurisdiccional requerido no implicará el compromiso de reconocer y ejecutar la sentencia extranjera que se dictase en el mismo proceso».

jurisdiccional y la situación se verá facilitada cuando existan tratados bilaterales o multilaterales que prevean esta posibilidad[11].

De acuerdo a la doctrina más relevante (que es recogida por la legislación internacional), la jurisdicción y admisibilidad respecto a la medida cautelar deben ser analizadas con criterios propios, los del juez requirente; estos son distintos a los de ejecución e implementación de la medida cautelar en sí misma, que corresponden a los del juez requerido[12].

En cuanto a la tipología de medidas cautelares internacionales admitidas, dependerá en primer lugar de lo que establezcan los tratados internacionales existentes. Sin perjuicio de esto, lo usual es que se distinga entre medidas que recaen sobre bienes, pruebas o per-

[11] En el caso de Italia con Argentina, no hay un tratado sobre medidas cautelares, aunque sí existe uno sobre tramitación de documentos extranjeros y otro sobre ejecución de sentencias.

[12] La posibilidad de solicitar medidas precautorias, en vistas a asegurar el resultado futuro de un proceso principal, puede ser considerada un principio general del derecho. Cfr. Collins, Lawrence, "Provisional and Protective Measures in International Litigation", *Recueil des Cours* 1992-III, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, pp. 19-238, en 23-24. Este autor cita copiosa jurisprudencia y acuerdos internacionales de todos los sistemas jurídicos. A modo de ejemplo, podemos mencionar una fuente local, como es el Protocolo de Ouro Preto, o Protocolo del MERCOSUR sobre Medidas Cautelares, MERCOSUR/CMC/DEC N° 27/94. Donde se establece que "La admisibilidad de la medida cautelar será regulada por las leyes y resuelta por los Jueces o Tribunales del Estado requirente (art. 5). Sin embargo, "La ejecución de la medida cautelar y su contracautela o garantía respectiva serán resueltas por los Jueces o Tribunales del Estado requerido, según sus leyes" (art. 6).

sonas. Entre las primeras, que son las que aquí interesan, algunas tendrán por finalidad la ejecución forzada, como el embargo preventivo, el secuestro, la inhibición general de bienes, o el mantenimiento de una situación o statu quo, como la prohibición de no innovar o no contratar, la anotación de litis o la mera vigilancia[13]. En el caso bajo comentario se trataba de una prohibición de no innovar.

A decir de la Procuradora, “se debate aquí si los tribunales argentinos tienen jurisdicción internacional para conocer en la pretensión cautelar formulada”. Debemos, por tanto, distinguir de modo claro la jurisdicción correspondiente al proceso principal de aquella requerida para dictar la medida cautelar, además de la propia para ejecutar y hacer efectiva esa medida. Es un proceso lógico e indispensable en el que la doctrina y jurisprudencia son unánimes[14].

3.2 Apostillas de estrategia procesal

Es razonable estimar que antes de solicitar la medida cautelar de no innovar, la demandante hizo prospectivamente ciertas suposiciones y cálculos. Una alternativa habría consistido en el inicio, en simultáneo, de tantos procesos como jurisdicciones tomara conocimiento de esos registros, catalogados como de mala fe. Los agentes de cada jurisdicción podrían haberle advertido, para así iniciar oposiciones al registro, accio-

[13] Cfr. Dreyzin de Klor y Saracho Cornet, Trámites judiciales internacionales, p. 164. Estas medidas también son reconocidas en los sistemas anglosajones, bajo el nombre de “antisuit injunctions” o “preliminary measures”. Cfr. Feuillade, Milton C., La sentencia extranjera, Editorial Ábaco, Buenos Aires, 2008, p. 221.

[14] Ver por todos Collins, “Provisional and Protective Measures...”, p. 121 y ss.

nes reivindicatorias en caso de que los registros ya hubiesen sido concedidos o bien procesos de nulidad o incluso reclamos de daños y perjuicios. Hubiera debido adaptar su estrategia defensiva de acuerdo al estado de cada trámite. En cualquier caso, debería haber demostrado en cada jurisdicción extranjera su mejor derecho, ya sea a la cuota parte de esas marcas o a la exclusividad en la titularidad.

Es cierto también que esos procesos, iniciados en cada Estado donde fuere menester, deberían seguirse de acuerdo al derecho marcario y procesal de cada jurisdicción, atento al principio territorial o de independencia, como se desprende de los arts. 15 y siguientes de los ADPIC. Esto es así tanto para las actuaciones administrativas, como el requerimiento de uso previo, la consideración de la notoriedad, etc. También la cotitularidad marcaria estaría regulada de modo diverso en cada lugar y, por lo tanto, los resultados hubieran sido potencialmente disímiles. Es decir, que al final, la demandante hubiera podido recuperar o ejercer sus derechos en algunos lugares y no en otros o en distinta medida. No hace falta demasiada imaginación para alarmarse ante esta diversidad de resultados, cuando los productos cubiertos por la marca fueran impedidos de ingresar o fabricarse en alguna jurisdicción, o alguna publicidad fuera interdicta.

Otra posibilidad hubiera sido estar a las resultas de la sentencia definitiva en el proceso principal en Argentina y luego pedir las respectivas cesiones marcarias, o las rectificaciones de los registros, mediante los procesos de reconocimiento o exequátur de esa sentencia en cada jurisdicción extranjera donde el demandado hubiera registrado la marca a nombre propio. Ante esta alternativa, el problema tal vez se hubiera agravado, ya que a la espera de esa sentencia podrían haberse cedido las marcas, otorgado licencias exclusivas, caducado los derechos, etc.

De cualquier modo, lo que la demandante hubiera pretendido en todas y cada una de las jurisdicciones, era demostrar que en el origen de la relación con su cotitular tenía (y tiene) mejor derecho, o al menos el derecho a que se respete ese hipotético acuerdo inicial de gestión del bien indiviso. Sin duda, esto hubiera significado una multitud de procesos de conocimiento, con toda la presentación probatoria, la sumisión a distintos derechos y tramitaciones, con costos asociados de traducciones, honorarios de letrados, documentales y periciales, etc. Y ni hablar de los plazos e incertidumbres asociadas con el daño que esto acarrearía para el funcionamiento empresarial. La situación resultaría más inestable si consideramos los distintos criterios de agotamiento del derecho vigentes en cada una de las jurisdicciones.

Un problema adicional, planteado por la Procuradora, es la protección del interés del consumidor, ya que “las marcas precisan el origen de los productos, estimulan la superación y abonan el crédito de quienes los lanzan al mercado, protegiendo a sus titulares del aprovechamiento ilegítimo del fruto de su actividad y prestigio, pues también es fin de la ley evitar que ellas se conviertan en títulos de mera especulación”. El asunto no es menor, ya que este es el argumento utilizado por algunos autores para negar la posibilidad del condominio o al menos para limitar el uso de modo indiscriminado del mismo signo por distintos productores, ya que se perdería la función de garantía del origen y calidad que cumple la marca[15].

[15] Cfr. Vázquez Lépinette, *La cotitularidad de los bienes inmateriales*, Tirant Lo Blanch, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Valencia, 1996, p. 205, en nota 428. Un antecedente interesante es la decisión recaída en el caso “S.C. Johnson & Son Inc. c/Clorox Argentina S.A.”, CNFedCiv y Com, Sala II, 30/4/98, donde se hizo lugar a una cautelar,

El asunto estaba por demás probado con las actuaciones de los procesos principales existentes al momento de solicitarse la cautelar. Adicionalmente, se puede pensar en las futuras pérdidas que sufrirá el condómino demandante ante la merma de aquellos mercados donde el cotitular minoritario está efectuando registros a título personal. Todas estas razones son las consideradas por el ADPIC cuando habilita este tipo de medidas, incluyendo la potencial denegación de justicia, que implicaría la demora en los procedimientos[16].

Sin lugar a dudas, la denegatoria de la competencia de los jueces de primera y segunda instancia, hubiera llevado la cuestión al terreno fantasmagórico de la fragmentación de los derechos marcarios[17]. Esta consideración es relevante al plantearse la cautelar, ya que el solicitante de la medida provisional debe de-

suspendiéndose la venta de productos diferentes con signos comunes, con fundamento en el art. 50 de los ADPIC, por el peligro de confusión que podría afectar al público consumidor.

[16] Cfr. Watal, Jayashree, *Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries*.

[17] La situación es mala, no sólo desde el punto de vista de las marcas y los negocios, sino también desde la justicia requerida en DIPr. Entre los principios generales de esta disciplina se suele destacar la uniformidad, la efectividad y la justicia. Una solución uniforme requiere coordinación y cooperación de las distintas autoridades nacionales, por lo cual el fraccionamiento será disvalioso, en la medida que disminuye la perfección de la solución justa. Así, el principio de uniformidad consistirá en que la solución del caso sea siempre la misma, cualquiera sea el país donde la sentencia se hubiese pronunciado. Cfr. Boggiano, Antonio, *Derecho Internacional Privado*, 5^a Ed., Tomo I, Depalma, Buenos Aires, 2005, p. 90.

mostrar el peligro en la demora[18]. Luego, pese a que la Corte rectifica el rumbo y habilita la jurisdicción, resulta cuanto menos curioso que la Sala I de la Cámara, a quienes se remitió la solicitud de la cautelar luego de la apelación, diga que “es necesario un análisis más exhaustivo de la relaciones que vinculan a las partes, cuya índole y extensión han de dilucidarse en un juicio de conocimiento una vez producida la prueba relativa a los hechos invocados y a la documentación adjuntada por cada uno de los litigantes”.

Está claro que hay un proceso principal y que esta cautelar tiene un objeto distinto: que no se desbaraten los derechos de ese principal. Y si la Procuradora misma reconoce que existían antecedentes suficientes, ¿qué sentido tendría la cautelar si hay que revisar el asunto en un proceso de fondo?[19]

3.3 La jurisdicción internacional en los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y las marcas en particular

La jurisdicción internacional es el poder que tienen las autoridades estatales para conocer y decidir en un caso jusprivatista con elementos extranjeros, así como el poder de las autoridades extranjeras para dictar

[18] Cfr. Collins, “Provisional and Protective Measures...”, p. 113

[19] En palabras de la Procuradora: “También se añade que ninguna consideración mereció por la a quo la supuesta existencia, entre las mismas partes y en el fuero respectivo, de numerosos procesos anteriores en torno a la titularidad y uso de la marca controvertida, así como el hecho de que el destinatario de la precautoria contaría con domicilio real en el país, extremos todos explicitados por la peticionaria al apelar (cfse. fs. 63/72) y ante los cuales se patentizan las omisiones en la actividad analítica que la parte imputa al fallo de la Cámara”.

una sentencia que pueda ser reconocida y ejecutada en otro Estado[20]. Si bien la potestad jurisdiccional del Estado se establece respecto de personas y bienes localizados en su territorio, igualmente puede hacerse extensiva a personas o bienes localizados en otros territorios. Los límites estarán dados por sus compromisos internacionales con los demás Estados o normas consuetudinarias prohibitivas[21]. Sin perjuicio de esto, habrá que considerar como límite la eficacia del ejercicio de esa jurisdicción[22].

Como criterio general, se puede establecer que no caben dudas de la jurisdicción del juez local cuando se trate de un proceso contra un demandado domiciliado en el país, o bien que aceptó la jurisdicción local, o que no opuso excepción de incompetencia, ni se trata de un proceso objetado por litispendencia. Asimismo, habrá que verificar que no exista jurisdicción exclusiva del

[20] Esta definición es aplicable tanto a la jurisdicción referida a casos de derecho público como de derecho privado, y de modo general, tanto a los aspectos legislativos, administrativos, judiciales, como a la efectividad de las decisiones (*imperium*). Cfr. Mann, F.A., "The Doctrine of International Jurisdiction revisited alter twenty years", *Académie de Droit International, Recueil des Cours*, Vol. 186, pp. 9-116, en p. 20.

[21] El origen y la validez universal de este principio puede confirmarse por todas las fuentes del Derecho internacional, tal como están enumeradas en el art 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Cfr. Mann, "The Doctrine of International Jurisdiction...", p. 33.

[22] Pérez Vera, Alicia, (directora), Abarca Junco, P., Calvo Caravaca, A.L., González Campos, J.D., Virgos Soriano, M. (colaboradores), *Derecho Internacional Privado*, Vol. I, 4^a edición, UNED, Madrid, 1992, p. 275. Una derivación de este principio es la obligación que tendrían los Estados de reconocer y ejecutar las sentencias extranjeras. Cfr. Feuillade, *La sentencia extranjera*, pp. 31-33.

juez extranjero, ya que de lo contrario el juez local sería incompetente. Así ocurriría, por ejemplo, si se tratara de un proceso relativo a bienes inmuebles localizados en el extranjero[23].

Pero, en el caso bajo análisis, si bien la cautelar tiene efectos sobre bienes localizados en el extranjero, el proceso es legítimo porque se trata de un demandado domiciliado en el país y con domicilio constituido en jurisdicción del tribunal local, por conductas realizadas en el país, aunque puedan tener efectos en el extranjero. Se puede afirmar por tanto, que la jurisdicción del proceso principal es *in personam*, y no *in rem*[24]. En la situación bajo comentario, el resultado favorable hubiera consistido una anotación en el registro marcario indicando que el titular debía suspender cualquier acto sobre la marca. No se afectaba la marca en sí misma, sino la imposibilidad transitoria de su titular para disponer de ella. De todos modos, más allá de este caso

[23] Vale la pena insistir en que la causa iniciada en Buenos Aires no tenía en sus comienzos ninguna relación con la marca registrada en Italia, sino distintas causas entre las mismas partes, relativas al uso ilícito de la marca por parte del cotitular, o la concesión de licencias sin el acuerdo del cotitular, tal como prohíbe el art. 9 de la Ley de Marcas. La jurisdicción internacional sobre bienes en general, y la tradicional distinción entre muebles e inmuebles, no es aplicable. Cfr. Feuillade, Milton C., *Competencia internacional civil y comercial. Elementos judiciales en el proceso internacional*, Ábaco, Buenos Aires, 2004, p. 208.

