

signos marcarios se otorga a las referencias en diccionarios o enciclopedias. El dueño del registro marcario no puede pretender, sin embargo, que se destruyan las pruebas de un uso real. En el segundo tipo de casos, por el contrario, se viola mediante una falsedad implícita —que la marca ha entrado en el uso generalizado, pues ello es lo que se infiere de la definición en diccionarios y enciclopedias— el interés legítimo del titular del registro marcario de mantener un derecho exclusivo sobre la marca así registrada, pues ese derecho se perderá o podrá perderse si la marca se convierte en un signo genérico. En tales casos, si bien la conducta del responsable de la publicación no entrará dentro de los tipos penales que prevé la Ley de Marcas, constituirá un ilícito civil que hará responsable al culpable por los daños y perjuicios causados.

7. Uso de signos marcarios en el curso del proceso de comercialización

Los bienes comercializados por el titular de una marca o con su consentimiento expreso no reciben, normalmente, en forma inmediata su destino final como bienes de consumo o de inversión. Por el contrario, es común que ingresen en una cadena de distribución, a través de sucesivas ventas a mayoristas, fraccionadores, minoristas y otros comerciantes.

Este mecanismo de distribución implica que, una vez que la mercadería marcada ha ingresado a los canales comerciales, será objeto de actos de disposición por personas que no son ni el titular de la marca ni están autorizados expresamente por tal titular para hacer uso de la marca. En tal contexto, cabe examinar cuáles son los límites de la validez de estos sucesivos actos de disposición utilizando una marca registrada, y cuáles los fundamentos jurídicos de tal validez.

Mientras los bienes circulan en el mismo estado en que han sido puestos en el comercio por el titular de la marca o con su consentimiento, tal circulación es válida frente al Derecho de

Marcas³². Varios fundamentos jurídicos han sido dados para esta solución. Uno es suponer que existe un consentimiento tácito del titular de la marca. Esta interpretación presenta un doble inconveniente. En primer término, posibilitaría al titular de la marca el impedir la circulación del producto, mediante la comunicación de su intención en tal sentido, lo cual va en contra de la regla general de la libre circulación de las mercaderías. En segundo lugar, implicaría dar efectos *erga omnes* a los contratos entre el titular de la marca y quien adquiriera el producto marcado, directamente de tal titular, efectos que sólo excepcionalmente admite el orden jurídico y ello generalmente mediante un sistema de publicidad especial, como puede ser el registro del contrato.

Un segundo tipo de enfoque consiste en interpretar que el uso que se hace de la marca en las etapas posteriores del proceso de comercialización es imputable al dueño de la marca, en la medida en que ésta ha sido colocada con su autorización y distingue a sus productos³³. Si bien esta interpretación es en principio correcta, es insatisfactoria para explicar los casos en que el dueño de la marca se opone a la circulación ulterior de sus productos.

Un tercer tipo de enfoque, que consideramos correcto, consiste en considerar el caso expuesto como un supuesto de agotamiento de los derechos del titular de la marca. Este controla la puesta en el comercio de productos identificados con su marca, pero una vez efectuada lícitamente tal puesta en el comercio, el *ius prohibendi* del titular de la marca ha quedado agotado. Tal titular podrá prohibir o condicionar la circulación ulterior de la mercadería, pero ello deberá ser a través de contratos concretos, cuyos efectos se limitarán a las partes contra-

32 Cf. "The Singer Manufacturing Co. c/ Olguín e Hijos". Fallo de la Cámara Federal de la Capital, 11/7/45, en *Jurisprudencia Argentina*. 1945-III. p. 766, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 24/6/46. en rev. cit. 1946-III-9.

33 Cf. Aghina, G. Ob. cit. p. 88.

tantes, y siempre que tales contratos no resulten violatorios de normas imperativas³⁴.

La validez del uso de la marca en las etapas posteriores del proceso de comercialización se extiende no sólo a la venta u otros actos relativos a los productos marcados, sino también a los actos de publicidad normales para la comercialización³⁵.

De esta forma, será lícito que un comerciante exhiba los productos marcados en sus locales de venta, que mencione sus marcas en las carteleras de precios y que realice publicidad en distintos medios respecto de su disposición a vender esos productos. Tal litud desaparecerá cuando se efectúen menciones falsas respecto de los derechos del comerciante —como en el caso en que manifieste ser licenciatario, sin serlo, o en que venda bienes usados, haciéndolos pasar por nuevos³⁶—, o cuando se efectúe un uso innecesariamente denigratorio de la marca en cuestión³⁷.

