

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2009
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

El registro. Efectos.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Argentina

ORGANISMO: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E

FECHA: 23-5-2007

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: <http://www.laleyonline.com.ar/app/authentication/formLogin>

OTROS DATOS: OVERGAARD, Graciela vs. THIRD TIME y otros

SUMARIO:

“El registro de una obra en la Dirección Nacional de Derecho del Autor (decr. 800/71) constituye una formalidad que responde al propósito de identificar al autor y a la creación intelectual (Émery, Propiedad intelectual. Ley 11.723, Buenos Aires, 2001, pág. 260). Esta Sala ha señalado —por voto del Dr. Mirás en la causa c. 430.819 del 20 de octubre de 2005— que el depósito en custodia no basta para conferir al autor el derecho de propiedad intelectual, por cuanto tal depósito (art. 62, in fine, de la ley 11.723) cuyos alcances no están definidos por la ley (conf. Sala B, LA LEY, 99-26), en principio es sólo una prueba de la pretensión de propiedad del depositante y no el título de una propiedad adquirida y oponible erga omnes (conf. Sala A, LA LEY, 125-105; íd. CNCiv. 1ª, LA LEY, 59-94). Asimismo, agregaba que la propiedad del autor de un opus intelectual está reconocida por el art. 17 de la Constitución Nacional, y así la norma del art. 9º de la ley 11.723 dispone que nadie tiene derecho a publicar una obra sin permiso del autor o sus derechohabientes, sin que se exija para la aplicación de este precepto que se encuentre inscripta y, en razón de la generalidad de quienes resultan destinatarios de la prohibición, por cuanto indica: «nadie», debe interpretarse que en ningún supuesto es permitida esa publicación; por lo demás, si se refiriera únicamente a obras registradas, resultaría sobreabundante porque ya aparece establecido por el reconocimiento que hace el art. 62 de los derechos de autor. Finalmente, ese derecho nace con la creación de la obra y no con el registro que se haga de ella (conf. Sala G, voto del Dr. Burnichón en c. 45.176 del 30-5-89). ...”.

COMENTARIO: El carácter y los efectos del registro de la obra en la Argentina no dejan de ser controvertidos. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5,2 del Convenio de Berna (del cual forma parte ese país), *“el goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad ...”.* Sin embargo, el artículo 5,3 del mismo instrumento pauta que *“la protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional”.* El problema se presenta cuando el artículo 63 de la Ley argentina 11.723 sobre Propiedad Intelectual pauta que *“la falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho de autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones que corresponda, sin perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hechas durante el tiempo en que la obra no estuvo inscrita”.* Es evidente que ese dispositivo no puede aplicarse a aquellas obras que tengan como país de origen (de acuerdo a cualquiera de los criterios

de vinculación establecidos en la Convención), a alguno de los que pertenezcan al Convenio de Berna, las cuales quedan protegidas sin requerir para ello el cumplimiento de ninguna formalidad, pero la duda persiste en relación a las obras que tienen a la Argentina como país de origen, a las cuales les resulta aplicable la ley nacional, conforme al artículo 5,3 del Convenio de Berna ya citado, no obstante que esa aplicación da lugar a la figura de la “desigualdad a la inversa”, porque estarían en mejor condición las obras extranjeras que las nacionales. Villalba y Lipszyc, comentando el derecho argentino, señalan que “en la medida en que sea aplicable el Convenio de Berna, tanto en razón del país donde tuvo lugar la primera publicación, o la nacionalidad o lugar de residencia habitual del autor, la obra extranjera (publicada o no publicada) no está sujeta a ninguna formalidad”¹, pero en relación a la situación desigual de las obras nacionales argumentan, entre otras cosas, que “de ello se deriva una inequidad mayúscula, además de que resulta un evidente anacronismo ...”; que “resulta irritante a la garantía de la igualdad ante la ley ...”; que “si bien es cierto que del tratado no deviene una desigualdad formal, en cambio de ha producido una desigualdad sustancial al demorarse ... la reforma de la ley interna, pues la casi totalidad de las publicaciones de obras de autores nacionales se realizan por primera vez en ediciones locales ...” y que existe “una morosidad injustificada en adecuar la legislación interna, de modo que los efectos suspensivos del art. 63 de la Ley 11.723 resultan inconstitucionales ...”². Razones como las anotadas parecen justificar los razonamientos de la sentencia que motivan esta crónica. © Ricardo Antequera Parilli, 2009.