[24] Cfr. Collins, “Provisional and Protective Measures...”, pp. 106-108 y 116. Adicionalmente, se puede justificar la cautelar en cuanto orden de “no hacer”, cuando los actos extraterritoriales o los efectos que se quieren impedir tienen origen en un incumplimiento contractual o un ilícito juzgado en el domicilio del demandado, o ante un tribunal al que el demandado está sujeto. *Idem*, pp. 109-111.

particular, se trata de justificar la jurisdicción del juez local sin que medie invasión de una jurisdicción exclusiva extranjera y que no exista abuso o exorbitancia jurisdiccional[25]. En definitiva, habrá que establecer la adecuada relación del caso con el foro[26].

La Ley N° 22.362 tiene pocas disposiciones respecto de la jurisdicción internacional y el derecho aplicable a las marcas. Por su parte, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tampoco contiene disposiciones específicas. Sí existen algunas disposiciones en Tratados internacionales, pero que no incluyen las relaciones con Italia, como los Tratados de Montevideo. En el caso de los ADPIC, no contienen normas sobre jurisdicción competente ni derecho aplicable. En definitiva, el régimen internacional de las marcas y, en concreto, de los conflictos sobre titularidad marcaria, requiere ser integrado. En este sentido, no nos serán

[25] En el foro exorbitante el elemento que fundamenta la jurisdicción suele ser meramente accidental o arbitrario. Junto con esto, parece habitual que se quiera beneficiar a una de las partes, precisamente a la local, en perjuicio del extranjero. Las razones, por tanto, no se apoyan en criterios de soberanía, llegando inclusive a afectarse la igualdad o la justicia. Cfr. Fernández Arroyo, Diego, “Aspectos esenciales de la competencia judicial internacional en vistas de su reglamentación interamericana”, en *Estudios de Derecho Internacional - Libro Homenaje al Profesor Santiago Benadava*, T. II (Derecho internacional privado), Santiago, Librotecnia, 2008, pp. 117-152, nro. 33.

[26] En cuanto a la razonabilidad del foro con el caso y las partes, como límite a la soberanía estatal, cfr. Vischer, Frank, “General Course on Private International Law”, *Académie de Droit International, Recueil des Cours*, Vol. 232, La Haya, 1992, pp. 9-256, en pp. 203-204 y 211 y ss. Entre la doctrina nacional, cfr. Feuillade, *Competencia internacional...*, pp. 33 y 39 y 62-64.

de utilidad las disposiciones sobre bienes muebles contenidas en el Código Civil, ni tampoco la aplicación analógica de lo establecido para los inmuebles[27].

En materia de marcas, el principio general es que los conflictos que se susciten entre particulares que involucren alguna de las acciones mencionadas en la Ley de Marcas quedan sujetos a la jurisdicción de los tribunales argentinos, debido a la vigencia del principio de la territorialidad marcaría[28]. Cabe aclarar que este principio se puede considerar universal mediante la multilateralización, o sea, que todos los Estados lo aplican por sí mismos logrando un efecto uniformador y universalista, al igual que ocurre respecto de los bienes inmuebles[29]. Es decir, que si cada país se considera

[27] Cfr. Feuillade, *Competencia Internacional...*, pp. 208-213, donde si bien se refiere al derecho de autor y a las patentes, sus conclusiones son aplicables a las marcas.

[28] Giay, Gustavo, "Jurisdicción, competencia y notificaciones en juicios de marcas y nombres de dominio", publicado en eDial.com

<http://www.eldial.com/suplementos/marcasypatentes/> última visualización 13 de marzo de 2013.

[29] Respecto de la posición unilateral "multilateralizada", es útil lo que dice Goldschmidt respecto de los inmuebles, interpretando el art. 10 CC. Tengo claro que no se puede aplicar a los bienes inmateriales las reglas de los inmuebles, pero a los fines de explicar cómo actúa la jurisdicción exclusiva de un Estado sobre las marcas concedidas en su territorio, el argumento es similar. Cfr. Goldschmidt, Werner, *Derecho Internacional Privado*, 10^a Edición, actualizada por Alicia Perugini Zanetti, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, Nro. 238. De modo general para la crítica a la bilateralización, cfr. Dreyzin de Klor y Saracho Cornet, *Trámites judiciales internacionales*, p. 85. Para que la eliminación de conflictos fuera posible, las normas de cada país deberían ser perfectamente idénticas.

soberano para regular el derecho de las marcas concedidas en su territorio y, al mismo tiempo, de modo inescindible, competente para entender en los conflictos que se presenten respecto de esas marcas, quedarían resueltos los llamados “conflictos de leyes” y “conflictos de jurisdicciones”. Si las marcas registradas en la Argentina sólo confieren el derecho de hacerlas valer en nuestro país las concedidas en Uruguay lo serán sólo en Uruguay, y las de Italia en Italia y así sucesivamente, no pareciera que pudiera darse lugar a conflictos transfronterizos[30].

Pero esto es relativamente cierto, ya que cabe preguntarse qué asuntos vinculados con las marcas o, con mayor precisión, qué relaciones jurídicas que involucran a una marca están gobernadas por el principio de territorialidad.

[30] En el ámbito de la Unión Europea, este principio se ha plasmado en el Reglamento (CE) N° 44/2001 del Consejo del 22 de diciembre de 2000, relativo a la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial), Artículo 22: “Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio (Art. 4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos, sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional”. En términos similares se expresan otras legislaciones, como el Código Civil Español: Art. 10.4 “Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte”.

3.4. *Los límites del principio de territorialidad*

El denominado “principio de territorialidad” tiene dos facetas. Por una parte, el Estado limita la concesión de los derechos a su territorio al aplicar la política económica del mercado regulado, mediante la concesión de esos derechos. Luego, el principio territorial localiza las conductas que se refieran a las marcas de tal manera que, a tales conductas, se aplica tal derecho[31]. Desde este punto de vista, la territorialidad determina una jurisdicción tanto para la concesión de un registro, como para el juzgamiento de las conductas realizadas o con efectos en un Estado y por tanto sometidas a su sistema jurídico[32].

[31] Cfr. Cabanellas de Las Cuevas, Guillermo, “Determinación del derecho aplicable a las patentes en el ámbito internacional”, *La Ley* 2011-E, pp. 738-754, en 740.

[32] Para las limitaciones al principio de territorialidad en derechos de propiedad intelectual, de modo general se puede consultar *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, The American Law Institute, Proposed Final Draft, March 30, 2007, (ALI Principles). En la redacción de este documento, la territorialidad se limita a ciertos aspectos: “§ 301. Territoriality. (1) Except as provided in §§ 302 and 321-323, the law applicable to determine the existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and the remedies for their infringement is: (a) for registered rights, the law of each State of registration”. Disponible en <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687>. También se refiere a la limitación del principio de territorialidad, CLIP, European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property, “Exclusive Jurisdiction and Cross Border IP (Patent) Infringement Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation”, 20.12.2006, disponible en <http://www.cl-ip.eu/en/pub/home.cfm>

A este respecto y, en relación al caso bajo estudio, habrá que distinguir la territorialidad de las marcas de la cuestión previa que origina el derecho de los cotitulares y, en concreto, al derecho que cada uno de ellos puede tener a un nuevo registro o uso exclusivo en el extranjero. La titularidad y la relación entre los potenciales cotitulares, como luego veremos, podrían tener un origen contractual, o bien sucesorio, matrimonial, societario o laboral[33]. De aquí que, ante cada caso concreto, antes de aplicar indiscriminadamente el principio territorial en alguna de sus manifestaciones, tendremos que ahondar en la realidad de la relación jurídica establecida, ya que no es lo mismo una infracción que un incumplimiento contractual, el contrato social, una relación laboral o de familia, etc.[34].

A decir de la Procuradora, hay aspectos relevantes del caso que no se pueden constreñir a los límites del

[33] La titularidad de los DPI es conocida en la literatura extranjera como un problema de ownership, o con más detalle, cuál es el “Entitlement to the grant and ownership of Intellectual Property Rights”, y que origina sus propias soluciones jurisdiccionales o de derecho aplicable. Cfr. Fawcett, James J. y Torremans, Paul, *Intellectual Property and Private International Law* Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 49 y ss. También analiza los problemas de ownership, Chestek, Pamela, “Who Owns the Mark? A Single Framework for Resolving Trademark Ownership Disputes”, *The Trademark Reporter*, Vol. 96 No. 3, Mayo-Junio de 2006, pp. 681-723. En el marco de los ALI Principles, se estableció: “§ 311. (2) When there is a contractual or other preexisting relationship among the parties, the law applicable to that contract or relationship will govern initial title”. La explicación se encuentra en la p. 222.

[34] Cfr. Cabanellas, “Determinación del derecho aplicable...”, p. 747, donde si bien se refiere a las patentes, las conclusiones son de aplicación a las marcas.

principio territorial. En concreto, cuando se discute la actuación de mala fe del cotitular minoritario o si su conducta es contraria a la moral y buenas costumbres (arts. 953 y 1071 CC), o si un registro debería ser denegado por ser contrario al orden público (Art. 6 quinquis, punto B, apartado 3., del Convenio de París)[35]. Como indica Gustavo Giay, “la Ley de Marcas identifica seis tipos de juicios distintos: el juicio por cese de oposición (art. 17), el juicio por cese de uso, tanto de marca como de nombre comercial (arts. 4 y 29, respectivamente), el juicio por caducidad de marca (art. 26), el juicio por nulidad de marca (art. 25), el juicio por denegatoria de registro (art. 21) y la acción de restitución o transferencia (art. 11). A ello se agregan las medidas cautelares, previstas tanto en La Ley de Marcas (art. 38), en el Tratado ADPIC (art. 50), como en el Código Procesal (arts. 195 y siguientes)”[36].

De estas disposiciones, la más relevante para el caso es el art. 11 de la Ley de Marcas que indica que el domicilio especial, constituido en el país, determina la jurisdicción para las demandas judiciales por nuli-

[35] Este último argumento es muy interesante, ya que la Procuradora daría a entender que ciertas normas encierran principios de validez universal o extraterritorial a modo de orden público internacional; pero no ya como impedimento para invalidar derecho extranjero contrario a ese orden público, sino como sostén de una jurisdicción requerida, por existir un interés superior de los poderes estatales en impedir que se consoliden situaciones de injusticia. Parece que interpreta en este sentido la mencionada disposición del Convenio de París: se podrá denegar el registro de las marcas, “3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público”. Al menos, alcanzo a ver que se plantea una situación de *forum conveniens*.

[36]Giay, “Jurisdicción, competencia y notificaciones...”.

dad, reivindicación o caducidad de las marcas. Si bien no menciona el supuesto de las acciones vinculadas a la cotitularidad marcaria, no pareciera que deba hacerse una excepción al principio territorialista que establece la jurisdicción de acuerdo al lugar de registro.

Sin embargo, la cuestión no es tan simple. Estamos ante lo que la doctrina denomina un problema de calificaciones, ya que necesitamos definir ante qué tipo de cuestión estamos para poder aplicar el régimen jurídico adecuado[37]. Sin duda, para el primer registro en Argentina, será competente el juez argentino. Pero en el caso se está discutiendo –si bien en el reducido y provisional marco de una cautelar–, la jurisdicción derivada de un reclamo por cotitularidad de un segundo registro en el extranjero.

Como ya he mencionado, el principio territorial ha sido recogido –entre otros ordenamientos– en el art. Reglamento 44/2001 de la Unión Europea sobre competencia judicial. Allí se establece la jurisdicción exclusiva de los tribunales del registro para todas las cuestiones referidas a la inscripción o validez de una marca. La expresión “en materia de inscripciones o validez...” no resultó clara y requirió ser interpretada ante los tribunales[38]. En todos los casos se resolvió

[37] El asunto a clarificar es si se trata de un problema vinculado a un ilícito, un registro, un contrato, etc. ¿se aplicará la *lex loci delicti*, la *lex loci protectionis*, la *lex rei sitae*, *lex registralis*, *lex contractus*? Cfr. Boggiano, *Derecho Internacional Privado*, T. I, p. 411. Ante la ausencia de calificación autárquica, las cuestiones de calificaciones en las normas de jurisdicción se resuelven por la *lex civilis fori*. Cfr. Soto, Alfredo, *Temas estructurales del Derecho Internacional Privado* Editorial Estudio, Buenos Aires, 2009 p. 84.

[38] El caso que solucionó las dudas fue la Sentencia del Tribunal de Justicia –TJCE– (Sala Cuarta), del 15 de noviembre de 1983, recaída en el asunto 288/82, “Ferdinand

darle a la expresión una interpretación restrictiva, ya que se trata de una excepción a la jurisdicción general del Reglamento: el domicilio del demandado, la autonomía de la voluntad, el lugar de acaecimiento del daño. Se entiende así que los procedimientos relativos al registro se refieren a la legalidad del registro o a la existencia de un depósito, de un derecho de prioridad, de un reclamo por denegación ante falta de actividad inventiva (en patentes), o la acción de cancelación de registro de una marca[39]. Se trata de un supuesto donde entran en juego las tareas y funciones propias de la oficina pública de registro. Así, también sería actividad jurisdiccional propia de la oficina, decidir sobre la validez de una patente o verificar la unidad de la invención, etc.[40].