Tampoco será válida la publicidad respecto de marcas ajenas, efectuadas por comerciantes en productos identificados con tales marcas, cuando excedan de lo necesario para la función de intermediación que efectúan tales comerciantes y constituyan una publicidad genérica de la marca³⁸. En tales casos, existe una potencialidad de interferencia con las polí-

34 Como en los casos en que los límites a la circulación de los bienes de marca resulten violatorios del Derecho de la Competencia aplicable.

35 Cf. el fallo cit. en la cita 32, supra

36 En el caso Singer, cita. 32, se consideró ilícito el uso que un comerciante hacía de esa marca, en razón de que el tipo de letra empleado para tal uso infundía en el público la idea de que las actividades del comerciante se desarrollaban bajo esa marca, y no bajo la de su propio negocio, que figuraba con letras menos visibles.

37 Como en el caso en que la publicidad incluye menciones negativas respecto de la marca. En tal caso la conducta no está tipificada como delito marcario, sin perjuicio de que constituya un ilícito civil y en ciertos casos, competencia desleal.

38 Cf. Aghina, A. ob. cit. ps. 97 y subs

ticas publicitarias del dueño de la marca, cuyos posibles perjuicios ya no quedan justificados por las necesidades de los intermediarios. Según expone Aghina³⁹, "la presentación, aun publicitaria, de los productos de marca ajena, individualizados mediante el uso de la marca que los distingue es lícita, a condición de que esta actividad se mantenga dentro de los límites propios de la actividad de intermediación o que la utilización de la marca ajena entre en el contexto de manifestaciones publicitarias dirigidas a ilustrar la actividad propia del revendedor".

Ciertos casos de uso de la marca en el curso del proceso de comercialización plantean dificultades particulares. Debe considerarse en primer lugar el caso de productos usados. En tal supuesto existe, en principio, una doble interferencia con las reglas que servían para legitimar el uso de la marca en el proceso de comercialización. Por una parte, el producto identificado ya no es el mismo que originalmente puso en el comercio el dueño de la marca; por otra, el reingreso al comercio del producto usado se aparta de la cadena normal o regular de comercialización. No obstante ello, no puede desconocerse que el destino normal de los bienes durables es el ser revendidos luego de cierto tiempo por sus usuarios originales, no afectándose las funciones esenciales de la marca ni interfiriéndose en su capacidad identificatoria en razón de tal reventa, que sería así lícita aun cuando se mantuviera la marca original del producto⁴⁰. Sin embargo, el titular de la marca podría atacar por ilícita la comercialización de bienes usados, identificados con su marca, si falsamente se hace creer al público que se trata de bienes nuevos, pues el público, en tal caso, adquirirá una concepción

39 Id. p. 105.

40 Cf. el fallo "Lutz Ferrando y Cía. c/ Karlsberg, J." Cámara Federal de la Capital. 16/12/42. *Jurisprudencia Argentina*. 1943-I-525; confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 15/12/43. en rev. cit. 1944-I-249.

errónea y perjudicial para la marca respecto de la calidad del producto original⁴¹.

Puede también suceder que la reventa del producto identificado con una marca tenga lugar no ya respecto de un producto usado sino respecto de un producto reparado o reacondicionado. En términos generales, se entiende que esta comercialización es válida⁴², en tanto se mantenga la identidad del producto y no se engañe al público respecto del carácter de reparado o reacondicionado del producto vendido⁴³; debe tenerse en cuenta que un engaño al respecto no sólo lesiona los derechos del consumidor sino que perjudica el prestigio y valor de la marca. Tampoco será válido recolocar una marca destruida o dañada⁴⁴, pues se estará ya ante el acto típicamente identificatorio, reservado al dueño de la marca.

Otro supuesto especial es el del fraccionamiento de productos marcados. Aquí es preciso distinguir varios casos. Si el producto se encuentra identificado en los envases que integran un conjunto también identificado con la misma marca, el fraccionamiento no será ilícito, aunque el resultado se identifique con una marca ajena, en tanto no adopte una forma manifiestamente irregular que dañe el prestigio de la marca. Así, si se venden sobres de azúcar, originalmente incluidos en un envase más grande, ello será lícito, salvo que en la comercialización de los sobres se adopten prácticas denigratorias de la marca en cuestión. Si el producto no se encontra-

41 Fallos franceses han impedido la venta de ropa usada identificada con su marca original; cf. el fallo del Tribunal de París, 7/3/59, en *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*. 1959 p. 117. La solución no es contradictoria con la propuesta en el texto, pues contempla el hecho de que la ropa no es un bien que normalmente se venda luego de su uso, por lo que tal venta lleva a una mayor posibilidad de identificación de la calidad del producto usado con la del producto nuevo.

