

entonces. Este proyecto abre un espacio de reflexión para nuestro tema.

La protección de los derechos intelectuales ha sido reconocida como primera prioridad en la última Rueda del GATT y ha generado los principios del Gatt-Trip's' los cuales, sin embargo, no han tomado posición sobre el tema del agotamiento del derecho de marcas. Tenemos conciencia que se requieren nuevos estudios interdisciplinarios, principalmente económicos y jurídicos para llegar a la mejor solución. Y es de desear que esta no demore.

EL USO ATÍPICO DE LA MARCA AJENA

*Guillermo Cabanellas de las Cuevas**

Sumario: 1. Introducción. 2. Uso típico y uso atípico de la marca. 3. Metodologías para el encuadramiento jurídico del uso atípico de la marca. 4. Elementos normativos determinantes de la licitud del uso atípico de la marca ajena. 5. Usos privados de la marca. 6. Uso de los signos marcarios en las publicaciones. 7. Uso de signos marcarios en el curso del proceso de comercialización. 8. Uso de signos marcarios en relación con productos sujetos a elaboración. 9. Uso de signos marcarios ajenos para indicar características de bienes y servicios propios. 10. Uso de signos marcarios en publicidad. 11. El rellenado de envases. 12. Conclusiones.

1. Introducción

La protección jurídica de la marca se basa en la existencia de un derecho exclusivo sobre determinados signos, respecto de su utilización en relación con la identificación de determinados bienes y servicios¹.

* El autor es miembro del estudio "Alvarez Prado, Cabanellas & Kelly", Buenos Aires y miembro del Consejo Consultivo de esta Revista.

1 Respecto del ámbito de protección otorgado a las marcas, cf. Bertone, L. E. y Cabanellas, G.: *Derecho de Marcas*. Buenos Aires. 1989. Cap. III. Cf. asimismo Otamendi, J.: *Derecho de Marcas*. Buenos Aires. 1989. p. 23 v Cap. IV

El llamado derecho a la marca —o sea, el derecho subjetivo respecto una marca— no implica, sin embargo, una apropiación del signo. Supone, por el contrario, un derecho a evitar ciertos actos relativos al signo que constituye una marca. Así, por ejemplo, el derecho sobre una marca con un altísimo grado de protección, como puede ser Coca-Cola, no impide la plena licitud de una serie de actos relativos a las voces constitutivas de tal marca: se las puede mencionar en textos como éste, las pueden pronunciar los consumidores para solicitar la bebida en cuestión, la pueden exponer los minoristas en los envases de tal bebida, la escriben los órganos judiciales cuando ante ellos tramitan juicios relativos a tal marca, etc.

Corresponde, en consecuencia, determinar cuáles son los actos que constituyen una violación del derecho exclusivo respecto de una marca y cuáles los que son lícitos pese a constituir uso de la marca.

La necesidad de esta determinación es una consecuencia inevitable de la condición del derecho subjetivo a la marca como derecho de propiedad industrial. Esta, a diferencia del derecho de dominio sobre bienes tangibles, no implica una apropiación física de determinado objeto, con una correlativa obligación del público en general de abstenerse de interferir en tal apropiación. Por el contrario, los derechos de propiedad industrial suponen un ámbito respecto del cual el titular de alguno de esos derechos puede ejercer un *ius prohibendi*, o sea la exclusión de terceros respecto de actos que interfieran con ese ámbito de exclusividad. Este a diferencia de lo que sucede con el derecho de dominio, no tiene límites físicos, sino que consiste en la definición de una categoría de actos que no podrán realizarse sin la autorización del titular del derecho de propiedad industrial. Así, por ejemplo, el titular de una patente no tiene un derecho sobre un objeto físico determinado, sino el de prohibir que terceros no autorizados exploten la invención patentada.

En el caso de las marcas no existe una definición precisa, ni a nivel legal ni jurisprudencial, respecto de los actos que cons-

tituyen una violación del *ius prohibendi* propio del derecho subjetivo sobre la marca. La Ley de Marcas argentina —Ley 22.362— se limita a incluir los siguientes elementos normativos al respecto:

a) El artículo 4° establece que la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtiene con su registro. El principio aquí establecido en poco contribuye a aclarar los límites del derecho subjetivo respecto de una marca. Por una parte, tanto bajo el derecho argentino como bajo la generalidad de los sistemas jurídicos vigentes en el derecho comparado, existen ciertos derechos —no radicalmente distintos de los derivados del registro de la marca— que se adquieren con su uso, y ello dentro de los sistemas básicamente atributivos, como el argentino. Se trata del reconocimiento y protección legal de las marcas de hecho². En segundo lugar, afirmar que el registro de una marca hace nacer una propiedad sobre la misma requiere determinar qué se entenderá por tal propiedad, pues no existen dudas respecto de que el contenido de esa propiedad es radicalmente distinto del derecho de dominio. En tercer lugar, la exclusividad de uso no tiene un carácter absoluto, según surge de los ejemplos antes expuestos; se entiende que el titular de la marca tiene cierta exclusividad —de compleja definición— respecto del uso de su marca como tal, pero no un derecho absoluto sobre el signo que constituye tal marca. Así, la existencia de marcas constituidas por palabras con contenido conceptual, que reconoce el artículo 1° de la Ley de Marcas, no implica que esas palabras desaparezcan del uso público, según es evidente con marcas constituidas por palabras tan usuales como “molinos”, “sol” o “flecha”.

b) El artículo 31 de la Ley de Marcas, al definir los actos punibles bajo la misma, no delimita con un mínimo de precisión el marco de las conductas prohibidas punibles. Así, el inci-

2 Cf. Bertone, L.E. y Cabanellas, G. Ob. cit. T. 1. p. 252; Otamendi, J. Ob. cit. ps. 13 y subs.

so b) prevé sancionar a quien "use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización". Literalmente interpretada, esta disposición conduciría a que el uso de la voz "molinos", en la vida diaria, o de las palabras "Coca-Cola" en un artículo periodístico sobre las virtudes o defectos de tal bebida constituya una conducta punible. Obviamente, tal no es la aplicación que se hace de esa norma.

c) El artículo 38 de la Ley de Marcas prevé la aplicación de medidas precautorias cuando existan "objetos con marca en infracción". Tal disposición obviamente requiere determinar cuándo se configura tal infracción, y la remisión que allí se efectúa al artículo 31 de la misma ley no hace sino colocarnos en las dificultades que se describen en el punto b).

No existe, en suma, un criterio legal explícito respecto del contenido del derecho exclusivo sobre una marca. Sí existe, aunque con múltiples vacíos y deficiencias, un conjunto de criterios jurisprudenciales y doctrinarios para delimitar tal contenido. Sin embargo, en el derecho argentino, y a diferencia de lo que sucede en otros sistemas jurídicos³, falta un desarrollo claro y con aplicabilidad general respecto de los criterios para delimitar el uso ilícito de una marca y el correlativo conjunto de derechos exclusivos de su titular. En los apartados siguientes se buscará desarrollar tales criterios, a la luz de los elementos parciales que en la materia ya existen en el derecho argentino.

2. Uso típico y uso atípico de la marca

Las dos especies de uso de los signos marcarios a ser analizadas en el presente apartado no constituyen categorías jurídicas con efectos inmediatos; se trata tan sólo de instrumentos

3 Cf. Aghina, G. *La utilizzazione atipica del marchio altrui*. Milán. 1971; Dassas, G. *L'élargissement de la protection des marques*. París. 1976.

destinados a orientar la determinación de los límites de la licitud del uso de signos marcarios ajenos. Debe descartarse la identificación del uso típico de la marca ajena como un uso ilícito y del uso atípico con un uso válido. Así, por ejemplo, el licenciatario de una marca de bebidas estará haciendo un uso típico de una marca ajena —la del licenciante— cuando identifica sus productos con tal marca en el mercado, y ese uso será lícito en virtud de la licencia otorgada por el titular de la marca. Asimismo, aunque los usos atípicos de la marca ajena escapan en cierta medida a los derechos exclusivos del titular de tal marca, existen ciertos usos atípicos que han sido considerados ilícitos, tal como el empleo de la marca con fines estéticos o decorativos dañosos para la reputación de la marca⁴.

La dificultad para distinguir los usos lícitos de la marca de los ilícitos ha sido a veces enfrentada mediante la distinción entre usos marcarios y usos no marcarios de los signos protegidos. Pero esta distinción es prácticamente idéntica, en cuanto a sus efectos, con la de usos típicos y atípicos, y por lo tanto no delimita apropiadamente los usos lícitos de los ilícitos.

En consecuencia, el examen que seguidamente se efectuará de la distinción entre usos típicos y atípicos de la marca apunta a orientar la formulación de la ulterior división entre usos lícitos e ilícitos, sin identificarse con ésta.

A fin de delinear el concepto de uso típico de la marca, debe partirse de la observación que la marca presenta una multiplicidad de funciones⁵: distintiva, de identificación del origen de bienes y servicios, de garantía de calidad, publicitaria, competitiva, de protección del titular de la marca, de protección del consumidor, etc.