M.J.J. Duijnsteer contra Lodewijk Goderbauer”. Allí se discutía si los derechos de un empresario sobre la patente ilegítimamente registrada a nombre de un empleado, por una invención realizada en el marco de una relación laboral, debía litigarse ante cada jurisdicción donde se hubo concedido, o bien ante los jueces del domicilio común del empresario y empleado, donde se efectuó además el primer registro y cuya prioridad se reclamó. Se resolvió que correspondía la jurisdicción domiciliaria y de la relación laboral y luego coincidente con la de la quiebra de la empresa; por el contrario, no era competente la jurisdicción de cada registro de patente, aunque luego hubiera que modificar cada registro. Esa jurisdicción única no era violatoria de la jurisdicción exclusiva correspondiente al registro de cada solicitud. Un caso más reciente en que se ratificó la jurisdicción exclusiva fue el asunto C 616/10 TJCE, Solvay SA c. Honeywell, de 12 de julio de 2012.

[39] Cfr. Fawcett y Torremans, *Intellectual Property...*, pp. 18 y 19.

[40] *Ibidem*.

En sentido negativo, las infracciones no estarían cubiertas por la jurisdicción exclusiva del registro, que deben reclamarse ante el lugar donde se pretende la protección. Tampoco los aspectos vinculados a la transferencia de un derecho por vía contractual, aún cuando luego se requiera la inscripción de la transferencia en el registro. En una disputa vinculada a la efectividad de una cesión, las autoridades administrativas no cumplen una función jurisdiccional y sólo se limitan a hacer efectiva la transferencia[41].

En definitiva, no están incluidas en la exclusividad de la jurisdicción del registro de los DPI aquellas cuestiones que no tienen referencia directa a la validez del registro o del derecho mismo. Sería el supuesto de la titularidad, por ejemplo, nacida en circunstancias distintas a un primer registro, que quedaría fuera de la jurisdicción exclusiva indicada por el principio de territorialidad.

3.5. ¿Cuál es la jurisdicción internacional en un caso de cotitularidad marcaria?

Como he dicho, la jurisdicción competente en la cotitularidad se enmarca en un tema más amplio, como es la titularidad misma, no sujeta en principio a la limitación territorial, salvo el primer registro. La cotitu-

[41] Idem, pp. 19 y 20. Estos autores también citan un caso inglés, en el que unos investigadores ingleses cedieron sus derechos sobre una patente a una empresa sueca. Reclamaban también la mención de su calidad de inventores. La validez del acuerdo debía resolverse en Suecia, aunque este tribunal debiera aplicar derecho inglés para resolver sobre la calidad de inventores de los investigadores ingleses. Cfr. Caso “Kakkar and Others v. Szelke and Others, Court of Appeal 1989, 1 FSR 225, citado por Fawcett y Torremans, Intellectual Property..., p. 53.

laridad marcaria implica que el registro pertenece a dos o más personas, perteneciendo a cada una de ellas una parte indivisa. En Argentina, la situación está regulada por el artículo 9 de la Ley de Marcas y, en lo que allí no esté previsto, por el Código Civil, artículos 2673 a 2755. Se trata de una particular forma de condominio, cotitularidad o copropiedad marcaria[42]. La cuestión estará regida en cada jurisdicción de acuerdo a la ley de registro, que determinará la posibilidad de constitución de la cotitularidad, los modos, los efectos, régimen de administración, actos permitidos a cada una de las partes, transmisibilidad de la totalidad o de la cuota parte, etc.

De acuerdo a Martínez Medrano y Soucassee y, siguiendo el art. 2675 del Cód. Civ., el modo de adquirir el condominio sobre una marca puede ser originario o derivado, pudiendo constituirse por contrato, por actos de última voluntad o ex lege[43]. En el caso bajo aná-

[42] Martínez Medrano, Gabriel y Soucassee, Gabriela M., “Las marcas de fábrica. (La regulación del condominio sobre una marca de fábrica, industria o comercio en el derecho argentino)”, *La Ley* 2002-B, pp. 1094-1101. También Mitelman, Carlos Octavio y Zuccherino, Daniel R., “Comentario al art. 9 de la Ley 22.362”, en *Código de Comercio y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, Vol. 6, Etcheverry, Raúl, Director, Witthaus, Mónica, Supervisión, Hammurabi, 2006, p. 218. La aplicación subsidiaria del condominio es admitida en otras legislaciones. Cfr. Lobato García-Miján, Manuel, “La comunidad de marca en Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988”, *Revista de Derecho Privado*, Septiembre de 1993, Madrid, pp. 787-809.

[43] Martínez Medrano y Soucassee, “Las marcas de fábrica...”, p. 1095. En igual sentido, Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de marcas*, Heliasta, Buenos Aires, 2003, Vol.2. p. 126. También Vázquez Lépinette, que agrega la posibilidad de que la consti-

lisis, pareciera que las partes manifestaron su voluntad en el sentido de distribuir la titularidad de la marca bajo condominio, en determinada proporción, siendo propietario cada uno de una parte indivisa. Así consta en la solicitud de registro presentada ante la autoridad marcaría o bien en el contrato de cesión que da origen al condominio. Cada uno de los condóminos no es, por tanto, titular de la marca, sino de una cuota parte indivisa, tal como lo estipularon.

El registro conjunto inicial o el contrato de cesión de una parte indivisa, suponen un acuerdo de voluntades entre las partes, al menos en cuanto a la distribución de la propiedad común[44]. En el caso bajo análisis las partes no fueron claras en determinar el modo de administración de ese condominio, o cuál sería el modo de solucionar las controversias que pudieran presentarse. Así parece desprenderse de las pretensiones de los escritos de demanda y contesta-

tación derivada pueda ser por acuerdo de voluntades, cuando un titular cede una parte, constituyéndose así el condominio con el cesionario. También, citando doctrina alemana, cuando un empresario invita a otros a hacer uso del mismo signo y les cede una parte de la titularidad. En cualquier caso, debe distinguirse la cotitularidad de la sociedad. En el primer supuesto, el patrimonio personal de los condóminos incluye la propiedad de la porción indivisa de la marca, mientras que en la sociedad, la marca pertenece a un patrimonio separado del de los socios. Cfr. Vázquez Lépinette, *La cotitularidad...*, pp. 59 y ss, y 204 y ss. [44] El acuerdo por el cual las partes registran inicialmente de modo conjunto una marca se lo suele denominar “contrato de creación de comunidad de marca”. Cfr. Lobato García-Miján, “La comunidad de marca...”, p. 797. El segundo supuesto, la cesión parcial de una cuota parte, se efectiviza mediante un contrato de cesión de derechos.

ción, lo que llevó a que debieran recurrir a la justicia para enmendar su imprevisión.

Sin embargo, el hecho de que nada dijeran en el contrato de cesión parcial de marca, no lo hace ineficaz. Por el contrario, el silencio indica que se deberá aplicar supletoriamente el régimen del condominio, en lo que fuere compatible[45].

En definitiva, lo que está en discusión es el acto originante del condominio junto con las prerrogativas que de allí se derivan para las partes, y, específicamente, si ese acto voluntario expande sus efectos a la actividad conjunta o indistinta, como es el caso de un nuevo registro del mismo signo distintivo. A mi parecer, este acto originante y sus efectos, no puede ser discutido en todas las jurisdicciones donde las mismas partes pretendan un registro. Debería resolverse de una vez y sus efectos se expandirán luego a los registros posteriores o derivados.

De esta manera, si el nuevo registro fuera contrario al interés de uno de los condóminos o al de los consumidores, como lo prevé el art. 5.c.3 del Convenio de París, no es necesario volver a discutir el asunto en cada territorio, ya que esa decisión es oponible luego en todas las jurisdicciones posteriores[46]. Es una situa-

[45] Ante la ausencia de contrato, se deberá suplir la voluntad no declarada con presunciones o el régimen supletorio del condominio. Cfr. Chestek, "Who Owns the Mark?...", p. 692.

[46] El art. 5.c.3 del Convenio de París prevé que "El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro, ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público".

ción de hecho que no requiere duplicación de procesos ni de prueba. Por tanto, cabe distinguir la jurisdicción relativa a un registro que será exclusiva y la correspondiente a legitimación y titularidad. Es un modo claro de separar las cuestiones[47]. En el fallo bajo comentario, se trató de una cotitularidad nacida en un contrato de cesión o transferencia parcial de la marca, previsto en el art. 6 de la Ley de Marcas[48].

[47] Así, por ejemplo los Principios CLIP. “Artículo 2:205: Legitimación y titularidad. Con respecto a la legitimación para obtener y la titularidad de un derecho de propiedad intelectual, el Estado en el que el derecho existente o respecto del cual la solicitud está pendiente tendrá también competencia”. De aquí se desprende que los tribunales argentinos sería competentes para un caso donde se discute la titularidad de un registro dependiente de una marca en copropiedad. Esta jurisdicción se suma a la tradicional sobre el domicilio del demandado, o domicilio común de las partes. Por otra parte, se trata de modo distinto la jurisdicción sobre el registro. “Artículo 2:401: Registro e invalidez. (1) En los litigios que tengan por objeto una resolución sobre la concesión, el registro, la validez, el abandono o la caducidad de una patente, una marca, un diseño industrial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual protegido en virtud de su registro, serán exclusivamente competentes los tribunales del Estado en el que el derecho ha sido registrado o en el que se tiene por efectuado el registro según lo dispuesto en algún convenio internacional”. Luego, justificada la jurisdicción del principal, se puede establecer la correspondiente a la cautelar: “Artículo 2:501: Medidas provisionales y cautelares. (1) Un tribunal que sea competente en virtud de los Artículos 2:101 to 2:401 también será competente para adoptar medidas provisionales y cautelares”. Los denominados Principios CLIP fueron elaborados por un grupo de profesores provenientes tanto de la Propiedad Intelectual como del Derecho Internacional Privado, reunidos en el ámbito del Max Planck Institut. Cfr. <http://www.cl-ip.eu/en/pub/home.cfm>

3.6. El problema de calificaciones en la norma de jurisdicción

Como podemos observar, resulta muy importante realizar una adecuada calificación de la relación jurídica. Si se tratara de una infracción marcaria o de un caso de defraudación, el derecho aplicable y la jurisdicción no serían los de Argentina. Así lo entienden tanto el Juez de primera instancia como la Cámara. A la misma conclusión se hubiera llegado si se discutiera un problema vinculado al registro: la jurisdicción italiana sería exclusiva.

Pero si estamos ante un reclamo de un cotitular a otro, se trata de una acción personal y la competencia es la domiciliaria, al menos de forma concurrente. Tampoco existiría jurisdicción italiana exclusiva si lo que está en discusión es el contrato que establece cómo administrar el bien objeto del condominio[49]. En este

[48] Ley 22.262, Art. 6: “La transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros, una vez inscripta en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”. La norma no se refiere a las cesiones parciales, pero la doctrina es unánime en que se debe aplicar el régimen general de los contratos, específicamente art. 1434 y ss. del CC. Cfr. Sánchez Herrero, Andrés, “Comentario a la ley 22.362”, en Código de Comercio, Comentado y Anotado, Adolfo A. N. Rouillon (director), Daniel F. Alonso (coordinador), Bs. As., La Ley, 2006, tomo V, pp. 1273-1441, en comentario al art. 6.

[49] De aquí que sea recomendable la celebración de un acuerdo de administración y disposición sobre el bien común. Cfr. Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas, Vol. 2, p. 126. Esta misma recomendación fue efectuada por AIPPI: “2) Los cotitulares deben gozar de libertad para determinar sus acuerdos de cotitularidad. En ausencia de tales acuerdos, debería ser de aplicación la legislación nacional reguladora de la cotitularidad de los derechos de PI”.

último caso, correspondería la jurisdicción del lugar de cumplimiento, o los tribunales prorrogados -si hubieran pactado la prórroga de jurisdicción. Habría que analizar, por lo tanto, el contrato o acuerdo que origina la cotitularidad, sus efectos y alcances.

Si la copropiedad de la marca se adquiere por un contrato de cesión, éste es el título y modo del condominio. La posterior anotación en el registro sería el requisito de publicidad que le otorga oponibilidad erga omnes[50]. El acuerdo, en cuanto a los porcentajes que constan en la solicitud, es una presunción de la voluntariedad en esa disposición. Los efectos, incluyendo los extraterritoriales, dependerán de lo que hayan pactado o del régimen subsidiario. En definitiva, el contrato establece cómo administrarán y dispondrán los condóminos respecto de licencias, defensas y también nuevos registros o modificaciones.

Así, al igual que en los inmuebles, la jurisdicción territorial y el derecho local son de aplicación exclusiva (art. 10 Cód. Civ.) para gobernar el bien objeto del derecho real, pero los contratos que dan lugar a los derechos reales argentinos podrán ser juzgados ante los tribunales extranjeros y regirse por el derecho foráneo. La acción relativa a la ejecución del contrato, sería personal[51]. A mi parecer, da lo mismo, a los fines de

AIPPI, Resolución Cuestión Q194, “El impacto de la cotitularidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual en su explotación”, disponible en <http://www.aippi.es/pdf/resoluciones-congresos/resolucion-congreso-q194.pdf>

[50] Cfr. Sánchez Herrero, “Comentario a la ley 22.362”, en comentario al art. 6.

[50] Cfr. Sánchez Herrero, “Comentario a la ley 22.362”, en comentario al art. 6.

[51] Cfr. Goldschmidt, Derecho Internacional Privado, nro. 238.

la jurisdicción, que se trate de un acuerdo tácito o que se encuentre formalmente celebrado. En cualquier caso, se tratará de interpretar la voluntad común de las partes y qué efectos otorga a los silencios o manifestaciones el sistema jurídico originante de la cotitularidad.

3.7. La cuestión previa en la norma de jurisdicción

Si hay voluntad común de las partes respecto de los efectos de este acto primigenio, del primer registro de la marca o del contrato de cesión parcial que da origen al condominio, o una sentencia que supla la falta de acuerdo, esa situación será tenida en cuenta como una cuestión previa al momento de cada registro marcario posterior[52]. De aquí que deba determinarse una única jurisdicción para resolver este problema y, de acuerdo a la solución alcanzada, efectuar o rectificar cada registro en las distintas oficinas nacionales[53].