42 Cf. el fallo Singer. cita 32 supra.

43 Cf. Otamendi, J. Ob. cit. p. 242.

44 Id.

ba en envases destinados a su fraccionamiento, quien efectúe éste no podrá colocar la marca del producto en el envase, pues esa función identificatoria está reservada al titular de la marca, sin perjuicio de que se haga conocer a los compradores, por medios lícitos —por ejemplo, mediante la exhibición del envase marcado, de mayor volumen, del que se extrae el producto —la identidad del producto. Esta hipótesis debe distinguirse de aquella en que se adquiere un producto en grandes volúmenes, con su marca original, procediéndose luego a fraccionarlo con la marca del minorista. En este caso no hay, evidentemente, uso ilícito de una marca ajena, pues tal marca no figura en los productos fraccionados. Existe, en cierto sentido, supresión de la marca original, lo cual no constituye un delito marcario en la Argentina, y tampoco constituiría competencia desleal salvo cuando el fraccionamiento se aparte de los usos comerciales y tenga efectos denigratorios⁴⁵ o susceptibles de crear confusión en el público⁴⁶.

En materia de licitud de la comercialización de productos identificados con marcas ajenas cabe asimismo considerar el caso de productos comercializados sin marca. En tales supuestos, no puede un comerciante utilizar signos marcarios ajenos para identificar la mercadería producida o comercializada por el titular de esos signos. El argumento de que no hay "falsedad" o "engaño" en tal utilización no sería justificación suficiente, por cuanto el titular de la marca puede tener múltiples motivos legítimos para no identificar sus productos con tal marca: considerar tales productos como de calidad insuficiente, usar diversas marcas para productos similares a fin de penetrar en distintos mercados, etc. La aplicación de una marca a productos carentes de ésta constituye un uso típico de tal sig-

45 Como en el caso en que el público puede identificar el origen del producto fraccionado, que es comercializado en envases o condiciones inapropiadas.

46 Como en el supuesto en que se crea la impresión en el público de que el producto fraccionado ha sido fabricado por el fraccionador.

no, que no se encuentra precedido por un acto de agotamiento de los derechos del titular de la marca y que por lo tanto infringe los derechos exclusivos de éste.

8. Uso de signos marcarios en relación con productos sujetos a elaboración

En el apartado inmediatamente precedente se examinó la posibilidad de que ciertos productos sufrieran modificaciones o reparaciones en el curso de su comercialización. En el presente caso se analizará el supuesto de productos marcados cuya función económica es la de integrar el proceso productivo siendo objeto de elaboración durante tal proceso o bien de incorporación a productos más complejos.

Tómese así el caso de un motor, identificado por su fabricante con determinada marca. Ese motor, juntamente con muchas otras piezas de diversas marcas, será incorporado a un vehículo de otra marca, que será luego objeto de comercialización en la cadena que a tal efecto organice o utilice el fabricante del vehículo. El fabricante del motor será un observador pasivo frente a la suerte que corra su producto en esa compleja cadena comercial.

Varias hipótesis deben ser examinadas en este contexto. En primer lugar tenemos el caso del oferente del producto final, que menciona en su publicidad la identidad de los componentes de tal producto. En tanto no exista una falsedad en tal manifestación ni una inducción al público a error⁴⁷, esta mención debe considerarse lícita, pues hace a la comercialización normal de las partes o componentes, como integrantes de un conjunto más amplio que están destinados a conformar⁴⁸. Igualmente lícita, por agotamiento de los derechos del titular de la marca, será la

47 Como en el caso en que un vehículo que contiene un elemento de mínimo valor con la renombrada marca X es comercializado con profusa publicidad de contener componentes de esa marca.

48 Cf. J. Otamendi. ob. cit. p. 245.

existencia, dentro del bien complejo comercializado por su fabricante, de componentes que retienen físicamente la marca colocada por el productor de tales componentes.

En segundo lugar, cabe analizar el caso de un producto que normalmente no está destinado a obrar como componente de productos más complejos, pero que es, sin embargo, utilizado de tal forma. Por ejemplo, el tren delantero de un automóvil de alto valor y prestigio puede ser separado y hecho parte de un vehículo utilitario. Si esta incorporación se realiza dentro de la esfera interna de un consumidor, debe considerarse lícita, aunque se retenga la marca de las partes empleadas, por cuanto el consumidor no estará sino haciendo uso de bienes de su propiedad, sin dar una nueva función marcaria a los signos obrantes en tales bienes⁴⁹. En cambio, cuando el producto complejo así construido es objeto de comercialización, la marca de los componentes antes mencionados estará recibiendo una nueva aplicación que no sólo será contraria a lo que el titular de la marca pudo haber previsto al colocar a esos componentes en el comercio, sino que es susceptible de crear confusión en el consumidor respecto del origen de los bienes complejos en los que se integran los componentes de marca. Si existe tal posibilidad de confusión, la comercialización de los componentes como parte de un producto complejo al cual no están normalmente destinados debe considerarse uso ilícito de la marca⁵⁰.