4 Cf. Grimes, C. W. y G. J. Battersby, G. J. "The protection of merchandising properties". *The Trademark Reporter*. 1979. T. 69. p. 431.

5 Cf. Bertone, L.E. y Cabanellas, G. Ob. cit. T. 1. ps. 26 y subs; Monteagudo, M.: *La protección de la marca renombrada*. Madrid. 1995. ps. 70 y subs.; Vanzetti, A. "Funzione e natura giuridica del marchio". *Rivista del Diritto Commerciale*. T. 1961-I. p. 16.

De este conjunto de funciones, la esencial —desde el ángulo jurídico— es la distintiva. Jurídicamente, las restantes funciones constituyen una consecuencia de la distintiva. Lo que protege fundamentalmente el derecho objetivo de marcas, es el derecho subjetivo a que el dueño de la marca sea el único que autorice a utilizar como signos distintivos de ciertos bienes y servicios los tutelados como marca. La marca es así lícitamente utilizada si identifica tales bienes o servicios con la autorización del titular de esa marca. Las restantes funciones que desempeña la marca se derivan fácticamente de esa función principal. Así, la función de garantía de calidad es fácticamente posible porque el dueño de la marca tiene un interés económico en preservar la calidad de los productos identificados con la misma. Si el dueño de la marca desiste de mantener tal calidad, no existe en general acción jurídica posible destinada a preservar en tal caso la función de garantía de calidad. Es en este sentido que cabe calificar a la función distintiva como jurídicamente esencial⁶.

La función distintiva —jurídicamente esencial— de la marca es la que permite caracterizar el uso típico de este signo, en contraposición al atípico⁷. Partiendo de esta premisa, el siguiente paso consiste en determinar qué se entenderá por ejercicio de la función distintiva.

Aghina⁸ —quien examina la cuestión justamente en el contexto de la caracterización del uso atípico de la marca— observa: "En cuanto puesto a determinados productos o usado en relación a ellos, la marca permite distinguir la clase limitada constituida por los productos que llevan el mismo signo, diferenciándolos de productos análogos. La marca desarrolla su

6 Observa Monteagudo (ob. cit. p. 74) que "se acepta unánimemente que el signo se beneficia de protección jurídica como consecuencia de su aptitud para identificar y distinguir las prestaciones empresariales".

7 Cf. Aghina. A. Ob. cit. ps. 3 y subs.

8 Id. p. 4.

función en una doble dirección: por un lado, permite al público consumidor realizar, y sobre todo repetir, la elección deseada; y, por otro, permite al fabricante (o comerciante) diferenciar su producto de aquellos de los competidores, colocándolo en la posición de beneficiarse con la repetición de las elecciones efectuadas por los consumidores y facilitando la actividad dirigida a evitar que la demanda se dirija a productos concurrentes. Los fabricantes (o comerciantes) hacen uso de la marca no sólo colocándola en sus productos, sino también reproduciéndola en sus catálogos, embalajes o confecciones, o bien empleándola en la publicidad. Los consumidores a su vez, la utilizan para requerir, entre los productos del mismo género o con características merceológicas afines, los provenientes del titular de la marca, para indicarlos en las órdenes y así sucesivamente".

El uso típico de la marca, en su función distintiva esencial, no plantea dificultades especiales de caracterización jurídica. O bien el uso se realiza por el titular de la marca o con su autorización —en cuyo caso es lícito— o bien no reúne tales condiciones, en cuyo caso no es lícito.

Esta simple regla no es aplicable, sin embargo, cuando el uso no es típico, o sea cuando hace cumplir a la marca funciones calificables como accesorias, como puede ser, bajo ciertas condiciones, la publicitaria. Según se expuso precedentemente, el derecho subjetivo relativo a una marca no es un derecho de propiedad sobre un signo sino un *ius prohibendi* respecto de ciertos actos vinculados a tal signo. Corresponde en consecuencia establecer si existe algún criterio general para determinar cuáles de esos actos —además de los típicamente distintivos— quedan comprendidos dentro de los derechos exclusivos del titular de la marca, y cuáles escapan —total o parcialmente— al marco de esos derechos exclusivos.

3. Metodologías para el encuadramiento jurídico del uso atípico de la marca

Se encuentran en el derecho comparado varias tendencias metodológicas respecto del tratamiento jurídico a darse al uso atípico de la marca.