TEXTO COMPLETO:

2ª Instancia. — Buenos Aires, mayo 23 de 2007.

La sentencia apelada, ¿es arreglada a derecho?

El doctor Racimo dijo:

I. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por Graciela Overgaard contra la Unión Argentina de Rugby y contra Adrián José Gutter por el uso no autorizado de los diseños de imagen realizados por la actora y los condenó a pagar las sumas de \$ 5.000 por daño patrimonial y de \$ 4.000 por daño moral. Asimismo, el magistrado desestimó la acción contra C. Della Penna San Luis S.A. y la reconvenición que la Unión Argentina de Rugby había deducido por nulidad del depósito realizado por la demandante ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Las costas se impusieron a los dos codemandados vencidos incluso respecto de C. Della Penna con sustento en que aquéllos habían sido los responsables de los hechos que habían motivado el litigio.

Contra dicha sentencia la Unión Argentina de Rugby apeló a fs. 1016 y fundó sus agravios a fs. 1084/1099 que fueron respondidos por la actora a fs. 1105/1107. Reclama que se revoque la sentencia en cuanto hizo lugar a la demanda y se admita la reconvenición por ella deducida a fs. 280 vta. Por su parte, Adrián J. Gutter dedujo recurso de apelación a fs. 1014 y presentó su expresión de agravios a fs. 1077/1082 que fue contestada por la actora a fs. 1108/1009. Sostiene, en lo esencial, que corresponde desestimar la demanda porque Overgaard no podía ignorar que se habría de usar su obra. También la actora apeló a fs. 1023 y planteó sus agravios a fs. 1103/1104 que fueron respondidos por la UAR a fs. 1111/1112. Reclama que se incremente el monto establecido en concepto de daño, que se modifique el cómputo de los intereses y que se establezca la solidaridad de la codemandada C. Della Penna San Luis S.A.

II. Toda vez que la presente controversia tiene diversas aristas relativas a la protección del derecho intelectual y del derecho de marcas entiendo que resulta conveniente delimitar las respectivas pretensiones de las partes tal como habían sido deducidas en los escritos constitutivos de la litis.

Graciela Overgaard manifestó en su demanda que aproximadamente en el curso del mes de

¹VILLALBA, Carlos y LIPSYC, Delia: “El Derecho de Autor en la Argentina”. Editorial “La Ley”. Buenos Aires, 2001, p. 256.

² Idem, pp. 256-258.

abril de 1999 fue convocada por la Unión Argentina de Rugby (en adelante UAR), por Leonardo Gutter y Adrián Gutter de la firma International Merchandising S.R.L. y por Horacio Argüello con el fin de consultarle por diseños de imagen para el equipo Los Pumas como nombre de la Selección Argentina de Rugby. Señaló que se hizo una reunión en la sede de la UAR donde le expusieron la posibilidad de implementar un merchandising alrededor de la actividad de ese deporte y que posteriormente fue citada en las oficinas de International Merchandising donde le exhibieron diversos elementos que le llevaron a creer en la seriedad de la propuesta conjuntamente con el conocimiento personal que tenía respecto de Leonardo Gutter.