Una variante del caso indicado en el párrafo anterior está dada por productos de consumo que son adquiridos en el curso regular del comercio, sin uso, y a los que se modifica, manteniendo la marca original. Tal práctica ha sido común en materia de relojes, en los que se mantiene la maquinaria original con su marca, cambiándose la caja del reloj y accesorios tales como su correa. También es común en materia de libros, los que se comercializan con una encuadernación distinta de la

49 Cf. Aghina. G. Ob. cit. p. 111.

50 Tal lo que se desprende de la jurisprudencia italiana en la materia; cf. Aghina. G. ob. cit. p. 112.

original. El resultado de estas prácticas es que la marca del producto original termina obrando sobre un producto distinto a aquel puesto en el comercio por el titular de la marca o con su autorización. Se afecta así la función distintiva esencial de la marca, y se sale fuera de la órbita de justificación originada en el agotamiento del derecho del titular de la marca. La ilicitud así resultante —de naturaleza netamente marcaria— sólo desaparecerá cuando las modificaciones introducidas en el producto original sean pequeñas e irrelevantes desde el punto de vista de la función marcaria, como sucede en el caso de colocación de envases especiales para ciertos productos en los negocios minoristas, con fines de que tales productos se destinen a regalos o festividades⁵¹.

Un tercer grupo de casos se refiere a las materias primas empleadas en la producción de bienes comercializados. No se trata aquí del supuesto en que los componentes de esos bienes retienen indicaciones marcarias visibles para el consumidor, sino de la hipótesis en que el comercializador de productos elaborados indica la marca de la materia prima empleada en la fabricación de esos productos. Tal indicación debe considerarse válida, por regla general, por cuanto no hace sino preservar la relación marca-producto manifestada por el titular de la materia prima al colocar ésta en el comercio.

Así, la jurisprudencia italiana⁵² ha manifestado la licitud de la expresión de la marca de las materias primas utilizadas “cuando permanezca dentro de límites razonables, y no así

51 Aun en estos supuestos se plantean casos que requieren una evaluación particular. Tal la práctica de comercialización consistente en colocar varios artículos, de distintas marcas, en un único envase, vendiéndose el conjunto por un único precio. Hay aquí una clara intención de asociar una marca con productos que no son los que ella originalmente distingue. Nuevamente, este tipo de práctica sólo será válida en la medida en que no presente efectos denigratorios y que no produzca confusión en el público.

52 Fallo del Tribunal de Milán. 11/11/65. *Rivista di Diritto Industriale*. T. 1966-II. p. 77.

cuando sea empleada de modo de hacerle asumir las características y funciones de una verdadera marca del producto o de generar confusiones sobre la procedencia efectiva”. Frente a esta regla general, la indicación de la marca de las materias primas empleadas será ilícita cuando se induzca al público a error respecto de la importancia de esas materias primas respecto de la composición del producto, o cuando se dé la idea de que la marca de las materias primas corresponde al producto final, o cuando la expresión de la marca de las materias primas tenga resultados denigratorios, como sucede en el caso en que la materia prima es empleada para un producto para el cual es evidentemente no apropiada, por ejemplo, una bebida gaseosa como componente de un insecticida⁵³. Así será ilícita, por ejemplo, la utilización de una cantidad insignificante de cierta materia prima, con el único propósito de mencionar la marca de tal materia prima en relación con el producto final que se comercializa⁵⁴.

53 Señala Otamendi (ob. cit. p. 245) respecto de la mención de marcas de materias primas o componentes: “El uso, para ser legítimo, debe tener una cierta relación con la importancia que tenga en el producto terminado, la materia o elemento con la marca en cuestión. Dicho en otras palabras, cuando más relevante es esa materia o elemento, más relevancia podrá tener el uso que se haga de la marca de los mismos. Lo dicho es aplicable también cuando se mencionan o usan las marcas de procesos o servicios a los que el producto haya sido sometido.”