En ciertos sistemas marcarios, como el argentino, el uso atípico de la marca se analiza general, pero no exclusivamente, en base a conceptos generales del Derecho de Marcas. En otros términos, cuando un uso atípico de una marca ajena es considerado ilícito, ello se hace mediante el encuadramiento de tal uso en alguna de las figuras básicas de ilícitos marcarios, particularmente la imitación fraudulenta.

Ello es posible en razón de la enorme vaguedad y amplitud de esta figura. El inciso a) del artículo 31, en efecto, penaliza a quien imite fraudulentamente una marca registrada, dejando así librado a la interpretación lo que se entenderá por fraude en este contexto. Otamendi⁹, tras exponer que la imitación fraudulenta se da cuando se copia una marca registrada de manera tal de provocar confusión en el público consumidor, agrega que “no hay una fórmula exacta para determinar cuándo hay imitación fraudulenta”. Aun mayor es la amplitud¹⁰ del ilícito definido en el inciso b) del mismo artículo 31, con el agravante de una redacción defectuosa. En efecto, este inciso sanciona a quien “use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización”. Una interpretación literal de este inciso implicaría que todo uso no autorizado de marcas ajenas sería ilícito, fuera típico o atípico, y afectare o no las funciones esenciales o secundarias de las marcas. Si bien esta interpretación —de absurdas consecuencias— no es seguida por la doctrina ni por la jurisprudencia, también es cierto que el texto del citado inciso ha permitido incluir bajo el mismo diversas hipótesis que constituyen uso atípico de la marca. Así, cuestiones tales como el uso de la marca en publicidad, su uso en papelería anuncios y prospectos, o respecto de la prestación de servicios, son tratadas por la doctrina ar-

9 Otamendi. Ob. cit. ps. 226 y 227.

10 Id. p. 229. Otamendi califica al art. 31, inc. b), como “de una gran amplitud”.

gentina¹¹ como supuestos de aplicación del artículo 31, inciso b), de la Ley de Marcas, y es en el contexto de tal aplicación que se determina la licitud e ilicitud de los usos.

Este enfoque dista de ser exclusivo del derecho argentino. Es más, esta técnica jurídica proviene del derecho francés, y continúa siendo utilizada en ese ámbito¹², pese a los sucesivos cambios experimentados por la legislación gala.

Esta metodología presenta el grave inconveniente de no fijar criterio general o explícito alguno respecto de los usos lícitos e ilícitos. Sienta una regla de amplitud literalmente inaceptable que luego la jurisprudencia debe reducir a sus justos límites. Tal procedimiento de delimitación de ilícitos —ciertamente curioso para normas de contenido penal— finaliza en una casuística más o menos extensos que deja al intérprete en una posición de cierta desorientación al enfrentarse con casos novedosos o con escasos precedentes jurisprudenciales.

Un segundo enfoque metodológico, adoptado en países donde la cuestión del uso atípico de la marca ha recibido especial atención —especialmente Alemania e Italia— consiste en combinar reglas estrictamente marcarias y normas sobre competencia desleal para determinar la licitud o ilicitud de los usos atípicos de la marca¹³. Esta metodología, aunque más compleja que la descrita en primer lugar, tiene ciertas ventajas como instrumento de sistematización.

Las sanciones aplicables a los ilícitos marcarios se reservan a aquellos supuestos en que una conducta vulnera las funciones esenciales y jurídicamente protegidas como tales de los signos marcarios, mientras que los casos en que la conducta no

11 Id. ps. 229 y subs.; Ledesma, J. C.: *Derecho Penal Industrial*. Buenos Aires. 1987. ps. 56 y subs.

12 Cf. P. Mathély: *Le nouveau droit français des marques*. París. 1994. ps. 233 y subs.

13 Cf. Aghina, G. Ob. cit. Cap. III; Schricker, G. “Protection of famous trademarks against dilution in Germany”. *IIC*. 1980. p. 166.

configura tal vulneración pero sí una situación de competencia desleal son tratados bajo las normas específicas relativas a este último tema. Ello arroja un doble beneficio metodológico. Por una parte, elimina la deformación sin lineamientos ciertos de la aplicación de las infracciones típicamente marcarias, reservando la configuración de éstas a casos en que se ve afectada la exclusividad en materia distintiva reservada al dueño de la marca. Por otra, coloca los restantes casos de uso atípico de la marca dentro de un derecho que, como el de la competencia desleal, incluye criterios generales más amplios y explícitos para definir los actos punibles en cuanto competencia ilícita. Así, por ejemplo, es posible afirmar en el contexto del derecho comparado que el Derecho de la Competencia Desleal busca evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno o la apropiación de los resultados de tal esfuerzo, mientras que el Derecho de Marcas no pretende una sanción contra la generalidad de tales casos, sino solamente contra algunos, relativos a las marcas, que una técnica penal correcta identificaría con la precisión propia de los tipos punitivos.