La estructura de la norma de jurisdicción a elaborar tendrá, al igual que todas, un antecedente y una consecuencia jurídica. El antecedente, como supuesto de hecho, es una causa internacional en un conflicto que involucra una marca en copropiedad. El consecuente es la determinación del tribunal competente. Soto, de modo abstracto y general, la enuncia del siguiente modo[54]:

[52] Cfr. Chestek, “Who Owns the Mark?...”, p. 703.

[53] Cfr. Dinwoodie, Graeme B., Hennessey, William O., Perlmutter, Shira, Austin, Graeme W., *International Intellectual Property Law and Policy*, 2nd. Edition, Lexis Nexis, 2008, p. 1060, donde tratan la cuestión bajo el título “The dispute in the main proceedings and the question referred for a preliminary ruling”, y discuten en el ámbito de las patentes el alcance del art. 16.4 del Reglamento 44/2001.

[54] Soto, Alfredo, *Temas estructurales...*, p. 66. También, Feuillade, *La sentencia extranjera*, pp. 117-119.

<p>Si se trata de una causa internacional (caso jusprivatista con elementos extranjeros), presentada ante un juez competente en la esfera internacional (hechos subyacentes al contacto jurisdiccional), y habiéndose resuelto las cuestiones previas y calificaciones,</p>	<p>Será competente, O bien, No será competente</p>	<p>El juez ante quien se presentó la causa</p>
---	--	--

Aunque puede parecer extraño, también existen problemas de ‘cuestión previa’ en los aspectos jurisdiccionales. Por lo general, este último concepto sólo se utiliza cuando la asignación del tribunal depende del derecho aplicable (doctrina del paralelismo) o cuando se trata de verificar la validez de una cláusula de prórroga. Pero algunos elementos de la relación jurídica que compone el supuesto de hecho de la norma de jurisdicción podrían no ser claros y, por lo tanto, requerir que se resuelva alguna cuestión que justifique la asignación del tribunal. En el caso bajo análisis, ocurre en dos momentos: primero, cuando el juez argentino se plantea si es competente para ordenar la cautelar; segundo, o bien prospectivamente ante el juez italiano, que deberá analizar la jurisdicción del juez argentino antes de ejecutar la medida[55].

[55] Quedaría un tercer momento para analizar la cuestión previa: en el futuro o coetáneo proceso de conocimiento referido a la marca solicitada en Italia, ya sea de reivindicación, rectificación, nulidad, etc.

La cuestión previa se presenta cuando un asunto está vinculado a otro de tal manera que la solución del segundo condiciona lógicamente al primero[56]. En los aspectos jurisdiccionales, el problema se puede relacionar con elementos de fondo o procesales y deberá resolverse al responder a las excepciones previas o por vía de incidentes. La cuestión previa referida a la cautelar no será idéntica a la que se podría plantear en un proceso de conocimiento. En el primer caso, sólo interesa saber que existe una causa abierta en la que se discute una situación que será relevante para la determinación posterior de los derechos de las partes. En el juicio de fondo, que hipotéticamente se abra en Italia, se requerirá la sentencia que haya resuelto la cotitularidad del primer registro y sus posteriores efectos.

Esta única jurisdicción, a mi parecer, será la del domicilio del demandado o bien en el lugar de cumplimiento del contrato originante o regulador de la comunión de bienes, o en el lugar del primer registro. En el caso que nos ocupa, son coincidentes ya que el domicilio común, donde se planteó la demanda principal, es a su vez el constituido para el registro (art. 11 de la Ley de Marcas) y el del lugar de cumplimiento del contrato de cesión que originó la cotitularidad. Esta es, por lo tanto, la jurisdicción del litigio principal que no podría ser declarada exorbitante o inválida por ningún tribunal extranjero.

De aquí que la sentencia a que se arribe sería oponible —o considerada como antecedente— en cualquier litigio donde se discutiera entre las mismas partes algún registro del signo distintivo[57]. En los procesos

[56] Cfr. Boggiano, *Derecho Internacional Privado*, T. I, p. 421. Soto, *Temas estructurales...*, p. 89.

[57] La situación se presentó en el caso “Harrods Limited c/ Harrod's Buenos Aires Limited s/ Cese de oposición al registro de marca”. Allí se presentó ante el tribunal y se dis-

que deban tener lugar para rectificar registros, solicitar su nulidad o reivindicación, la sentencia argentina referida a la cotitularidad y los actos permitidos o prohibidos a los cotitulares, o la buena o mala fe, deberá ser presentada como prueba no ejecutada. La distinción es fundamental, porque los organismos administrativos o judiciales de cada país conservan su potestad referida al registro, pero siempre teniendo en cuenta la titularidad declarada en otra jurisdicción.

3.8. La relación entre jurisdicción y derecho aplicable

Una forma adicional de verificar la jurisdicción que estoy defendiendo, consiste en hacer aplicación analógica de los Tratados de Derecho Civil de Montevideo, tanto de 1889 como de 1940, que estatuyen el *forum causae* o doctrina del paralelismo[58]. Esto se justifica en virtud de la laguna a la que hice referencia, lo que obliga a acudir a la integración (art. 16. CC). En la versión de 1940, el art. 56 indica: “Las acciones persona-

cutió el valor de una sentencia extranjera. Se trataba de un fallo dictado por tribunales ingleses en un proceso dirigido a otro objeto, y se hizo valer su eficacia imperativa como defensa y prueba, no como cosa juzgada. Allí se dijo que “no puede hablarse de efecto imperativo de cosa juzgada material de la sentencia extranjera sino simplemente de efecto probatorio”. CNCiv y ComFed, Sala I, 04/10/2007, Causa 10378/2000. La sentencia en cuestión es de una Corte de Apelaciones del Reino Unido de fecha 21 de mayo de 1998, en la que se establece el derecho de Harrods Sudamérica a los registros marcarios exclusivos en el continente. La distinción entre el efecto probatorio de una sentencia extranjera o la ejecución de la misma sentencia, puede verse en Feuillade, *La sentencia extranjera*, p. 74.

[58] Cfr. Feuillade, *Competencia Internacional Civil y Comercial*, p. 213.

les deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia de juicio”. En este caso, el acto jurídico es el contrato o su cumplimiento, o su régimen supletorio, o el ilícito contractual o extracontractual que dio lugar al pleito; todos sometidos a la ley argentina y, en consecuencia, bajo su jurisdicción. Este mismo art. 56 indica que las acciones “Podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado”, originándose así dos jurisdicciones concurrentes.

Esta norma se complementa con el art. 43 del Tratado de Montevideo: “Las obligaciones que nacen sin convención, se rigen por la ley del lugar en donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden y, en su caso, por la ley que regula las relaciones jurídicas a que responden”. En este sentido, un registro marcario en violación a la cotitularidad o la concesión de licencias sin el acuerdo del condómino puede ser un hecho ilícito y estará regido por la ley de la misma relación jurídica: el condominio marcario.

La relación entre *forum et ius* tiene su fundamento en el antiguo principio por el cual los jueces serían competentes en los casos en que pudieran aplicar su propio derecho, tanto por la efectividad como por respeto a otras autonomías estatales[59]. Otra razón se puede en-

[59] Sin embargo, parece ser un criterio que está en retroceso. Cfr. Fernández Arroyo, “Aspectos esenciales de la competencia judicial internacional...”, nro. 32. Jayme lo observa desde un doble ángulo. Puede considerarse, por una parte, que un juez aplicará su propio derecho. Luego, que el juez será competente si corresponde aplicar su derecho, y no en caso contrario. Si este último aspecto fuera absoluto, podría desencadenar la denegación de justicia. Parece razonable si existieren normas de policía, o si se trata de juzgar sobre bienes situados en el territorio, que son gobernados por la ley estatal de su ubicación. Cfr. Jayme, Erik,

contrar en el Derecho Internacional Privado que tiende a la realización de la justicia como su misión sustancial a través de dos momentos: la certeza de la ley aplicable y el desincentivo del *forum shopping*.

El criterio del ‘paralelismo’ indica que tendrían jurisdicción los jueces del país cuyo derecho resulte aplicable. Es decir, que si se aplicara derecho argentino para juzgar un supuesto de violación de las reglas del condominio constituido en Argentina –tal sería el caso de un registro extranjero a nombre exclusivo de uno de los condóminos–, serán competentes los jueces argentinos. Desde ya que esta competencia no será exclusiva para evitar la negación de la extraterritorialidad del derecho extranjero: la conexión entre derecho y foro no implica identidad[60]. Pero asegurada la jurisdicción del proceso principal, ya se ha dado un paso para poder atribuir con certeza la competencia para el dictado de la cautelar.

En definitiva, la jurisdicción del proceso principal corresponderá a aquella que deba entender en la relación jurídica objeto del litigio. Como aquí se trata de las obligaciones derivadas de una voluntad común que diera origen a un registro marcario en cotitularidad y los posteriores actos llevados a cabo por las partes, la jurisdicción no se refiere al registro en sí mismo, sin que sea aplicable por tanto el principio de territorialidad. Se trata de la jurisdicción propia del acuerdo originante o del contrato que rige la administración del bien común –o su régimen supletorio–, o bien la propia

“Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Course général de droit international privé”, Académie de Droit International, Recueil des Cours, Vol. 251, La Haya, 1995, pp. 9-268, en 135.

[60] Cfr. Wolff, Martin, Derecho Internacional Privado, traducción española de la segunda edición inglesa, por Antonio Marín López, Ed. Bosch, Barcelona, 1958, pp. 57-58.

de los actos ilícitos contractuales o extracontractuales[61].

4. LAS DIFICULTADES QUE PLANTEA LA COTITULARIDAD MARCARIA

La jurisdicción internacional en asuntos de cotitularidad marcaria no ha sido prevista en prácticamente ninguna legislación. De allí que la incertidumbre genere importantes inconvenientes[62]. Ante el silencio legal, los jueces deberían aplicar en primer término las disposiciones internas en conjunción con los principios generales derivados tanto del sistema procesal, como de las normas sustantivas o de ordenamientos internacionales.

[61] Aclaro que el caso que estamos analizando no es el supuesto previsto en el art. 6 septies del Convenio de París, “Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización”. El cotitular no es un agente o representante de los demás cotitulares. El contrato que los une para administrar el bien común, ya sea expreso o tácito, no es de distribución, ni agencia ni mandato. Así lo entendió la jurisprudencia en el caso “Café del Mar”, Audiencia Provincial de Alicante, Sección Octava, Tribunal de Marca Comunitaria, Rollo de Sala nº 813 (c-38) 11, Sentencia nº 198/12 de 27 de abril de 2012. “Es evidente que se trata de una disputa entre co-titulares, y la actuación del demandado no se enmarca en sede de actuación societaria, por razón del uso indebido de unos poderes, sino en el marco de una relación de co-titularidad”.

[62] Tampoco ha sido previsto el asunto en los ADPIC. Cfr. Dreyfuss, Rochelle C. y Ginsburg, Jane C., “Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters”, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 77:1065, en 1094.

4.1. La cotitularidad marcaria en la normativa Argentina

Como ya indiqué, el silencio de las partes respecto de la administración del bien indiviso, al momento de celebrar el contrato de cesión parcial de marca, tiene el efecto de someterlos al régimen supletorio de la copropiedad, sin paliativos. En consecuencia, los condóminos, en el régimen del Código Civil argentino, tienen amplias facultades para disponer de la parte indivisa, pero están muy limitados respecto de la enajenación o afectación de la cosa común[63]. Las posibilidades de actuación son estrechas sin el consentimiento tácito o expreso de los demás condóminos[64].

La situación es similar en el derecho comparado. Hay autores que distinguen entre los actos que impliquen una “alteración material” sobre el bien inmaterial común, de aquellos que implican actos jurídicos, como la constitución de una garantía sobre el bien común. Entre las modifica-

[63] Para la aplicación de este criterio a las marcas, Cfr. “Camuyrano, Cecilia Ida c. La Orquídea Shop Argentina S.A.”, CNCiv y ComFed, Sala II, 19/9/2010, donde se ratificó la posibilidad que tiene un condómino de hacer uso o explotar independientemente la marca, como así también enajenar su parte indivisa. Lo mismo se resolvió en “Crescenti, Ernesto José Vicente c/ Instituto de Medicina Integral Juan Hirschmann S.A. s/ cese de uso de marca”, CNCiv y ComFed, Sala III, 26/2/2002.

[64] Cfr. Papaño, Ricardo José, “Comentario a los artículos 2673 a 2755”, Código Civil Comentado, Derechos Reales, Tomo II, Claudio Kiper, Director, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004, p. 169. También Llambías, Jorge Joaquín y Alterini, Jorge, Código Civil Anotado, Tomo IV-A, Abeledo Perrot, 1993, comentario al art. 2681, p. 511. Creo que un nuevo registro es una “innovación material”, en los términos del Código Civil.

ciones materiales consideran, de modo muy útil para nuestro caso, “la creación de una marca derivada”[65]. Otros autores, por el contrario, consideran que, ante ausencia de pacto, no debería permitirse un uso independiente por un solo condómino, por los efectos perniciosos que esto acarrea a la marca y a la confianza del público. Además, la mercadería producida por uno solo sin el permiso de los otros sería en infracción, pudiendo cualquiera impedir su introducción en el comercio[66].

Como una derivación de este principio, se puede decir que la regla general consiste en requerir la comunidad para los actos que impliquen el ejercicio de la propiedad común y la actuación individual para la administración o conservación. La misma situación se presenta en la comunidad de marcas, ya que el art. 9 de la Ley N° 22.362 requiere la actuación conjunta para la licencia, transferencia o renovación, pero es suficiente la voluntad de uno solo de los condóminos para deducir una oposición frente a un tercero o ejercer cualquier acción defensiva.