54 Cf. Aghina, G. Ob. cit. ps. 159 y 160. Entendemos que en este caso, bajo el derecho argentino existe una infracción marcaria, y no solamente un acto de competencia desleal, por cuanto el uso de la marca ajena habrá excedido el marco de la causal de justificación derivada de la comercialización de la materia prima por el titular de la marca. Tal comercialización implica permitir la circulación normal de la materia prima con su marca, pero no el empleo de tal marca de una forma que excede física y comercialmente el curso regular de aplicación de la materia prima considerada. Como en otros casos, la distinción entre acciones derivadas de la competencia desleal y acciones marcarias presenta importancia práctica, pues las acciones derivadas de la competencia desleal requieren acreditar extremos adicionales a los puramente marcarios, como ser la existencia de competencia económica entre el agraviado y el demandado.

9. Uso de signos marcarios ajenos para indicar características de bienes o servicios propios

Es común en la práctica comercial hacer mención a marcas ajenas para identificar las características de ciertos bienes o prestaciones. Así, un fabricante de repuestos puede indicar en su publicidad el tipo de automóviles para el que sirven tales repuestos, o el prestador de servicios de reparación de vehículos o maquinarias puede hacer conocer las marcas en cuya atención se encuentra especializado.

En materia de servicios, y según surge de la jurisprudencia ya citada⁵⁵, el uso de la marca cuyos productos serán objeto de tales servicios es válido en tanto sea simplemente informativo del servicio a prestar, y en tanto no se induzca a error al público respecto de una inexistente licencia o autorización del dueño de la marca de los productos involucrados. En tales casos es especialmente importante determinar de qué modo particular se emplea la marca ajena, tomando en consideración el tamaño de los signos empleados, la leyenda de que formen parte y el empleo que se haga de las marcas propias del prestador de servicios, mediante los que se identifiquen tales servicios.

En el caso de repuestos y accesorios, será lícita la indicación de los artículos para los cuales están destinados, aun cuando ello implica mencionar la marca de tales artículos, pues en tal caso no hay un uso marcario de este último signo⁵⁶. Para que se cumpla tal condición, los repuestos y accesorios deberán tener su propia identificación que permita evitar la creencia en el público de que la marca del producto al que se destinan es también la del repuesto o accesorio. Asimismo, la referencia a los

artículos a los que se destina el repuesto o accesorio deberá ser tal que no induzca al público a error respecto de la relación entre el titular de la marca del producto principal y el oferente de los repuestos y accesorios. Así, no sería aceptable dar a entender que existe una licencia o recomendación del oferente del producto principal, cuando ello no es el caso. En estos últimos casos, sin embargo, es difícil argumentar que hay un uso marcario de la marca ajena, por lo que no serían aplicables las penas previstas por la Ley de Marcas, siendo sólo viables las acciones civiles indemnizatorias y las que pudieren corresponder por competencia desleal⁵⁷.

En función del análisis precedente, será válido informar sobre el modo de uso de productos o servicios propios en relación con productos o servicios de determinadas marcas ajenas, cumpliendo con los límites de veracidad antes expuestos.

Será en cambio ilícita la referencia a la marca ajena cuando se busca apropiarse o atraer el valor que en el mercado reviste ésta, con expresiones tales como "similar a la marca Tal" o "tipo marca Cual"⁵⁸.

El uso de marcas ajenas puede tener lugar en una relación funcional inversa a la descripta en los párrafos precedentes. Puede suceder, en efecto, que el fabricante de un bien complejo recomiende —con mención de su marca— el empleo de ciertos repuestos, insumos, accesorios o servicios. En tal caso, no existe uso marcario ni —por regla general— ilicitud alguna⁵⁹. Más difícil es la solución cuando la recomendación es negativa, o sea cuando se aconseja no utilizar ciertos elementos. En tal caso tampoco existe un uso marcario, pero puede existir un perjuicio antijurídico, en la medida en que las recomendacio-

55 Cf. cita 32 supra.

56 Cf. Otamendi, J. Ob. cit. p. 243. Las cuestiones marcarias planteadas por los repuestos, accesorios y servicios de reparación son examinadas detalladamente en la obra de E. Waibel: *Warenzeichenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Fragen des Ersatzteile-, Zubehör- und Reparaturgewerbes*. Colonia. 1977.

57 Cf. Bertone, L.E. y Cabanellas, G. Ob. cit. T. 2 p. 140.

58 Cf. "Rotaprint S. R. L. c. Foto Offset Argentina S. R. L.". Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso de la Capital, Sala Civil y Comercial, 13/6/66. *La Ley*. 1966. T. 124 p. 1175.

59 Cf. Aghina, G. Ob. cit. p. 181.

nes no sirvan para tutelar un interés legítimo de quien las formula. Así, la recomendación será ilícita, y dará lugar a un daño indemnizable, si se basa en supuestos de hecho falsos o si carece de relación adecuada con las necesidades objetivas planteadas por los productos de quien la formula⁶⁰.