Adujo que "se manifestaron muy conformes con el trabajo y decidieron que lo aceptarían" y que se le propuso realizarlo a través de una nueva empresa —Third Time— dirigida por Adrián Gutter, hermano de Leonardo, especialmente creada para comercializar las licencias de la UAR y de diversos clubes. Relató que Adrián Gutter le expresó que conjuntamente con Horacio Argüello y Leonardo Gutter formaban Third Time vinculada a su vez a la firma Marchandising Consultants S.R.L. (sic) que es una empresa representante de empresas del exterior y de importantes clubes de fútbol. Destacó que en varias oportunidades se refirieron a Marchandising Consultants S.R.L. como International Merchandising S.R.L. Afirmó que hicieron una entrevista que se publicaría en la revista de la UAR "Noticias UARugby" —publicación oficial de esa demandada—, lo que así ocurrió en el número 28 del mes de agosto de 1999. La demandante transcribió párrafos de la revista en la que Horacio Argüello, Leonardo Gutter, Juan José Hernández —por entonces gerente general de la UAR— y la actora formularon diversas manifestaciones.

Indicó que "para todo esto, ya les había entregado material, parte del cual fue utilizado para ilustrar la nota, y al querer cobrarles, comenzaron los problemas". Afirmó que Adrián Gutter en representación de Third Time e IM se desligó del tema al indicarle que los gastos corrían por cuenta de la UAR, mientras que en esta institución le manifestaron que ello

dependía a su vez de las mencionadas empresas, de modo que nunca pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a los pagos y a fines del mes de septiembre le dijeron que abandonaban el proyecto y que no iban a abonarle nada. Pese a ello, la actora les transmitió que habría de registrar sus obras lo que hizo mediante depósito en la Dirección Nacional del Derecho de Autor con fecha 27 de octubre de 1999.

Adujo que a mediados del año 2000 encontró en el Supermercado Auchan de Avellaneda diversos cuadernos y anotadores con sus dibujos y obras que llevaban la marca C. Della Penna y el escudo de la UAR. Ante esta situación se comunicó con la UAR, IM, Third Time y C. Della Penna donde no le dieron explicaciones acerca de la maniobra que consistió en haber usado sus obras sin autorización y no solamente para exhibirlas sino para lucrar con ellas. Adrián Gutter e International Merchandising le dijeron que debía solucionar el tema con los que lucraban con las obras (UAR y C. Della Penna). A su vez, en la UAR le indicaron que los diseños habían sido dados por Third Time y C. Della Penna quienes manifestaron que le habían abonado lo que correspondía. Por su parte, la editora adujo que había firmado contrato con la UAR y que era esta institución la que había facilitado y aprobado las obras que ilustrarían las tapas de cuadernos y anotadores.

Fundó su derecho en el art. 1º de la ley 11.723 ya que la norma le otorga el derecho exclusivo a la publicación que ha sido conculcado por los demandados pues hicieron públicas sus obras sin ninguna autorización con fines de lucro. Adujo también la existencia de daño moral ya que plagiaron su obra sin citar su autoría, la cual estaba en conocimiento de los demandados.

La UAR contestó la demanda a fs. 275/287 y negó los hechos afirmados por Overgaard. Señaló que el 2 de junio de 1999 había suscripto con la empresa Global Partner S.R.L. —cuyo socio gerente era Adrián Gutter— un contrato para la negociación de contratos de licencia de derechos autorales para su explotación comercial por el periodo del 1º de junio de ese año hasta el 31 de mayo de 2001.

La empresa —denominada contractualmente como agente— se comprometía a buscar terceros interesados y a notificarle a la UAR cada vez que la negociación concluyera con la posibilidad para esta última de aceptar o rechazar las propuestas. Se estipulaba además una retribución que el licenciante habría de percibir por los contratos así celebrados que la recibiría directamente el agente con los "terceros contratantes". Posteriormente Adrián Gutter comunicó que habría de intervenir otra firma —también de su propiedad— denominada Third Time lo que fue admitido por la UAR al aceptar contratos de licencia de uso que esa firma le enviaba para su aprobación que finalmente se realizaron a través de los contratos de licencia de derechos autorales con las empresas C. Della Penna San Luis S.A. y Textil Emetece S.R.L suscriptos el 10 de agosto y el 25 de octubre de 1999 respectivamente.