De este modo, en el condominio de marcas, el uso es un acto permitido para cada uno individualmente[67]. Sin embargo, se desprende de la ley que la renovación o enajenación no son “uso”, por requerir la unanimidad; por tanto, un nuevo registro pareciera más cercano al grupo de actos de propiedad y, por consiguiente, no

[65] Cfr. Vázquez Lepinétte, La cotitularidad de los bienes inmateriales, p. 359.

[66] Cfr. Lobato García-Miján, “La comunidad de marca...”, pp. 800-802.

[67] Cfr. La Salteña S.A. c. ALIJOR S.A. s/Cese de Oposición al registro de marca, CNCiv y ComFed, Sala 2, 7/9/2010. En el caso las partes habían pactado que debía considerarse uso autorizado el cambio de tipografía, logotipos o isotipos de la identificación relacionada con los productos que comercializaran cada una.

puede ser asumido por uno solo de los condóminos sin el acuerdo de los demás[68]. Decimos “acto de propiedad”, sin entrar en la distinción de actos de disposición o administración, porque la regulación del condominio que trae el Código Civil prohíbe o autoriza determinados actos a los condóminos, lo mismo que la Ley de Marcas, sin que algunos de ellos puedan encasillarse en la disposición o administración[69]. Así, renovar una marca podría ser considerado normalmente un acto de administración, pero la Ley pide que se haga en conjunto[70]. Por tanto, es mandatorio el texto del art. 2680 CC: “Ninguno de los condóminos puede sin el consentimiento de todos, ejercer sobre la cosa común ni sobre la menor parte de ella, físicamente determinada, actos materiales o jurídicos que importen el ejercicio actual e inmediato del derecho de propiedad”.

[68] Así lo entiende de modo expreso Ortuño Baeza, María Teresa, “La cotitularidad de las marcas”, *Práctica de Tribunales: Revista de Derecho Procesal Civil y Mercantil*, Vol. 32, 2006, pp. 5-16. Comenta allí la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 17 de Noviembre de 2004 (STS 7418/2004), sobre denegación de la inscripción de nombre comercial. Un cotitular pretendía el registro a nombre propio de un nombre comercial, a lo que se oponía su cotitular. El TS decidió que se requiere la anuencia del cotitular para un nuevo registro, ya que si bien cada uno puede hacer uso individual del nombre comercial, debe hacerlo de tal modo que sea acorde al destino de la cosa y que no perjudique el interés de la comunidad. Así, si esa inscripción impide el uso del mismo nombre por la comunidad o uno de sus miembros, o si genera confusión en el público consumidor, el registro no puede concederse.

[69] Cfr. Papaño, *Código Civil Comentado*, p. 178 y ss.

4.2. *La insuficiencia del régimen general del condominio*

En el mismo sentido, podría entenderse que un nuevo registro en el extranjero a nombre de uno solo de los condóminos, con la posibilidad de impedir la fabricación o importación por parte de alguno de los otros, es contrario al art. 2682 Cód. Civ., que dispone que el condómino no puede enajenar, constituir servidumbres, ni hipotecas con perjuicio del derecho de los copropietarios[71]. Un registro independiente, que cubriera los mismos productos, y que por tanto, impidiera el pleno uso de la marca a los demás condóminos sería en perjuicio de estos.

La situación sería más grave aún si la marca fuera considerada notoria o renombrada, ya que agregaría al signo una particularidad, en beneficio de todos los condóminos, como es el ser preferido frente a terceros en los nuevos registros e incluso oponerse a registros de terceros. Ese atributo corresponde a la marca notoria en su conjunto, como unidad, y no es susceptible de ser apropiado por uno solo de los propietarios, que lo es solo de una parte indivisa o ideal. Claramente un nuevo registro es un ejercicio de la propiedad común y no de la parte indivisa. Así, en el caso bajo estudio, el derecho de prioridad en el registro por un uso anterior también pertenecería a todos los condóminos en conjunto y no a uno de ellos individualmente.

Haciendo uso de la analogía, creo que si para dar en locación un inmueble se requiere la reunión de todos los condóminos (art. 2703 Cód. Civ.) al igual que para la licencia de la marca común (art. 9 Ley de Marcas), con más razón será necesario para la solicitud de un nuevo registro a nombre de uno solo de ellos, por

[70] Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas, Vol. 2, p. 127.

[71] Cfr. Martínez Medrano y Soucasse, “Las marcas de fábrica...”, p. 1100.

el potencial perjuicio que puede significar para el signo del que son cotitulares[72]. Y, en sentido inverso, un solo copropietario no podría beneficiarse del esfuerzo ajeno, es decir, del conjunto de los condóminos[73].

Otro argumento útil para encuadrar el asunto, consiste en considerar un nuevo registro como accesorio del principal o un nuevo dominio por accesión. La analogía consiste en que el titular de marca (los condóminos) pueden tener derecho a los nuevos registros, ya sean distintas clases a la primigenia pero vinculadas a su actividad, o bien a registros en el extranjero a los que accedan por el uso previo, la notoriedad del signo, etc. Si lo que accede es de los condóminos en conjunto, y no de uno solo de ellos, no parece posible que uno solo se beneficie en perjuicio de los demás. La accesión está prevista para los bienes muebles o inmuebles (art. 2571 y ss. Cód. Civ.), pero también para los derechos (art. 1458 Cód. Civ.). Si los condóminos tienen derecho a oponerse a que terceros registren el mismo signo en nuevas clases o en nuevas jurisdicciones o a ejercer la reivindicación, etc., también, y con más razón, lo podrían ejercer respecto del condómino que actúa fuera de la comunidad[74].

[72] Así, Bertone y Cabanellas sugieren que se puede aplicar la analogía de la locación para las licencias de marca, que requiere la unanimidad de los copropietarios. Cfr. Bertone y Cabanellas, Derecho de Marcas, Vol. 2, p. 128.

[73] Creo que sería distinta la solución si el registro es para una clase de productos o servicios que no va a generar ninguna confusión, o mercados donde no afectará a los cotitulares ni al signo, sean del mismo país o del extranjero.

[74] La analogía no es identidad, por tanto habrá que matizar las consecuencias de este análisis. Sería distinta la solución si aplicáramos al nuevo registro o un nuevo mercado el concepto de fruto o producto (art. 2329 CC), aunque también merecería pensarse si esos nuevos registros “forman un todo con ella”.

Da la impresión de que por los riesgos que entraña para la marca un uso independiente por un cotitular sin el concurso de los demás, la interpretación debe ser restrictiva[75]. El asunto mereció la atención de la AIPPI(¿), en la ExCo Singapur 2007. Allí se resolvió que “Las reglas legales aplicables a la copropiedad de los bienes materiales únicamente deberán ser consideradas como una fuente legal subsidiaria en aquellos casos en que sean de aplicación a la cotitularidad de derechos de PI”. Respecto del uso, concretamente, “En el caso de las marcas, ningún cotitular está facultado para usar individualmente la marca, salvo que se convenga en otro sentido”. Y en relación a terceros, específicamente la posibilidad de permitirles el uso del signo mediante una licencia, se decidió: “Los cotitulares que deseen licenciar individualmente a terceros derechos sobre una marca registrada o protegida, o sobre una obra protegida por derecho de autor, deberían recabar el consentimiento de los demás cotitulares”[76].

4.3. El supuesto del nuevo registro en el sistema general del condominio

Como podemos ver, la afectación de la propiedad común mediante un nuevo registro, ya sea en otra clase o en otra jurisdicción, merece un poco más de atención de la recibida hasta el momento. En términos estrictos, un re-

[75] Cfr. Ortuño Baeza, “La cotitularidad...”, p. 9.

[76] AIPPI, Resolución Cuestión Q194, “El impacto de la cotitularidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual en su explotación”, disponible en

<http://www.aippi.es/pdf/resoluciones-congresos/resolucion-congreso-q194.pdf> El valor de esta Resolución es meramente doctrinario, pero al ser el resultado del debate de cuarenta representaciones nacionales, integrada por los profesionales más destacados de cada país, no deja de ser importante.

gistro nuevo puede ser considerado otra marca, distinta e independiente, sin relación con la copropiedad anterior. Pero si se observa el curso normal de los acontecimientos y la operatoria de los negocios, es muy común la llamada “extensión de la marca”, cuando un empresario, inicialmente dedicado a una actividad, amplía su ámbito de actuación a nuevos rubros, vinculados al principal, pero que encuadrarían en una nueva clase[77]. La misma conclusión se presenta con la expansión de la actividad comercial a otras regiones o países, que deberán ser protegidas con nuevos registros. A mi entender, un nuevo registro que impida el pleno goce del signo común, es equivalente a una innovación material en la cosa común y, por lo tanto, requiere el consentimiento de todos los otros condóminos (art. 2681 CC), y tendría los mismos efectos que una enajenación, la constitución de

[77] El asunto fue objeto del fallo La Salteña S.A. c. ALIJOR S.A., ya citado. Las partes habían llegado a un acuerdo para dividirse el mercado siendo cotitulares de la marca, mediante la asignación de distintos productos; en el caso se trataba de productos de panificación en general incluyendo confitería y repostería (ALIJOR) y pastas alimentarias, frescas y secas, con o sin relleno, incluyendo empanadas, tartas pascualinas y pastelitos (La Salteña). La administración de la cotitularidad requirió un contrato entre las partes, y la Cámara consideró que las tapas de panqueques no son productos de panificación, y por lo tanto no eran parte del acuerdo. Quedaría habilitada la demandante, por tanto al registro a su propio nombre del signo para las tapas de panqueque. También en el fallo se resolvió que, en virtud del acuerdo expreso, la demandante podía variar los signos. El punto que la decisión no deja claro es cómo se hubiera resuelto la situación a falta de Convenio entre las partes. A mi entender, sin acuerdo previo, no hubiera sido posible un nuevo registro marcario ni la modificación del signo sin el consentimiento unánime de los condóminos.

una servidumbre o hipoteca, en perjuicio del derecho de los copropietarios (arts. 1512 y 2682 CC)[78].

En igual sentido, se puede afirmar que el cambio del signo mediante la llamada “marca derivada”, pertenecerá a los condóminos y no al solicitante individual[79]. En definitiva, ningún acto que pueda perjudicar o beneficiar al bien propiedad de la comunidad puede ser asumido individualmente por uno solo de los condóminos[80]. Complementariamente, en términos del art. 2684 Cód. Civ., “todo condómino puede gozar de la cosa común conforme al destino de ella, con tal de que no la deteriore en su interés

[78] Es interesante la previsión del artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como co-solicitante o cotitular del derecho”. Es un modo de solucionar una situación como la del fallo bajo comentario.

[79] Cfr. Vázquez Lepinette, La cotitularidad de los bienes inmateriales, p. 370, donde hace aplicación a las marcas de un criterio general para todos los derechos intelectuales: las modificaciones pertenecen a la comunidad. “La solicitud de una marca derivada sólo puede hacerse contando con el consentimiento de todos los cotitulares de la marca principal. De la misma manera, si se renueva la marca principal con el consentimiento de todos los partícipes, pero no se da este consentimiento para la renovación de la marca derivada, ésta se extingue, puesto que no puede haber una marca derivada fuera de la comunidad”.

[80] En todos los casos enunciados, el cotitular excluido de los nuevos registros por quien actúa de modo individual, sin duda tiene un interés legítimo en reivindicar esas nuevas marcas. Respecto de cómo debe interpretarse el “interés legítimo”, cfr. Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 4ª Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 112 y ss.

particular”. De modo consistente, si hace gastos en beneficio de todos, le deben ser reintegrados (art. 2685 y ss. Cód. Civ.).

Como indican Martínez Medrano y Soucassee, “En el caso de las marcas, el deterioro de las mismas puede venir por la explotación en productos que no satisfacen las expectativas razonables de los consumidores, por ejemplo por la existencia de productos en mal estado, por el reiterado incumplimiento de prestaciones, por violar normativa de orden público como la ley de lealtad comercial o la ley de defensa del consumidor, en fin se trataría de usos susceptibles de generar una pérdida de reputación de la marca en el público consumidor”[81].

En el caso objeto de este comentario, la Procuradora entendió que el nuevo registro en Italia, a nombre de uno solo de los condóminos, contrario a un registro nacional anterior, implicaba mala fe y un proceder

[81] Cfr. Martínez Medrano y Soucassee, “Las marcas de fábrica...”, pp. 1096-1097. Y continúan: “En caso de uso en perjuicio de la marca, podría ocurrir que los condóminos recurrieran al juez para impedir el uso de la misma al copropietario que le está causando un daño”. En apoyo de esta opinión, muy sólida a mi parecer, citan a Fernández Novoa “la utilización simultánea de la marca común a título individual por los partícipes podría desembocar en situaciones que no sólo perjudicarían el interés de la comunidad, sino que atentarían asimismo contra los legítimos intereses de los consumidores”. Fernández Novoa, *Derecho de Marcas*, Madrid, 1990. p. 219. El criterio del consumidor también es importante para Chestek, “Who Owns the Mark?...”, p. 683. Asimismo lo considera Gervais, al fundamentar uno de los posibles perjuicios irreparables que estarían contemplados para conceder una de las medidas cautelares del art. 50 ADPIC. Gervais, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet and Maxwell, 3rd Edition, 2008, Nro. 2-402.

contrario a la moral y buenas costumbres. En sus propios términos, la cautelar pretende “evitar la concreción de maniobras de mala fe dirigidas a sustraer a su parte la posibilidad de explotar en el extranjero la marca de la que es co-titular con el demandado en Argentina, a partir de su transferencia a sociedades simuladas y probablemente insolventes”. Creo que el problema de fondo radica en la posibilidad de crear confusión con el nuevo registro. Si así fuera, la solución estaría dada por la aplicación de la doctrina sobre la posible coexistencia de los signos.