No puede dejar de observarse, sin embargo, que este segundo enfoque presenta en la práctica, y particularmente en la Argentina, graves deficiencias. Bajo el derecho positivo argentino, remitir una cuestión al Derecho de la Competencia Desleal implica enviarla a una suerte de limbo jurídico, carente de soluciones concretas y de sanciones efectivas. La norma fundamental en la materia, el artículo 159 del Código Penal, es de una vaguedad famosa, y contrasta con las leyes relativamente detalladas sobre competencia desleal vigentes en países como Alemania o Suiza¹⁴.

Una deficiencia adicional puede imputársele al segundo tipo de enfoque, precedentemente descripto. Desde un punto de vista conceptual —y en algunos países, también desde un

14 Al respecto cf. Baumbach A. y Hefermehl, W. *Wettbewerbsrecht*. Munch. 1990; Troller, A. *Immaterialgüterrecht*. Basilea. 1983.

punto de vista histórico— el Derecho de Marcas es una rama o especie dentro del ámbito general del Derecho de la Competencia Desleal¹⁵. Desde este punto de vista, los signos marcarios constituyen un elemento —de fundamental importancia— en la conducta económica competitiva, cuyas particularidades han conducido a desarrollar a su respecto un régimen especial. Siendo ello así, parece inconveniente devolver una parte de las cuestiones marcarias al cuerpo principal del Derecho de la Competencia Desleal, por el mero hecho de que se refieran a usos atípicos de la marca, siendo que se trata —por hipótesis—, de cuestiones relativas a marcas y que necesariamente se vinculan con las disposiciones que componen al Derecho de Marcas en el sentido usual de esta expresión.

Un tercer enfoque, aplicado en la práctica aunque rara vez sistematizado o fundamentado, consiste en tratar las cuestiones suscitadas por el uso atípico de la marca en el contexto de las marcas notorias o de las marcas renombradas¹⁶. La intención, en el contexto de este enfoque, no consiste en lograr un tratamiento general de los supuestos de utilización atípica de la marca; sin embargo, en el contexto del estudio de las marcas notorias o renombrada, se explora buena parte de la casuística propia del uso atípico de la marca.

Este tercer tipo de enfoque tiene limitaciones evidentes. Según se verá seguidamente, muchos de los casos de uso atípico de la marca no se refieren a marcas notorias o renombradas. Por otra parte, los fundamentos jurídicos y prácticos de la protección de las marcas notorias o renombradas y los límites de tal protección, no agotan las consideraciones que deben ser te-

15 En diversos países, p. ej., Estados Unidos e Italia, el estudio del Derecho de Marcas, a principios de siglo, era parte de las obras sobre competencia desleal; cf. p. ej. Callman: *The law of unfair competition and trademarks*. Chicago. 1950; Bosio: *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica secondo la Legge italiana e il Diritto Internazionale. Della contraffazione e della concorrenza sleale*. Turín. 1904.

16 Cf. p. ej. Monteagudo, M. Ob. cit.

nidas en cuentas al evaluar jurídicamente el uso atípico de la marca ajena.

Dado que el estudio a efectuarse en los apartados siguientes se centrará en el derecho positivo argentino, se partirá de la metodología ya empleada bajo ese derecho, que es la primera de las nombradas, sin perjuicio de la utilización de elementos de derecho comparado elaborados bajo los otros enfoques precedentemente descriptos.

4. Elementos normativos determinantes de la licitud del uso atípico de la marca ajena

La licitud o ilicitud de las prácticas consistentes en el uso atípico de las marcas ajenas debe apreciarse a la luz de un conjunto de reglas básicas determinantes de tal licitud. Es la complejidad y heterogeneidad de tal conjunto lo que origina en gran medida las dificultades para apreciar la juridicidad de las prácticas mencionadas.