A mediados de 1999 Adrián Gutter le comunicó a funcionarios de la UAR la posibilidad de ampliar el merchandising a productos de consumo masivo y contar con lo que aquél denominó como "mascotas". Esa idea fue aprobada por la UAR pero jamás intervino en reunión alguna que tuviera por objeto el conocimiento o la aprobación de algún diseño, dibujo o mascota. Hizo referencia a la publicación de la revista de la que no se advierte, según afirmó, alusión efectuada por funcionario o autoridad de la UAR que tenga vinculación con la labor que dice haber realizado la actora. La única persona dependiente que emitió opinión fue el entonces gerente general quien hizo referencia exclusivamente al contrato celebrado con Global Partner sin aludir a ninguna contratación con la actora.

Asimismo reconvino por nulidad del depósito en custodia de obra inédita titulada "Los Pumas" que no es tal por haber sido publicada en la revista Noticias UARugby en agosto de 1999 y porque la obra contiene signos identificatorios de la Unión Argentina de Rugby, entre los cuales algunos se encuentran registrados como marcas tal como surge del listado de registros marcarios que acompañó como prueba documental. Destacó que la actora se ha apropiado de signos

identificatorios como la marca Los Pumas, los colores representativos de la camiseta oficial de la Selección Argentina de Rugby con sus franjas horizontales blancas y celestes y la imagen de un puma o yaguareté que es la forma de identificar al seleccionado representativo de la Unión Argentina de Rugby.

C. Della Penna San Luis S.A contestó la demanda a fs. 362/367, dio su versión de los hechos y destacó que a mediados de 1999 Adrián Gutter —como representante de Third Time y, por ende, agente oficial de la UAR en el área de licencias, merchandising y promociones— le manifestó que esta última quería desarrollar una imagen de marca y que para ello estaban diseñando "mascotas" para usar en diversos productos. Después de algunas negociaciones firmó el contrato de licencia con la UAR el 10 de agosto de 1999.

Precisó que cuando recibieron el material de parte de Third Time, advirtieron que los productos estaban diseñados con una definición muy mala por lo que Cecilia Lizano —como responsable del marketing— se puso en contacto con la actora quien para su mandante "era una empleada o por lo menos contratada por Third Time, para solicitarle que cambiara los archivos a otro formato". Destaca que de ninguna forma pueden tratarse dichos dibujos de una obra intelectual de protección en los términos de la ley 11.723 ya que se encuentra conformada por signos identificatorios de la UAR y que Overgaard en ningún momento manifestó ser la titular de dichos diseños.

Realizadas las impresiones, llevó los diseños finales a la UAR para que los aprobara. Adujo que Lizano concurrió con Adrián Gutter y "como no se encontraba persona responsable dejaron el material para que lo revisen" y que dos días después, "gente de la UAR se comunicó telefónicamente" y les manifestó que los diseños habían sido aprobados. Destacó que no hubo oposición alguna posterior de la UAR y que el hecho de que ésta y Third Time hayan percibido las sumas correspondientes a las licencias confirma que la utilización de los diseños fue aprobada por ambas.

La actora contestó la reconvencción a fs. 397/398 y afirmó que el derecho de autor sobre una obra intelectual nace en el momento en que ella ha sido concebida antes de la formalidad de la inscripción.

Adrián Gutter respondió la demanda a fs. 407/412 y señaló que la firma Third Time es un nombre de fantasía bajo el cual actuaba empresarialmente careciendo de existencia jurídica formal como sociedad o como sujeto de derecho por lo cual debe entenderse contestada la pretensión con dicho escrito. Formuló diversas negativas a la demanda y afirmó que no encomendó trabajo alguno a la actora ni pactó suma alguna por ningún servicio a realizar.