Por consiguiente, si el nuevo registro llevado a cabo por un condómino individualmente no crea confusión respecto de la marca en condominio, ambos podrían coexistir. Pero si la confusión es posible, el condómino independiente sería frente a los demás como cualquier tercero y, por lo tanto, se le podría impedir el nuevo registro o bien reivindicar las partes indivisas[82]. Es decir que el daño al bien común indiviso estaría dado por la potencial confusión y su impacto frente a los consumidores y la afectación de la exclusividad de mercado que otorga el signo.

A esto se agrega el agravante de la mala fe, ya que el cotitular independiente no puede negar que sabía de la existencia de una marca anterior, lo que podría dar lugar a la nulidad del nuevo registro, como lo indica la Ley N° 22.362 art. 24 inc. b): “Son nulas las marcas registradas: (...) b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a

[82] Respecto de la confusión generada por coexistencia, cfr. Sánchez Herrero, Andrés, *Confusión de Marcas, La Ley*, Buenos Aires, 2013, p. 411 y ss. Se deberá analizar no ya la coexistencia real habida anteriormente, sino la posible confusión que generaría la coexistencia entre la marca en cotitularidad y el nuevo registro a nombre del condómino individual, ya sea a nivel nacional o internacional.

un tercero (...)"'. Como aclara Sánchez Herrero, si bien este inciso tiene por finalidad principal proteger a las marcas de hecho que gozaron de un uso previo, también debe interpretarse como una protección especial para las marcas notorias y aquellas otras que han logrado un mercado con anterioridad al registro[83].

4.4. La cotitularidad marcaria en el derecho comparado y los Principios CLIP

La situación que estamos analizando, con todos los inconvenientes que acarrea, tampoco ha sido debidamente considerada en los distintos sistemas jurídicos. La comisión redactora de los principios CLIP se ocupó por primera vez del tema, de modo bastante satisfactorio a mi modo de ver.. Así, en el proyectado Artículo 3:401 se indica: "Cotitularidad originaria y transmisibilidad de las cuotas (1) La ley aplicable a la cotitularidad originaria se determinará de conformidad con el Artículo 3:201. (2) La transmisibilidad de las cuotas de cada cotitular se regirá por la ley del Estado para cuyo territorio se reclama la protección".

A su vez, de acuerdo al art. 3:201, la "titularidad originaria, incluida (...) la legitimación para obtener derechos de propiedad intelectual sometidos a registro, se regirá por la ley del Estado para cuyo territorio se reclama la protección". Sin embargo, en el numeral 3 del artículo 3:201 se establece una excepción: "(3) En el marco de una relación contractual, (...) la ley aplicable al derecho a obtener el registro de un derecho sometido a registro se determinará de conformidad con

[83] Cfr. Sánchez Herrero, Andrés, "Comentario a la ley 22.362", en Código de Comercio, Comentado y Anotado, Adolfo A. N. Rouillon (director), Daniel F. Alonso (coordinador), Bs. As., La Ley, 2006, tomo V, pp. 1273-1441, en comentario al art. 24.

lo establecido en la Sección 5”, es decir, la regulación específica de los contratos. A su vez, esta indica en el art. 3:502 que, a “falta de elección de la ley del contrato realizada de conformidad con el Artículo 3:501, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos”. Y “(2) Tratándose de contratos cuyo objeto principal sea la creación de bienes susceptibles de protección, para determinar el Estado que presenta los vínculos más estrechos, el tribunal tomará en consideración (...) (b) como factores tendentes a la ley del Estado en el que el creador (...) tiene su residencia habitual en el momento de celebración del contrato”. Y, si la creación está referida a “derechos de varios Estados, se presumirá que el Estado con el que el contrato presenta los vínculos más estrechos es el Estado en el que el creador (...) tiene su residencia habitual en el momento de celebración del contrato”.

Finalmente, en el Artículo 3:402 se regulan las relaciones entre los cotitulares. “Las relaciones entre los cotitulares, en particular la licencia, renuncia, autorización y cualquier otra modalidad de explotación, el reparto de las rentas, la facultad para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual y presentar demandas, se regirán por la ley aplicable a la relación entre las partes, como un contrato, acuerdo societario, sucesión o matrimonio. De lo contrario, se aplicará la ley que presente los vínculos más estrechos”. A mi modo de ver, esta es la solución correcta: regir la relación entre cotitulares según el acuerdo vigente entre ellos, o la relación jurídica que haya originado el condominio.

5. LA JURISDICCIÓN RESPECTO DE LA MEDIDA CAUTELAR

Si la jurisdicción del proceso principal es la argentina, ahora debemos analizar la propia de la medida caute-

lar aneja (juez requirente). Luego tendremos que verificar la jurisdicción correspondiente al juez del lugar donde se va a hacer efectiva la medida cautelar (juez requerido). Cada juez, por tanto, conserva cierta discrecionalidad ya que se trata tanto de proteger a un demandante que se vería privado de la efectividad de la sentencia posterior, como a un demandado a quien no se le puede adelantar y efectivizar un resultado todavía incierto[84].

5.1. Normas Argentinas que rigen la cautelar

Las medidas cautelares en el orden interno están regidas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y corresponde su dictado al juez local. Pero respecto de las que deben ser ejecutadas en el extranjero o solicitadas por un juez foráneo y ejecutadas en el país, el C.P.C.C.N. no contiene ninguna disposición. La doctrina indica que, a falta de Tratado específico, la laguna debe cubrirse con las disposiciones que regulan la cooperación, es decir, los arts. 132 y 517-519 bis del C.P.C.C.N.[85].

Los requisitos generales son: a) verificación de la jurisdicción internacional indirecta, para el caso de medidas solicitadas desde el extranjero, o bien verificar la propia jurisdicción, para aquellas que deban ejecutarse en otro Estado; b) que no sea violatoria del orden público internacional argentino, para las solicitadas por un juez extranjero, o bien que no violenten el orden público interno para las solicitadas por el juez argentino; c) cumplimiento de los requisitos formales;

[84] Cfr. Collins, “Provisional and Protective Measures”, pp. 24-26.

[85] Cfr. Dreyzin de Klor y Saracho Cornet, *Trámites Judiciales Internacionales*, p. 165.

d) que no afecten las garantías del debido proceso del demandado[86].

Por haberse discutido en el caso la jurisdicción local para solicitar una medida a ejecutarse en el extranjero, abordaré el asunto desde esa perspectiva. Adicionalmente, analizaré la aplicación directa o analógica de otras normas de fuente internacional, como los ADPIC o Tratados que habilitan el auxilio judicial internacional.

Por otra parte, la jurisdicción requerida para ordenar la cautelar se fundamenta en la tutela judicial efectiva, tanto para el demandante como para el demandado. Por una parte, para que sea eficaz ante el peligro en la demora (*periculum*). Pero también en beneficio del demandado, ya que si la cautelar se traba en su domicilio, parecería que no se ve procesalmente perjudicado. Es mejor para él que se le inicie un reclamo único y no que se lo demande en múltiples jurisdicciones, lo que le dificultaría la defensa. El foro único es, en definitiva, en beneficio de ambas partes.

Además, también en beneficio de ambos el requisito conocido como *fumus boni iuris* o verosimilitud del derecho, puede ser mejor analizado ante el juez del proceso principal, que tiene ante sí toda la información y la prueba.

[86] Sobre este tema no profundizaré por ser innecesario en el comentario a este fallo. De todos, modos es un requisito general que obliga tanto al juez requirente como al requerido, que al dictarse o ejecutarse una medida provisional transfronteriza no se afecten los derechos humanos ni las garantías constitucionales del demandado. Cfr. Collins, "Provisional and Protective Measures...", p. 179 y ss.

5.2. El proceso para aplicar por analogía normas de fuente internacional

La Cámara de Apelaciones en su escrito denegatorio de la competencia argumenta que, ante la ausencia de una norma específica que regule el auxilio judicial de segundo grado en un caso con Italia, debe aplicarse como norma más próxima y por vía de analogía, el Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica celebrado en Montevideo en 1889, que establece en su art. 4: “Las falsificaciones y adulteraciones de las marcas de comercio y de fábrica se perseguirán ante los tribunales con arreglo a las leyes del Estado en cuyo territorio se cometa el fraude”. Entiende la Cámara que “toda vez que la marca -y logo- fue registrada con su- puesta mala fe del accionado por ante el Registro Italiano de Patentes y Marcas, (...) los tribunales argentinos resultan incompetentes para entender en la solicitud cautelar realizada”.

A mi entender, la Cámara comete dos errores en la aplicación de la analogía. El art. 16 Cód. Civ. indica que “se atenderá a los principios de leyes análogas”. Para saber qué instrumentos están disponibles para llenar el vacío o laguna, deberíamos saber si el asunto tiene vinculación con el régimen marcario internacional, con las cautelares internacionales o, más específicamente aún, sobre cautelares en temas marcarios.

Primero, tal vez convenga recordar algunas ideas sobre la analogía, en cuanto se trata de un procedimiento particular de la lógica jurídica[87]. Luego re-

[87] Cfr. Cianciardo, Juan, “Interpretación por analogía, derecho constitucional de emergencia y justicia”, en Interpretación Constitucional, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Coordinador, Tomo I, Editorial Porrúa, México, 2005, p. 442. En p. 443 cita a Windscheid: «La analogía es la extensión de principios que pueden extraerse de la ley a casos que se

ción podremos ver cuáles son estas normas. En el caso de la analogía legis estamos ante un procedimiento que quita del tipo de la norma los elementos secundarios o no definitorios, logrando un supuesto más preciso que permite homogeneizar el caso previsto con el que se presenta como nuevo. Lo no compatible serían sólo los aspectos no sustanciales. Por otra parte, en la analogía iuris, estamos ante un grupo de disposiciones particulares que se fundamentan en un mismo principio, el que puede obtenerse inductivamente de esas normas diferentes pero similares[88]. Tenemos aquí dos problemas: a) qué es lo inesencial o secundario; b) cuáles son los principios que pueden extraerse y de qué normas. En definitiva se trata de obtener el sentido valorativo —mediante un proceso de interpretación— que en su momento dio lugar a la regulación existente[89].

diferencian de aquellos decididos en la ley de forma sólo inesencial».

[88] Cfr. Rezzónico, Juan Carlos, Principios fundamentales de los contratos, Astrea, Buenos Aires, 1999, pp. 148-149.

[89] “El principio fundamental de justicia según el cual los casos iguales deben decidirse igual, lleva al análisis de la analogía de los casos. ¿Qué circunstancias autorizan a distinguir los casos para tratarlos de modo distinto? Esta pregunta vuelve a implicar la relación entre norma y precedente. La aplicación de una norma requiere comparar el caso y la norma. Hay que equiparar, en virtud de cierta semejanza, lo que la norma establece y la situación fáctica presenta. De la equiparación surge el sentido de la norma. Hay que desentrañar el sentido en que el legislador ha equiparado el grupo de casos de la vida real que consideró “iguales”. Lo equiparado no es realmente igual. Es abstractamente igual. En realidad es análogo. La analogía permite la abstracción de toda norma general. De aquí la enorme importancia de ver las normas y los casos desde el punto de vista de la analogía. Por

Por lo tanto, a mi parecer, el primer error de la Cámara es considerar la analogía desde el punto de vista de la infracción marcaria o del registro marcario, concluyendo que la jurisdicción está limitada por el principio de territorialidad. Como ya indiqué antes, este caso trata de la cotitularidad marcaria originada en un acuerdo de voluntades y de los actos que puede efectuar un condómino sin afectar a los demás cotitulares. La diferencia es esencial, porque en los primeros supuestos está en juego la soberanía estatal y en el segundo la libertad de las partes. De aquí que no se deba buscar la analogía en la materia “marcaria” sino en el capítulo “procesal” o “cautelar”. Creo que el problema yace en calificar la conducta del demandante como una situación de falsificación, adulteración o fraude.

Considero que el segundo error consiste en aplicar analógicamente una norma referida a marcas —y específicamente a infracciones—, cuando debería haber aplicado la analogía respecto de algún tratado internacional que determine la jurisdicción en medidas cautelares. Aquí el problema es “inesencial”, ya que no importa si la cautelar se refiere a marcas, alimentos, un sucesorio o un derecho a la intimidad. De hecho, los instrumentos internacionales, en el mejor de los casos, distinguen entre procedimientos civiles o penales, pero no en materias más específicas. Por tanto, si no hay un Tratado sobre cautelares que nos vincule

ello, las obras de exposición sistemática ya no pueden limitarse a dar cuenta de las normas y los principios generales. Han de ilustrar también el funcionamiento de las normas en su aplicación a los casos”. Boggiano, *Derecho Internacional Privado*, T. I, p. XXIX (correspondiente a la presentación de la 2ª Ed). Ver también Cianciardo, “Interpretación por analogía...”, pp. 444-445.

con Italia, debería haber aplicado, por analogía, algún otro instrumento de donde puedan desprenderse los principios que regulan la materia “cautelar”.

Este proceso interpretativo pretende ser fiel a “los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso” (última parte del art. 16 CC). Esta norma general nos permite universalizar el problema, debido a que los principios permiten la heterointegración por su fuerza expansiva, no meramente lógica sino valorativa, más allá del orden legal, trascendiendo el derecho positivo.

5.3. Instrumentos internacionales de aplicación analógica en medidas cautelares

Ahora queda claro cómo pueden ser útiles los instrumentos internacionales disponibles. De los acuerdos que nos vinculan con Italia, referidos a auxilio judicial internacional, si bien ninguno se refiere a medidas cautelares, si los hay para actos de mero trámite y para ejecución de sentencias (los llamados auxilios judiciales internacionales de primer y tercer grado, respectivamente)[90]. Estos acuerdos no pueden ser de aplicación directa, pero tampoco podrían serlo de modo analógico, porque resulta “esencial” la distinción entre trámites y documentos, sentencias definitivas y medidas cautelares o precautorias[91]. Luego veremos

[90] En asuntos marcarios con Italia, un Tratado común a ambos países son los ADPIC, que si bien no determina la jurisdicción internacional, será traído a colación más adelante en razón de que la CSJN hace aplicación directa del mismo.