Cabe mencionar especialmente los siguientes elementos:

a) *Principio de especialidad.* La protección de los signos marcarios no se extiende a su uso respecto de todos los bienes y servicios, sino solamente al uso en relación con bienes y servicios iguales o similares a los correspondientes a la esfera de protección reclamada y concedida. Registrada una marca respecto de cierta categoría de bienes o servicios, el derecho del titular de la marca le permite oponerse a la utilización de ésta o de un signo confundible, aplicado a los mismos bienes o servicios o a bienes o servicios similares¹⁷.

b) *Principio de agotamiento.* Conforme con la llamada "teoría del agotamiento de los derechos", los derechos subjetivos del titular de la marca, con relación al producto marcado, se agotan con la primera comercialización hecha por tal titular o con su autorización. De este modo, el titular de la marca no

17 Cf. Bertone, L. E. y Cabanellas, G. Ob. cit. T. 2. ps. 83 y subs.

puede ampararse en ésta para, por ejemplo, fijar precios o condiciones de reventa, o restringir de algún modo la libre circulación del producto marcado. Una consecuencia económica de este principio, aunque no lógicamente implícita en el mismo, es que el titular de la marca no tiene el derecho a obstaculizar la circulación normal de los bienes y servicios que han sido colocados válidamente en el comercio con sus marcas.

c) *Exclusión de los usos no comerciales del ámbito del derecho marcario.* Aunque esta exclusión no se encuentra formulada por las legislaciones de marcas surge de las funciones de éstas y de los derechos subjetivos otorgados a favor de los titulares de derechos sobre los signos distintivos. El uso de los signos marcarios en textos literarios o científicos, al no cumplir una función distintiva o significatoria, sino de otro tipo, escapa al ámbito de protección derivado de la propiedad sobre las marcas. Ello es particularmente evidente en las marcas constituidas por palabras con contenido conceptual, cuya utilización como tales en textos y discursos ni siquiera plantea cuestiones de confundibilidad o de determinación del campo protegido por el principio de especialidad. Otro supuesto está dado por la utilización de marcas como nombres. Supóngase el caso de una marca, idéntica a un nombre de persona física, que se registra válidamente, sea por la vulgaridad del nombre o porque se obtiene el consentimiento necesario al efecto¹⁸. Si el día de mañana nace una persona a la que corresponde el mismo nombre, no necesitará del permiso del titular de la marca para hacer un uso regular y no comercial de tal nombre.

d) *Funciones no distintivas de las marcas.* Si bien la función distintiva es la esencial de los signos marcarios, éstos desempeñan —según se ha mencionado precedentemente— otras funciones económicas derivadas de aquélla, que reciben cierto grado de protección jurídica. Así, por ejemplo, las marcas cumplen en la práctica funciones de determinación

18 Cf. el art. 3º, inc. h), de la Ley de Marcas.

del origen de bienes y servicios, si bien estas funciones tienen un carácter meramente derivado y de protección limitada, por cuanto un consumidor carece de derecho a objetar que un bien marcado con consentimiento del titular de la marca provenga de un origen distinto al usual. Similares consideraciones se aplican respecto de las funciones de las marcas como instrumentos que proporcionan información sobre la calidad u otras características de los bienes y servicios identificados con tales marcas¹⁹. En términos generales, puede decirse que la posición del sistema jurídico respecto de las funciones informativas de las marcas que exceden del marco esencialmente distintivo es que el suministro de información engañosa por el titular de la marca o con su consentimiento es irrelevante desde el punto de vista del Derecho de Marcas, sin perjuicio de que sea punible bajo otras normas jurídicas, como las relativas a identificación de mercaderías o protección del consumidor²⁰. Pero la interferencia de un tercero con la función informativa de la marca, sí afecta las funciones de ésta tuteladas por el Derecho de Marcas, y puede originar sanciones bajo el mismo²¹.

e) *Derechos no marcarios relativos a signos marcarios*. Según se expuso precedentemente, los derechos subjetivos que la

19 Señala Montegudo (ob. cit., p. 86): "Dentro de la genérica función informativa de la marca, algunas de ellas son capaces de adherir al producto o servicio una determinada imagen que lo particulariza respecto a los demás de su misma especie. Esta cualidad de la marca puede expresarse recurriendo a una pluralidad de términos: fuerza publicitaria, magnetismo comercial, prestigio, renombre, reputación, valor simbólico, fuerza atractiva, selling power, goodwill, impacto emocional, etc. Con todos ellos se hace referencia a la aptitud de la marca para representar ante los consumidores 'algo más' que la asociación con una fuente de procedencia".

20 Así, p. ej., la disminución drástica en la calidad de un producto afamado no recibe sanción jurídica alguna, sin perjuicio de que, obviamente, destruya para quien así actúa el valor económico de su marca.

21 Cf. Montegudo, M. Ob. cit. ps. 85 y subs.

Ley de Marcas reconoce no implican una apropiación excluyente de los signos registrados. Respecto de los mismos signos pueden existir otros derechos, excluyentes o no excluyentes. Así, por ejemplo, puede existir el derecho a utilizar una marca como nombre personal —lo que en cierta medida implica un derecho excluyente, particularmente en el caso de personas jurídicas—, así como el derecho a utilizar la palabra con contenido conceptual que constituya una marca en el lenguaje ordinario —derecho que no es excluyente del que tiene el público en general.