III. La UAR se agravia del rechazo de la reconvencción que había promovido por nulidad del depósito efectuado por Overgaard en la Dirección Nacional de Registro del Autor con sustento en que las obras ya estaban editadas al momento de ese acto y porque, además, los supuestos diseños estaban conformados con signos identificatorios de la apelante entre los cuales algunos se encontraban registrados como marca tal como surge del listado de registros de marcas que se acompañó a fs. 166/195.

Corresponde distinguir los temas involucrados en la controversia. En primer lugar, se halla la cuestión del depósito de las obras de Overgaard y el planteo de la UAR respecto de la edición previa de tales dibujos. Asimismo, cabe determinar cuál es la relación entre el derecho marcario de la UAR y la obra intelectual depositada por la actora y si ésta ha llevado a cabo una creación original en sus dibujos. Por otro lado, es necesario verificar si existe una apropiación de la marca Los Pumas al haberse consignado ese título en la obra depositada por Overgaard en la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

a. La inscripción en la Dirección Nacional de Derecho del Autor.

El registro de una obra en la Dirección Nacional de Derecho del Autor (decr. 800/71) constituye una formalidad que responde al propósito de identificar al autor y a la creación intelectual

(Emery, Propiedad intelectual. Ley 11.723, Buenos Aires, 2001, pág. 260). Esta Sala ha señalado —por voto del Dr. Mirás en la causa c. 430.819 del 20 de octubre de 2005— que el depósito en custodia no basta para conferir al autor el derecho de propiedad intelectual, por cuanto tal depósito (art. 62, in fine, de la ley 11.723) cuyos alcances no están definidos por la ley (conf. Sala B, LA LEY, 99-26), en principio es sólo una prueba de la pretensión de propiedad del depositante y no el título de una propiedad adquirida y oponible erga omnes (conf. Sala A, LA LEY, 125-105; íd. CNCiv. 1ª, LA LEY, 59-94). Asimismo, agregaba que la propiedad del autor de un opus intelectual está reconocida por el art. 17 de la Constitución Nacional, y así la norma del art. 9º de la ley 11.723 dispone que nadie tiene derecho a publicar una obra sin permiso del autor o sus derechohabientes, sin que se exija para la aplicación de este precepto que se encuentre inscrita y, en razón de la generalidad de quienes resultan destinatario de la prohibición, por cuanto indica: "nadie", debe interpretarse que en ningún supuesto es permitida esa publicación; por lo demás, si se refiriera únicamente a obras registradas, resultaría sobreabundante porque ya aparece establecido por el reconocimiento que hace el art. 62 de los derechos de autor. Finalmente, ese derecho nace con la creación de la obra y no con el registro que se haga de ella (conf. Sala G, voto del Dr. Burnichón en c. 45.176 del 30-5-89). De todos modos, esa presunción de autoría que surge del depósito (CNCiv Sala F, Saul Romay, Argentino A. y otros c. Tirigali, Horacio y otros del 25-4-72 pub. en ED 43-619) no ha sido controvertida realmente en el proceso.

Por consiguiente, la cuestión relativa a la publicación previa a la realización del depósito por la actora resulta, en definitiva, irrelevante para decidir el caso y debe ser desestimada.

b. La creación artística de la actora.

Examinaré a continuación el agravio relativo a la invocada falta de originalidad de la labor de Overgaard quien supuestamente habría usado signos marcarios de la demandada. La UAR no ha expresado con precisión cuáles eran las marcas inscritas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. En el escrito de

contestación de la demanda indicó que constan como inscriptas a su favor la marca Los Pumas y que la actora usó los colores representativos de la camiseta oficial de la selección argentina de rugby y la imagen de un puma o yaguareté que —como resulta público y notorio— es la forma de representar al seleccionado representativo de la Unión Argentina de Rugby (ver fs. 283) aunque también ha aludido al listado de registros marcarios sin otras precisiones (ver fs. 281).