10. Uso de signos marcarios ajenos en publicidad

Las marcas cumplen una función publicitaria, que se encuentra jurídicamente protegida y que no debe ser materia de interferencia por terceros⁶¹. No se infiere de ello, sin embargo, que todo uso de signos marcarios ajenos en publicidad sea ilícito. En efecto, la publicidad implica, en definitiva, una variante del lenguaje o comunicación, y es sabido que los derechos exclusivos sobre las marcas no implican la apropiación total de estos signos, que preservan su potencialidad de integrar el lenguaje. Es preciso, por lo tanto, determinar cuáles son los límites excedidos los cuales el uso publicitario de signos que constituyan marcas ajenas será ilícito.

Una hipótesis de ilicitud será aquella en que la marca reciba en el uso publicitario un empleo como marca, dándose al público mensajes de los que se infiere que la marca pertenece a una persona distinta de su titular o que bienes no comercializados con permiso de tal titular han sido marcados con permiso de éste. Así, por ejemplo, puede comunicarse que bienes de la marca X pueden adquirirse en el comercio Y, siendo que los bienes que existen en ese comercio no tienen tal marca o la llevan sin autorización de su titular. En el primer caso se está

60 Id. ps. 183 y 184. La misma ilicitud puede plantearse, por otra parte, cuando la recomendación de ciertos productos tiene efectos excluyentes en el público respecto de productos competidores. En tal caso no hay mención de la marca de los productos excluidos, pero debe recordarse que el fundamento de la responsabilidad indicada en el texto no es la violación del Derecho de Marcas, sino la interferencia en la relación productor-consumidor, en forma contraria a la veracidad comercial.

61 Cf. Monteagudo, M. Ob. cit. ps. 64 y subs.

ante una forma indirecta de vincular ilícitamente la marca con el producto; se trata de un uso marcario ilícito, comprendido en los delitos marcarios usuales⁶². En el segundo caso, la publicidad no es sino un aspecto accesorio de la infracción marcaria principal, que es el utilizar la marca sin autorización de su dueño, para distinguir bienes o servicios.

Una variante de la situación anterior se da cuando, no usándose en la publicidad la marca ajena en la forma usual o directamente distintiva, se la emplea de manera tal que crea una confusión en el público respecto de los productos objeto de la publicidad. Otamendi⁶³ menciona en tal sentido la posibilidad de publicitar un algodón como "la estrella de los algodones" creando confusión en el público respecto del conocido algodón marca Estrella. En casos como éste nos movemos dentro de la esfera de los usos marcarios clásicos, punidos explícitamente por la Ley de Marcas.

Otra variante publicitaria está dada por el caso en que un comerciante hace saber que vende ciertos productos con marca ajena. Este uso publicitario no es sino una actividad accesorio de la comercialización de esos productos, y su licitud dependerá normalmente de la de tal comercialización⁶⁴. Así, este uso publicitario será ilícito si los bienes no han sido adquiridos en el contexto del flujo normal de mercaderías marcadas, sino que

62 Así, p. ej., puede hacerse publicidad indicando que la carne vendida en cierta carnicería pertenece a la marca X; la carne en sí no llevará adjunta en forma física marca alguna. Recuérdese que la función marcaria puede tener una relación física más o menos estrecha con el producto o servicio individualizado. La marca puede ser colocada en el edificio donde se presta un servicio, identificando tal servicio. La publicidad indicada en el ejemplo precedente cumple una función similar; no implica asociación física de la marca con el producto, pero sí asociación a nivel comercial y en la conciencia del consumidor; es una variante de la función marcaria típica.

63 Ob. cit. p. 247.

64 Id. p. 235.

se publicita la venta de mercaderías cuya marca ha sido colocada ilícitamente por el comerciante que hace la publicidad. En ciertos casos, sin embargo, el uso publicitario de la marca ajena puede ser ilícito, aun cuando el uso comercial de tal marca en los productos publicitados sea válido. Tal lo que sucede, en particular, cuando la intensidad de la publicidad de una marca —en términos absolutos o en relación con el volumen de productos de esa marca efectivamente comercializados— deja en el público una impresión errónea respecto de la vinculación entre esa marca y los productos vendidos por quien hace la publicidad. Así, por ejemplo, si un comerciante hace una intensa publicidad sobre sus ventas del producto X, pero sólo tiene en realidad existencias y hace ventas del producto Y, probablemente exista un engaño al público al que se atrae con el uso de la marca X para vender productos Y. Se está dentro del marco de las infracciones marcarias usuales, pues se desvía la función distintiva de la marca X.