Sobre la base de los elementos normativos precedentemente expuestos, así como —obviamente— del derecho subjetivo que otorga la legislación marcaria al titular de un registro o de una marca de hecho, cabe examinar la licitud o ilicitud de diversos tipos de usos atípicos de marcas ajenas.

5. Usos privados de la marca

Dentro de los llamados usos no comerciales de la marca²² se encuentra su empleo en la esfera privada. Se entiende por tal empleo el que efectúa el adquirente final de un producto identificado por una marca.

Tal uso es básicamente lícito, y carece de restricciones en tanto no produzca algún tipo de exteriorización fuera de la esfera privada del adquirente. Obsérvese que el motivo de ello no es que la marca haya dejado de ejercer su función distintiva. Quien —por ejemplo— compra una lata de tomates, sigue distinguiéndola en su cocina con la marca correspondiente, y se sirve del poder distintivo de la marca en su vida diaria. El motivo de la licitud del uso privado de la marca es que el titular de derechos sobre ésta los habrá agotado al colocar en el mercado el correspondiente producto.

La licitud del uso privado de la marca se mantiene aun frente a hipótesis de supresión y remoción de la marca. Ello es así

22 Cf. Aghina, G. Ob. cit. p. 71.

por cuanto el uso privado requiere tal supresión y remoción, y el titular de la marca ha perdido el derecho a restringir ese uso privado al colocar sus productos en el mercado. Así, el adquirente de una botella de vino procederá normalmente a colocar el vino en una jarra sin identificación marcaria, destruyendo la botella marcada o colocándola junto con otros desperdicios. El adquirente de una caja de galletitas destruirá el envase correspondiente, para comenzar con su consumo.

El uso privado, y su licitud, se mantienen inclusive cuando los productos salen físicamente de la esfera privada del consumidor. Así, la colocación de los productos marcados y ya usados junto con otras basuras, y su ingreso al complejo circuito de disposición de desperdicios, forma parte del uso privado lícito, comprendido dentro del agotamiento de los derechos del titular de la marca. Lo mismo sucede cuando se devuelven envases vacíos como parte de los procedimientos normales de circulación de tales envases a través de supermercados y otros minoristas.

Los derechos del consumidor en esta materia —derivados del agotamiento de derechos del titular de la marca— se extienden inclusive a los casos en que el consumidor ha adquirido bienes durables²³. Respecto de tales productos es también lícita la reparación y aun la reconstrucción de los mismos sin modificar la identificación marcaria, pues tales procedimientos hacen al uso normal de los bienes durables.

La justificación derivada del uso privado desaparece cuando el consumidor procede a la comercialización del producto —particularmente si este es durable— que adquirió originalmente para consumo. Tal comercialización ulterior debe analizarse conforme a las reglas —a ser examinadas más adelante— relativas a la comercialización de productos luego de su puesta en el mercado.

23 Id. p. 73.

6. Uso de signos marcarios en publicaciones

Los signos marcarios pueden ser utilizados en películas cinematográficas, programas de televisión, diarios, revistas, libros y otros textos. Así, por ejemplo, puede empleárselos en un artículo periodístico relativo a la difusión alcanzada por los productos identificados por determinada marca.

En ciertos casos, el uso puede ser propiciado por el propio titular de la marca, como sucede en las obras cinematográficas en que se muestra al héroe consumiendo o utilizando productos de determinadas marcas.

En términos generales, la utilización de los signos marcarios en publicaciones no tiene funciones distintivas y escapa así a los derechos del titular de la marca²⁴. Ello no implica que ese uso sea necesariamente lícito. Puede ser ilícitamente denigratorio o causar perjuicios injustificados por implicar falsedades dañosas. En tales casos, sin embargo, el titular de la marca tiene un derecho indemnizatorio que nace de los principios generales en materia de responsabilidad extracontractual y no un derecho derivado de su propiedad sobre la marca²⁵.

Cabe observar que el carácter ilícitamente denigratorio de la utilización de una marca en publicaciones dista de ser de fácil determinación. Tómese el caso de un productor cinematográfico que, en una película determinada, muestra a un producto de marca en una situación sórdida. Ello será normalmente considerado lícito, y es una práctica común y tolerada. Supóngase, sin embargo, que esa práctica se reitera, sin estar fundada en necesidades artísticas. Fácilmente se advierte que se abre una potencialidad de prácticas extorsivas, a las que se debe cerrar el camino mediante la prohibición de esa forma de denigración implícita.