[91] En el ámbito de las CIDIP, cada uno de los capítulos del auxilio judicial internacional mereció sus propias negociaciones, y no necesariamente se han logrado los mismos acuerdos en cada uno de ellos. Así, tenemos una CIDIP I

que algunas disposiciones de estos Acuerdos igual pueden ser útiles para establecer la competencia del juez argentino en el caso bajo estudio.

También debemos considerar la existencia de otros Tratados referidos a medidas cautelares internacionales, que permitan establecer los principios que rigen la materia. El principal tratado a ser tenido en cuenta es la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, aprobada por las Conferencias de Derecho Internacional Privado convocadas por la OEA en Montevideo, 1979 (CIDIP II). Es un acuerdo regional, del ámbito americano, firmado por 16 países y vigente en siete de ellos[92]. La doctrina implícita

sobre Exhortos o cartas rogatorias y una distinta sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. En la CIDIP II, tenemos una sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, y otra sobre Ejecución de Medidas Cautelares. Así, el art. 3 de la CIDIP I sobre Cartas Rogatorias, indica: “La presente Convención no se aplicará a ningún exhorto o carta rogatoria referente a actos procesales distintos de los mencionados en el Artículo anterior; en especial, no se aplicará a los actos que impliquen ejecución coactiva”. También por esto mismo, con Italia tenemos acuerdos en dos de los capítulos, pero no en el referido a medidas cautelares. Los Estados se reservan los derechos soberanos para cada ámbito de actuación.

[92] Los países ratificantes son: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. El estado actual de ratificaciones puede consultarse en la página web de la OEA: <http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-42.html>, última visualización del 2 de abril de 2013. Cfr. Noodt Taquela, María Blanca, “Embargos y otras medidas cautelares en el MERCOSUR”, en *Liber Amicorum* en homenaje al Profesor doctor Didier Opertti Badán, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2005, pp. 873-906. Otras Convenciones referidas al tema podrían ser

en la CIDIP II puede considerarse universal, por tanto resulta razonable su aplicación analógica[93]. Lo im-

el Protocolo de Ouro Preto, o Protocolo del MERCOSUR sobre Medidas Cautelares, de estructura y contenido muy similar a la CIDIP II, pero que agrega a Brasil entre los países vinculados; o bien el Tratado de Derecho Procesal Internacional, de Montevideo de 1940, que ha sido superado por la CIDIP II al tratarse de los mismos Estados firmantes y materias reguladas.

[93] Cfr. González Pereira, “Cooperación cautelar...”, p. 1246. Este autor sostiene que «Ante la ausencia de normas específicas, creemos que debe aplicarse la CIDIP-II o eventualmente el Protocolo de Medidas Cautelares, ya que al estar aprobados y encontrarse vigentes ambos convenios internacionales para la República Argentina, “...sus soluciones deben considerarse como principios generales recibidos en el derecho argentino, que han de ser aplicados en todos aquellos casos en que no exista un tratado internacional aplicable que regule la cuestión de manera diferente”». Y agrega en nota: «Así se sostuvo en los autos “Mundial Films S.A. v. Penta Films SpA.” del Juzg. Nac. Com. n. 10, Secretaría n. 19 de la ciudad de Buenos Aires, resolución de fecha 29/6/1992, inédito, en el que se aplicó la Convención de CIDIP-II de Medidas Cautelares para resolver una medida cautelar territorial en un caso con Italia. Se trataba de la suspensión de exhibición en la Argentina del largometraje “Mediterráneo” ganadora del premio Oscar de 1992 a la mejor película extranjera, decretada como medida cautelar en relación con el incumplimiento de un contrato de distribución cinematográfica. También aplicó analógicamente la CIDIP-II, en un caso con México, Estados Unidos de América y Suiza, el fallo de la C. Nac. Crim. y Corr. Fed., sala 1ª, 12/11/1990, causa 22222, “Incidente de embargo de A. E. L.”». Con cita de Noodt Taquela, María Blanca, Derecho Internacional Privado, 1992, Ed. Astrea, pp. 118-120.

portante de estas fuentes es la ratificación de que la jurisdicción requerida para decretar la cautelar corresponde a la del juez del proceso principal y que el trámite corresponde a la del juez requerido. Volveré sobre este punto.

Como indiqué anteriormente, entre Argentina e Italia está vigente la Convención de Asistencia Judicial y de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en materia Civil, firmada en Roma el 9 de diciembre de 1987 y ratificada por la Ley 23.720. Allí se indica que, a los fines de considerar la jurisdicción internacional del juez que requiere el auxilio, se considerará es competente cuando “a) A la fecha de la interposición de la demanda, el demandado hubiera tenido domicilio o residencia en el territorio de la Parte cuya autoridad judicial hubiere dictado sentencia; (...); c) Por acuerdo expreso o tácito de los interesados, la obligación contractual objeto de la controversia hubiera sido o debiera haber sido ejecutada en el territorio de dicha Parte; e) El demandado se hubiera sometido expresamente a la competencia de dicha autoridad judicial, siempre que la ley de la Parte requerida no se opusiese, ya sea mediante elección de domicilio, o mediante acuerdo relativo a la determinación de la autoridad competente; f) El demandado al contestar el mérito de la controversia no hubiere opuesto excepción de incompetencia; (...)”.

Como podemos observar, si bien este acuerdo bilateral no considera las medidas cautelares, posee reglas de competencia para la ejecución de sentencias, y, en cuatro de los supuestos, prevé la competencia argentina en el juicio principal que luego debería ser ejecutado en Italia. Esta indicación es relevante por cuanto si el juez italiano considerará válida la competencia del juez argentino al reconocer y ejecutar la sentencia de él emanada, también debería ejecutar una cautelar que se fundamente en el mismo principio jurisdiccional. Y los criterios de atribu-

ción positiva de competencia del proceso principal son múltiples: el demandado se domicilia en Buenos Aires, no opuso excepción de incompetencia y la obligación contractual que origina la cotitularidad es de cumplimiento primariamente en Argentina.

De cualquier modo, el criterio de la especialidad parece haber primado en el dictamen de la Procuradora y en el fallo de la CSJN ya que invoca una norma específica sobre Propiedad Intelectual, como son los ADPIC.

5.4. Medidas cautelares en los ADPIC

La Procuradora sostiene en su dictamen, que resulta de aplicación directa, “el artículo 50 del Acuerdo TRIPS-ADPIC –que autoriza la adopción de medidas judiciales provisionales cuando ello sea conveniente, en particular, cuando exista la probabilidad de que el retraso cause un perjuicio irreparable (...)”[94]. Indica a su vez que el Tratado fue ratificado tanto por nuestro país como por la República de Italia. Tal vez este sea uno de los puntos más novedosos del fallo bajo análisis, ya que, a mi entender, es la primera vez –al menos en Argentina– que se da a los ADPIC este alcance tan amplio.

Los DPI considerados en los ADPIC son derechos privados[95]. Como parte de la armonización del comercio internacional requerida por la Ronda Uruguay del GATT, se procedió también a establecer estándar

[94] ADPIC Artículo 50, 2. “Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas”.

[95] Cfr. Watal, *Intellectual Property Rights...*, p. 360.

res mínimos en la ejecución y defensa de esos derechos[96]. Estos procedimientos están gobernados por algunos principios cardinales. Entre ellos, se puede mencionar que: a) deben permitir una efectiva protección frente a actos presentes y futuros que impliquen una infracción a los DPI; b) esos procedimientos deben ser justos y equitativos, sin que impliquen complicaciones innecesarias, altos costos o demoras injustificadas; c) las decisiones deben justificarse de acuerdo a las pruebas presentadas por las partes, ser oportunas y fundadas; d) debe existir un adecuado proceso de revisión, tanto en sede judicial como administrativa[97]. Las medidas cautelares consideradas en los ADPIC vienen a llenar un vacío en la legislación internacional referida a la protección de la propiedad intelectual. El modo en que fueron redactadas sus previsiones es más propio de grandes principios, estándares y lineamientos rectores, que de detalladas cláusulas y especificaciones[98]. En distintos fallos de tribunales argentinos se reconoció la operatividad de los ADPIC, incluso con jerarquía superior a las leyes, por ser un tratado internacional, decidiéndose la aplicación directa de las medidas cautelares allí contempladas, incluso en casos de confusión marcaria[99]. Sin embargo, lo corriente

[96] *Ibidem*, pp. 333-334.

[97] Cfr. Reichman, Jerome H., "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement", en Correa, Carlos M. y Yusuf, Abdulqawi A. (Eds.), *Intellectual Property and International Trade. The TRIPS Agreement*, Wolters Kluwer, Second Edition, p. 65.

[98] *Ibidem*, pp. 64-65. También cfr. Watal, *Intellectual Property Rights...*, p. 338.

[99] Cfr. Armando, en Fernández Arroyo, Diego, *Coord. Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR*, Zavalía Editor, Buenos Aires, 2003, p. 943. Cita,

es que sea invocado en supuestos de infracciones y con especial efecto en supuestos de importaciones (medidas en frontera)[100].

Sin embargo, nada impide que se puedan solicitar medidas cautelares para casos distintos a las infracciones. La amplitud misma en que los ADPIC fueron redactados así lo avala, con lo cual si bien se pretende de modo primordial la defensa contra la piratería y la falsificación, pueden ser requeridas medidas urgentes en otros supuestos. La doctrina distingue entre el inminente perjuicio causado por un acto de infracción, de la infracción permanente (*persistent infringement*), considerando que nada indica que debería seguirse un procedimiento diverso en uno u otro caso, salvo el supuesto de la prevención de que las mercaderías ingresen al circuito comercial[101]. En cualquiera de los casos habrá que verificar un razonable grado de certeza, admitiendo cualquier evidencia disponible.

entre otros, el fallo “S.C. Johnson & Son el Clorox Argentina S.A.”, CNFedCivCom, LL 1998-C, 733.

[100] Cfr. Lema Devesa, Carlos, “Las medidas provisionales en el acuerdo sobre los ADPIC”, en Iglesias Prada, Juan Luis, Director, Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Tomo II, p. 13 y ss. También Gervais, *The TRIPS Agreement...*, nro. 2.404. En igual sentido, considerando solo las infracciones, cfr. Dreier, Thomas, “TRIPS and the Enforcement of Intellectual Property Rights”, en *From GATT to TRIPs, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Beier, Friedrich-Karl y Schrickler, Gerhard (Eds.), IIC Studies, Volume 18, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich, pp. 248-277, en 264.

[101] Cfr. Dreier, “TRIPS and the Enforcement of Intellectual Property Rights”, p. 264.

En el caso de un cotitular que hace un registro en fraude al condominio, o que otorga licencias al margen del acuerdo de cotitularidad o de la ley, se está creando un serio riesgo de infracción, la que aparece como inminente y grave. El potencial daño, en caso de producirse, será irreparable. Entiendo, por tanto, que la posibilidad de solicitar y decretar la cautelar en virtud del art. 50.2 de ADPIC se encuentra dentro del marco del Acuerdo. Así, la cesión a terceros, “hombres de paja”, es un claro supuesto de daño e inminente infracción. De aquí que las medidas provisionales sirvan también para prevenir futuras infracciones[102].

En el parágrafo 4 se prevé que, si la medida es decretada inaudita altera parte, una vez que la misma ha sido ejecutada, se proceda a dar aviso a la parte demandada. Esto le permitirá una adecuada defensa, ya sea para modificar los alcances de la medida, revocarla o confirmarla. El inc. 6 del art. 50 contempla la posibilidad de levantar la cautelar si en un período razonable no se inicia la etapa procesal siguiente, o no se abre la causa sobre el fondo del asunto[103].

[102] Si bien el art. 50 ADPIC habla de infractor, de donde parece desprenderse una situación actual y real de infracción, nada obsta a que el accionar de cualquier sujeto brinde la verosimilitud de infracción. De hecho, las mercaderías vendidas bajo una licencia ilegítima o producidas al margen del uso que la ley autoriza al condómino, pasarían a ser en infracción. Sin embargo, Watal considera que el precepto se refiere a la infracción actual y real. Cfr. Watal, *Intellectual Property Rights...*, p. 341. Por otra parte justifica las cautelares como modo de evitar que las mercaderías en infracción entren en el circuito comercial, así como las denominadas Mareva Injunctions pretenden que el demandado no disponga de los activos objeto del proceso. *Ibidem*, p. 344.

[103] Cfr. Gervais, *The Trips Agreement...*, nro. 2.406.

6. EL PLANTEO DE LA CAUTELAR EN ITALIA, SU LUGAR DE EJECUCIÓN

La medida de no innovar, solicitada ante el juez argentino, deberá hacerse efectiva en donde se encuentran los activos o donde se pretenda evitar el daño; en este caso, el registro marcario en Italia. Por distintos motivos, este aspecto ha recibido menor consideración por parte de la literatura[104].

6.1 Oportunidad y trámite de la cautelar ante el juez requerido

El criterio general indica que la medida cautelar, si bien es solicitada por el juez argentino, se deberá ejecutar en Italia de acuerdo a las normas y procedimientos italianos. Entre otras cosas, el juez italiano verificará la duración de la cautelar, su renovación, los efectos. Incluso, podría indicar al solicitante que tiene un plazo para iniciar la acción principal –nulidad, reivindicación, rectificación–, vinculado a la terminación del proceso principal en el marco del cual se solicitó la cautelar en Argentina. No sería posible que se dictase una cautelar sine die, o que lograda una sentencia en el proceso argentino no se pretenda en un plazo razo-

[104] Collins menciona tres razones para este silencio. En primer lugar, las medidas cautelares suelen solicitarse en el país donde se encuentran los activos, por una razón de inmediatez. Luego, tradicionalmente la ejecución de sentencias se requiere sólo respecto de la decisión final, es decir aquella que establece de modo definitivo los derechos de las partes. Y finalmente, porque la ejecución normalmente se hace sobre sumas de dinero en concepto de deudas o daños, y raramente las medidas provisionales se efectúan sobre activos monetarios. Cfr. Collins, “Provisional and Protective Measures...”, pp. 121-122.

nable la presentación de esa sentencia en el proceso italiano[105].