Pasamos al caso en que las marcas son utilizadas en la publicidad con fines carentes de toda función distintiva. Supóngase así el caso, común en la práctica, de publicidad en la que aparecen vehículos de marca. Mientras ese uso no sea especialmente destacado, nada hay que objetar⁶⁵; la situación no se apartará de la común en películas, programas de televisión u otras exhibiciones públicas. Distinto será el caso cuando el uso sea de tales características que intente crear en el público una asociación entre la marca publicitada y la de los productos que aparecen en la publicidad: un fumador luce siempre relojes de la afamada marca X, en la publicidad de determinados cigarrillos; el bebedor de cierto licor descende en la filmación publicitaria de un vehículo de alto prestigio, etc. En estos casos hay un aprovechamiento del prestigio de la marca ajena, produciéndose un fenómeno asimilable a la dilución de las marcas de alto renombre.

65 Cf. Aghina, G. Ob. cit. ps. 186 y subs.

Seguidamente, cabe examinar el caso de publicidad en la que se utilizan expresiones tales como "tipo X", o "similar a Y". En tal caso, hay un aprovechamiento directo de la marca ajena, vinculándola a productos propios, cayéndose de pleno en la violación de los derechos exclusivos del titular de la marca⁶⁶, sin posibilidad de probar que existan en realidad similitudes tales como las indicadas en la publicidad.

Pasamos, por último, al caso que más dificultades ha suscitado en la práctica argentina, que es el de la publicidad comparativa. Se entiende por ésta la publicidad en la que se efectúan comparaciones entre los bienes o servicios de marcas ajenas y los identificados con marcas propias.

La jurisprudencia argentina⁶⁷, lo mismo que la de otros países, como Italia⁶⁸, se ha mostrado contraria a la misma, e igual posición se encuentra en importantes trabajos elaborados bajo el derecho argentino⁶⁹. Sin embargo, la tendencia contemporánea es a permitir este tipo de publicidad, en tanto se den ciertas condiciones, y ello se manifiesta no sólo en la doctrina⁷⁰ sino inclusive en la legislación comparada.

En este último sentido cabe mencionar el caso de la Ley francesa del 18 de enero de 1992. Su artículo 10° adopta como

66 Cf. el fallo citado en la nota 58, supra; Aghina, G. Ob. cit. ps. 196 y subs. Sin embargo, según expone este autor, diversos fallos italianos han admitido este tipo de referencias, sobre la base de que hacen saber al consumidor la diferencia entre la marca ajena y la propia. A nuestro entender, no obstante, el propósito de aprovechar el prestigio de la marca ajena será generalmente evidente, y la distinción que el consumidor pueda hacer será en definitiva un resultado no querido por quien hace la publicidad.

67 Cf. "Relojes Rolex Argentina S. A. c/ Orient S. A. y otro". Cámara Federal en lo Civil y Comercial de la Capital, Sala II. 30/12/71. *La Ley*. T. 147 p. 233.

68 Cf. Aghina, G. ob. cit. ps. 188 y subs.

69 Cf. Aracama Zorraquín, E. *Medios distintivos y publicidad comparativa*. Buenos Aires. 1989.

70 Otamendi (ob. cit. p. 237) deja sentadas sus dudas sobre la razonabilidad de una prohibición general de la publicidad comparativa.

regla general la de licitud de la publicidad comparativa. Tal licitud está condicionada a los siguientes requisitos:

- Que la publicidad sea leal y verídica, y no sea de naturaleza de inducir en error al consumidor.
- Que consista en una comparación objetiva, dirigida a las características esenciales, significativas, pertinentes y verificables de bienes o servicios de la misma naturaleza y disponibles en el mercado.
- Que la publicidad comparativa no se base en opiniones o apreciaciones individuales o colectivas.
- Que cuando la comparación se refiera a precios, se aplique a productos idénticos, vendidos en las mismas condiciones y con indicación del plazo durante el cual regirán los precios anunciados como propios⁷¹.

Una solución tal como la adoptada por la legislación francesa nos parece eminentemente razonable, si bien no desconocemos las dificultades implícitas en su aplicación. La publicidad comparativa permite evitar —en alguna medida— el engaño por ocultamiento, característico de las prácticas publicitarias contemporáneas. El consumidor no tiene un interés suficientemente concentrado como para incurrir en los gastos necesarios para hacer frente a ese tipo de engaño; los competidores sí. La publicidad comparativa crea así un mecanismo de incentivos para aumentar la transparencia del mercado y dar a éste no sólo información positiva, seleccionada por aquéllos a quienes tal información favorece, sino también información posiblemente contraria a quienes operan en los mercados.