24 Cf. Franceschelli, R. *Sui marchi d'impresa*. Milán. 1969. p. 132

25 Si la publicación es realizada o impulsada por un competidor puede también configurarse un delito de competencia desleal.

La utilización de marcas en textos y en otros elementos empleados por medios de comunicación plantea también posibles conflictos con el derecho de libre expresión y de libertad de prensa. En el derecho estadounidense, donde la cuestión ha sido examinada con particular detenimiento²⁶, la tesis predominante —cuya aplicación en el contexto del derecho argentino sería coherente con los principios de éste— es que la utilización de signos marcarios en publicaciones está protegida por el derecho a la libertad de expresión, en la medida en que tal utilización consista básicamente en la expresión de ideas, opiniones o juicios²⁷. Por el contrario, si tal utilización afecta a la función distintiva de la marca —particularmente porque conduce a que el consumidor asocie a cierta marca con productos no autorizados por el titular de tal marca— el ejercicio de la libertad de expresión habría excedido sus límites jurídicos, y sería sancionable bajo el Derecho de Marcas²⁸.

Ciertos casos de utilización de signos marcarios en textos y publicaciones plantean dificultades especiales. Uno es el supuesto de la mención de marcas en el contexto de la publicación de resultados de pruebas, encuestas o experimentaciones. Desde el punto de vista marcario, se está ante un uso no distintivo de bienes y servicios, y calificable como lícito como sucede en los restantes casos examinados precedentemente en este apartado²⁹. Puede suceder, sin embargo, que esas pruebas,

26 Cf. Tato, A. Publicidad comercial y libertad de expresión en la jurisprudencia norteamericana, en *Actas de Derecho Industrial*. 1991. T. XIV. p. 169.

27 Cf. p. ej. "L.L. Bean v. Drake Publishers Inc.", 1 USPQ 2d. 1753 (CA 1, 1987). Esto no implica que todo ejercicio de la libertad de expresión, sin afectar el derecho a la propiedad de la marca, sea lícito. Ese ejercicio puede, en los casos descriptos en el texto, ser ilícito por motivos no marcarios, como sucede cuando en el contexto de un texto en el que se menciona a una marca se injuria o calumnia a algún usuario de tal marca.

28 Cf. p. ej., "Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc." 175 USPQ 56 (EDNY, 1972).

29 Cf. Aghina, G. Ob. cit. p. 77. Señala Otamendi (ob. cit. p. 246) que "en el caso del derecho exclusivo. El producto que se

encuestas y experimentaciones conduzcan a la configuración de conductas calificables como competencia desleal³⁰. Para ello, sin embargo, será necesario que exista algún elemento de falsedad o de engaño o algún otro componente antijurídico, como puede ser la publicación de información confidencial. A falta de tales elementos, la publicación de resultados de ensayos, pruebas, encuestas y experimentaciones constituye no sólo el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de uso no distintivo de la marca, sino una difusión de información, lo cual constituye un bien jurídico desde el punto de vista del Derecho del Consumidor y del derecho de defensa de la competencia.

Otro caso especial se plantea cuando una marca es mencionada como un término genérico en diccionarios o enciclopedias, particularmente cuando tal mención se acompaña de la correspondiente definición³¹. A nuestro entender, el tratamiento de tales casos debe efectuarse partiendo de la distinción entre casos en que la generalización de la marca se ha producido efectivamente, y aquéllos en que no hay tal generalización. En el primer tipo de casos, la mención de un vocablo —registrado como marca— en un diccionario o enciclopedia, con su correspondiente definición, no haría sino reflejar una situación real, y esa mención estaría protegida por el derecho a la libertad de expresión. Si en estos casos hay una reacción del titular de la marca, ello se deberá frecuentemente al valor probatorio que en casos de disputa sobre la vulgarización de

lanza al mercado no es un intocable cuya única posibilidad es la de ser consumido o utilizado. El consumidor puede estudiarlo, un científico también, en definitiva cualquiera que lo desee puede hacerlo y publicitar sus resultados y conclusiones. Es cierto que podrá con esto causar un daño. Pero en tanto sus conclusiones obedezcan a la estricta verdad, no parece haber derecho a reclamo por parte del titular de la marca".

30 Cf. Ghidini, G. *Introduzione allo studio della pubblicità commerciale*. Milán. 1968. ps. 130 y subs.

31 Cf. Aghina, G. Ob. cit. p.