La Ley Italiana de Derecho Internacional Privado (LIDIPr) prevé este tipo de medidas y, si bien no se llegó a plantear en el caso la instancia italiana, creo que la cautelar hubiera sido admitida[106].

En primer lugar, el art. 4 de la LIDIPr prevé que: si las partes han aceptado la jurisdicción por convenio o si el demandado comparece en juicio sin alegar falta de jurisdicción en el primer acto de contestación, esa jurisdicción es válida. De aquí que el juez italiano hubiera reconocido la jurisdicción del juez argentino en el proceso principal. Del mismo modo hubiera reconocido la jurisdicción argentina por tratarse del domicilio del demandado (art. 3.). Esos criterios además son coincidentes con los del Reglamento 44/2001, que son incorporados a la LIDIPr.

La LIDIPr también reconoce la institución de la “cuestión previa”, definiéndola como aquella que, incluso no estando dentro de la jurisdicción italiana, su solución resulta necesaria para resolver la demanda principal (art. 6). De aquí que, si se presentara una demanda en Italia para reivindicar la cotitularidad de la marca o la rectificación del registro, el magistrado italiano hubiera debido contar con la sentencia del proceso principal argentino[107].

[105] Cfr. Feuillade, La sentencia extranjera, p. 219.

[106] Ley nro. 218 del 31 de mayo de 1995. La traducción castellana está disponible en el Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información, http://www.uaipit.com/files/documentos/0000004947_Ley_de_Derecho_Internacional_Privado_1995_05_31.htm#2, última visualización 15 de junio de 2013.

[107] Se encuentra una disposición con similares efectos en los Principios ALI: “§ 413. Declarations of Validity, Invali-

Respecto de la jurisdicción italiana en medidas cautelares, el art. 10 de la LIDIPr prevé que tendrán jurisdicción los jueces italianos cuando la medida deba ser ejecutada en Italia o cuando el juez italiano tenga jurisdicción sobre el fondo del asunto. Como ya indiqué anteriormente, el “fondo” es la titularidad originada en la relación inicial, -que calificué de contractual-, con efectos expansivos sobre todas las relaciones posteriores entre los condóminos. Insisto una vez más, que a esa relación no es aplicable la ley italiana sino la argentina. Adicionalmente, el art. 18.2 se indica como criterio residual para el derecho aplicable, el “sistema normativo con el cual el caso concreto presente el vínculo más estrecho”. Al no preverse en la ley italiana de modo específico cuál es el derecho que rige el origen del condominio y sus efectos, se debe aplicar este criterio general del vínculo más estrecho, que es el originado en la relación primigenia entre las partes. De todos modos, la norma más interesante, a mi modo de ver, es el art. 51 inc. 2 de la LIDIPr, que se refiere a los derechos reales. Primeramente, se ratifica el principio general sobre la territorialidad: la posesión, la propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del Estado en el cual se encuentran los bienes[108]. Sin embargo, luego en el art. 2 del art. 51 se establece la excepción cuando la atribución de un derecho real dependa “de

dity, Infringement, and Ownership of Rights. (1) Except as provided in subsection (2), declarations by a foreign court of validity, invalidity, infringement, or ownership of intellectual property rights must be recognized and enforced by the enforcement court”.

[108] Sin duda, esta norma se aplica analógicamente a los bienes inmateriales registrables, como las marcas, lo cual es ratificado por el art. 54: “Los derechos sobre los bienes incorporeales se rigen por la ley del Estado de utilización”.

una relación de familia o de un contrato”. ¡He aquí nuestro caso! La relación contractual previa rige las posteriores atribuciones dominiales de los condóminos de las marcas.

En el mismo sentido, se hubiera resuelto de aplicarse el Reglamento 44/2001, art. 31, donde se prevé que “Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo”.

Difícilmente se pueda alegar por parte de las autoridades italianas que su soberanía se vería afectada en caso de hacerse lugar a la medida de no innovar. La solicitud tiene por objeto detener por un tiempo limitado un proceso que de avanzar sería irreversible. Nada obsta a que si el solicitante no justificara la continuidad de la medida, la misma sería levantada. Lo mismo ocurriría si el demandado demostrara la ausencia de perjuicio una vez notificado, o si el juez determina que se aplique una caución como contracautela.

6.2. La cotitularidad en Italia y el régimen del condominio

También cabe preguntarse si la regulación del condominio de marcas en Italia presenta algún aspecto que pueda llevar a rechazar la cautelar concedida en Argentina. De encontrarse una norma de orden público o un principio del ordenamiento considerado parte del orden público internacional, que estableciera una regulación específica contraria a la ejecución de la cautelar, esta se habría denegado.

El asunto está tratado muy brevemente en el art. 6 del Codice della proprietà industriale (el Codice) bajo el título de la “Comunione”[109]. El texto legal indica:

“1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”. Remite allí al condominio previsto en el Código Civil, art. 1100 y ss., aplicándose esa normativa en lo que fuere compatible. La situación, por tanto es semejante a la de otros países de tradición civilista románica.

También está prevista en el régimen italiano la cotitularidad derivada de la cesión parcial de un derecho de marca, haciendo aplicación de lo previsto en el art. 23 del Codice., al permitir la transferencia parcial de un registro o título[110].

Un agregado posterior al Codice, mediante Decreto Legislativo 13 de agosto de 2010, establece: “1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti” (la negrita me pertenece).

[109] Cfr. Marchetti, P. y Ubertazzi, L.C., Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, p. 181 y ss.

[110] ZONA, Giuseppina, Lo Sfruttamento del Marchio in Comunione e all'interno dell'impresa di Gruppo, Tesi di Laurea in Diritto Industriale, pp. 14 y 21, disponible en http://images.to.camcom.it/f/PatLib/13/13458_CCIAATO_28112011.pdf, última visualización 18/6/2013.Zona.

La indicación “en interés de todos” es interpretado por la doctrina como aquellos actos que un cotitular puede hacer por sí mismo, pero solo si es en beneficio de todos. Es decir que si afecta o perjudica al conjunto, debería contar antes con la anuencia de ellos, de acuerdo a las mayorías previstas por la legislación supletoria, o bien de acuerdo al convenio que regula la administración de la propiedad común. De aquí parece desprenderse que un nuevo registro sólo puede efectuarse en beneficio del bien común y de los condóminos[111].

Se trata de una aplicación de los art. 1105 a 1108 del Código Civil italiano que tradicionalmente distingue entre actos de ordinaria administración y extraordinaria o disposición[112]. Un nuevo registro, para productos del mismo ramo comercial y en el país, podría ser considerado un acto de administración, pero necesitaría la aquiescencia de la mayoría, de acuerdo a la participación de cada uno de los condóminos. Por el contrario, un registro en un objeto de comercio diferente, o un nuevo registro en un nuevo territorio, sería un supuesto de administración extraordinaria, encuadrándose en el concepto de “*innovazione dirette al miglioramento della cosa*” (art. 1108 Código Civil). Para este tipo de actos se requiere una mayoría agravada de dos tercios sobre el valor de las participaciones.

De acuerdo al derecho italiano se podría concluir por tanto que un cotitular puede solicitar un nuevo registro sin el consentimiento de los demás solo si es en beneficio o interés del resto, pero no en beneficio propio o en perjuicio de los otros condóminos.

En lo que se refiere al derecho aplicable y la jurisdicción competente en un caso como el que nos ocupa, la doctrina italiana considera que ante la falta de

[111] Cfr. Zona, *Lo Sfruttamento...*, p. 53.

[112] *Ibidem*.

acuerdo entre las partes sobre cómo administrar la marca bajo condominio o las cuotapartes, será de aplicación el derecho italiano. Y, si existiera acuerdo y ante la falta de previsión sobre el derecho aplicable a ese acuerdo, sería de aplicación el Reglamento Roma I (Reglamento 593/2008)[113]. Adicionalmente, de modo general, se indica que la regulación dependerá de su origen; entre otros supuestos, se considera la hipótesis de la cesión parcial de la marca, que es el caso que dio origen al condominio sobre “La Martina”[114].

Como ya mencioné, la transferencia parcial de la marca está prevista en el art. 23 del Codice. La doctrina también destaca la importancia de conservar la calidad referida de los productos o servicios designados en los casos de cotitularidad[115]. Incluso, pareciera que la cesión parcial del signo aplicado sobre objetos similares debiera interpretarse restrictivamente, por la posible confusión que generaría en el público[116]. Cabe hacer mención a una disposición del Codice que resultará relevante en la instancia italiana. El art. 19 establece: “Diritto alla registrazione. 2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”. Es decir que este vedado el registro de mala fe de una marca.

En definitiva, si bien el juez requerido de la cautelar no deberá analizar los presupuestos de fondo ita-

[113] AIPPI, Grupo nacional italiano, respuesta a la Question Q194, “The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights”, 2 de marzo de 2009, numeral 6. Disponible en <https://www.aippi.org/download/committees/194BA/GR194BAItaly.pdf>, última visualización el 18/6/2013.

[114] Cfr. Zona, *Lo Sfruttamento...*, pp. 16 y 21.

[115] Cfr. Marchetti y Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi...*, p. 307.

lianos sino los argentinos donde la cotitularidad se originó, incluso aplicando el derecho italiano llegaría a la misma conclusión, tanto para hacer lugar a la cautelar como para, si fuera del caso, declarar la nulidad del registro, rectificarlo, o hacer lugar a una acción reivindicatoria.

6.3. *Litispendencia y conexidad*

Es muy probable que un caso como el que estoy comentando dé lugar a la existencia de litispendencia o conexidad[117]. Esto podría llevar a que el juez —aquí el italiano— declinara su jurisdicción o suspendiera el proceso hasta tanto la otra causa llegue a su fin. La situación está prevista en la LIDIPr, art. 7. Así, en un juicio italiano, por la cotitularidad de la marca La Martina, el juez italiano debería haber suspendido el proceso, si la decisión extranjera hubiera podido producir efectos en el ordenamiento italiano (art. 7 LIDIPr). Incluso, se indica expresamente que “en caso de prejudicialidad de una causa extranjera, el juez italiano puede suspender el proceso si considera que el acto extranjero puede producir efectos en el ordenamiento italiano” (inc. 3). La situación es exactamente la que estoy analizando. Del mismo modo, se considera la cuestión en el Reglamento 44/2001 de la UE[118].

[116] Cfr. Zona, *Lo Sfruttamento...*, p. 23.

[117] Cfr. Fawcett y Torremans, *Intellectual Property...*, p. 65, citando el caso Harrods.

[118] Reglamento 44/2201, Artículo 27 1. “Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera. 2. Cuando el tribunal ante el que se

También se podría considerar que el caso bajo análisis supone una situación de conexidad procesal. En términos del Reglamento 44/2001, art. 28.3, existirá conexidad si “las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente”. Si bien el Reglamento regula los casos de conexidad ante demandas presentadas en Estados de la Unión Europea, la LIDIPr aplica el Reglamento “aun si el demandado no está domiciliado en territorio de un Estado contratante, cuando se trata de una de las materias incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio” (art. 3 LIDIPr).

Cabe transcribir, por su precisión y vinculado a la conexidad, los Principios CLIP, Artículo 2:702:

“Conexidad. (1) Cuando demandas conexas estuvieren pendientes ante tribunales de Estados diferentes, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento. (2) Al decidir si suspenden el procedimiento de acuerdo con el apartado 1, el tribunal o los tribunales ante los que se hubieren presentado las demandas posteriores tomarán en consideración todos los factores relevantes, incluyendo en particular (a) cuál de los tribunales ante los que se hubieren formulado demandas se encuentra mejor situado para decidir en su totalidad sobre los procedimientos conexos conforme a estos Principios; (b) qué Estado presenta los vínculos más estrechos con el litigio; (c) la eficiencia procesal derivada de una resolución centralizada en comparación con la cooperación entre procedimientos de varios Estados. (3) Se considerarán conexas, a los efectos del

interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquél”.

presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería apropiado tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente con el fin de evitar el riesgo de pronunciamientos o resoluciones contradictorios”.

La doctrina que emana de los CLIP, puede considerarse universal, de aquí que ante una laguna, tanto el juez argentino como el italiano, hubieran podido acudir a ellos para fundamentar el supuesto de conexión y, en consecuencia, esperar la sentencia sobre el principal argentino para luego ejecutar su resultado en Italia.

7. CONCLUSIONES

Considero que el demandado siguió el camino correcto, si bien el procedimiento resultó dificultoso al solicitar en Argentina una medida cautelar que pretendía tener efectos en el extranjero. Que los jueces de Primera Instancia y la Sala II no hayan interpretado correctamente el procedimiento y, que además de lento, resultara finalmente infructuoso, no le quita un ápice de razón. Por otra parte, es de un gran mérito lograr el reconocimiento de los principios que rigen las cautelares internacionales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun cuando nos deje el sabor agríndice de la denegatoria final ante la Sala I. El camino está iniciado.

Por otra parte, el dictamen de la Procuradora, que hizo suyo la CSJN, indicó claramente que las cuestiones de titularidad escapan a la interpretación tradicional del principio territorial que gobierna los DPI.

Finalmente, encuadrar la medida cautelar en el art. 50.2 de los ADPIC es una novedad relevante para

la defensa y protección de los DPI en el ámbito internacional. Esta amplia interpretación es un gran punto a favor del fallo de la CSJN.

En su conjunto, puedo concluir que la doctrina que emana del fallo analizado sigue los lineamientos de la moderna doctrina iusprivatista y que comprende el alcance global que tienen los DPI.