Contra estos argumentos cabe oponer razones marcarias y de otra especie. Desde el punto de vista marcario, cabría sostener que quien realiza publicidad comparativa utiliza una marca ajena sin permiso de su dueño, violando así los derechos exclusivos de este último. Pero ya hemos visto que la propie-

71 Cf. Mathély, P. *Le nouveau droit français des marques*. cit. p. 185.

dad sobre la marca no implica un derecho exclusivo sobre un signo, sino un *ius prohibendi* respecto de ciertos actos relativos a tal signo. En el caso de la publicidad comparativa, el signo ajeno no es utilizado para identificar productos propios, ni para crear confusión entre los productos propios y los ajenos. Si la publicidad comparativa implicará un intento por transferir a los productos propios el prestigio de los ajenos —lo cual puede suceder en la práctica, por ejemplo, mediante la reiteración de la comparación a fin de crear una asociación entre las marcas en la mente de los consumidores— se estaría ya fuera del plano de la licitud de la publicidad comparativa, conforme a las condiciones precedentemente enumeradas.

Desde el punto de vista de la competencia desleal, debe recordarse que este concepto se apoya en la idea de que la competencia es lícita y deseable, como regla general, y también debe recordarse que está en la naturaleza de la competencia el causar perjuicios económicos a los competidores. La cuestión es determinar cuándo esos perjuicios son ilícitos. En tanto la publicidad expanda la información disponible para el público, mejore su calidad —evitando engaños— y no cree desvíos en el funcionamiento del sistema marcario, no se advierten motivos de *lege ferenda* para limitarla, y por el contrario, el rol de la competencia en las economías contemporáneas requeriría facilitar ese tipo de información.

11. El rellenado de envases

En términos generales, la utilización de envases con marcas ajenas para su rellenado con productos no autorizados por el titular de tal marca constituye un uso típicamente ilícito de la marca ajena, punible bajo la Ley de Marcas⁷². La única diferencia con la colocación directa de la marca ajena sobre un producto propio es que esa marca ajena será parte de un envase.

72 Cf. Otamendi, J. Ob. cit. ps. 239 y 240.

Sin embargo, como se advierte a lo largo del presente estudio, los límites entre usos lícitos e ilícitos de la marca no son tan sencillos. Existen diversos casos de rellenado de envases que, por distintos motivos, escapan a la ilicitud general que pesa sobre tal rellenado.

En primer término, el uso de envases marcados dentro del ámbito doméstico de los consumidores no debe considerarse ilícito. Es frecuente, particularmente respecto de botellas, que una vez consumido su contenido el envase sea empleado para otros productos. En tal caso, sin embargo, el envase marcado no cumple una función distintiva sino que se convierte en un elemento utilizado con fines físicos que escapan a las relaciones de identificación sobre las cuales tiene un derecho exclusivo el titular de la marca.

En segundo lugar, es común en la práctica que los envases, y particularmente las botellas marcadas, sean utilizadas para productos muy distintos a los identificados originalmente con la marca que consta en el envase. Así, era común en otras épocas vender aceite en envases de licores —en los que era visible la marca original—, y aún hoy se vende miel en envases de bebidas alcohólicas identificables con la marca de esas bebidas. Por regla general, el principio de especialidad de la marca protegerá a quien así actúe respecto de las acciones del titular de la marca, en tanto los derechos de éste no se extiendan a las categorías de bienes y servicios comercializadas mediante el relleno de envases. Tratándose de marcas de alto renombre, sin embargo, la protección contra la dilución de la marca y contra el aprovechamiento del prestigio de las marcas ajenas puede conducir a que el rellenado con productos distintos a los comprendidos en el marco normal de derechos exclusivos del titular de la marca sea también ilícito.

12. Conclusiones

El examen de los casos calificables como de uso atípico de la marca demuestra la inconveniencia jurídica y práctica de determinar los derechos del titular de una marca simplemente

mediante la afirmación de que éste tiene un derecho exclusivo sobre un signo marcario. La llamada propiedad de la marca es en realidad un conjunto de derechos de exclusión de ciertos usos de terceros respecto de la marca. Determinar cuáles son esos usos dista de ser una tarea sencilla o mecánica. La explosión de la capacidad de los medios de comunicación y el extraordinario valor económico de algunas marcas convierten hoy a la determinación de los límites de la utilización de los signos distintivos en esos medios en un problema central del Derecho de Marcas, para el cual la doctrina y la jurisprudencia deberán desarrollar una intensa tarea de elaboración y fijación de soluciones.