El testigo Ariel Cristian Ramos —gerente general de la institución desde mayo de 2001— precisó que "los diseños de la UAR, son el puma con y sin el escudo alrededor y la palabra, los pumas y los pumitas" y detalló "que son las únicas marcas registradas" que fueron diseñadas antes de que el testigo entrara en la Unión por el ex presidente Pablo Yanguela. Reiteró que son los únicos diseños de la UAR que es muy estricta en eso y que aún el testigo está tratando de cambiar el yaguareté, que no es un puma, pues para los diseños es muy difícil realizar las pintas, y en eso son muy conservadores y no lo permiten (rta. a la 3a preg. de fs. 730 vta.).

El contrato de designación de agente especificaba que la UAR "resulta titular de los derechos de propiedad intelectual de Unión Argentina de Rugby, Seleccionado Argentino de Rugby y Pumas, su nombre y logo" (ver fs. 149), cláusula en la que tampoco se mencionan los colores a rayas blancas y celestes horizontales.

Resulta claro del propio contrato de agencia y de las declaraciones de ese testigo que —al menos en el marco de este proceso— las marcas inscriptas consisten exclusivamente en los nombres Los Pumas, Los Pumitas, Unión Argentina de Rugby, Seleccionado Argentino de Rugby y el logo de Los Pumas que está constituido por el diseño del yaguareté con y sin el escudo tradicional como surge de fs. 166/185.

La base de análisis del caso debe partir del hecho de que el dibujo de la actora es una obra y no una marca. De todos modos, examinaré la cuestión para verificar si la demandante copió el diseño del yaguareté de la UAR —

aparentemente creado por Yanguela— o si sus dibujos son realmente obras distintas que importaron una creación intelectual, lo cual constituye una cuestión fáctica que ha de determinar el juez (CSJN Fallos: 217:368 y CNCiv y Com Fed., Sala I, Vivas, Carlos R. c. Lotería Nacional S.E. del 3-6-04). Cabe señalar, además, que la controversia habrá de ser analizada fundamentalmente desde la perspectiva de la protección del derecho intelectual de la actora, puesto que el objetivo fundamental de la reconviniente consistió en trasladar las categorías del derecho marcario como medio para lograr la anulación de la propiedad intelectual invocada por aquélla en los términos del art. 1° de la ley 11.723. Es necesario así determinar si la propiedad intelectual que se atribuye Overgaard no es más que una copia del diseño y del título de la marca de la codemandada.

A este fin tendré en cuenta, en primer lugar, que el derecho de marca no es el elemento intelectual configurado por el signo marcario, sino la exclusividad del uso de ese signo en relación con ciertos servicios y mercaderías. El titular de un derecho sobre una marca no puede impedir que el signo correspondiente sea usado en una obra intelectual en tanto no se configura un uso reñido con las normas de la legislación marcaria, que en principio no se aplica a este tipo de conductas (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Buenos Aires, 1989, t. I, pág. 193).

Corresponde entonces examinar si las mascotas de Overgaard son copias del derecho autoral de la UAR por su marca figurativa, toda vez que las partes no discuten en el caso pretensiones incompatibles entre titulares de marcas similares lo que debe ser examinado ante el fuero especializado. En otros términos, la UAR se agravia porque la actora habría copiado en sus mascotas el derecho intelectual incorporado al diseño de su marca figurativa. A partir de estas consideraciones, estudiaré —con carácter previo a realizar una apreciación de hecho sobre los diseños y los dibujos— el modo en que el trabajo fue encomendado a la actora.

De la prueba producida resulta que se había designado al agente Global Partner y después

a *Third Time* —ambas como marcas de fantasía de Adrián Gutter— para que realizara el merchandising de los dibujos de la UAR para los artículos producidos por la editorial demandada (según la relación que existe entre el contrato de agencia y la cláusula duodécima del contrato de licencia). La encomienda incluía la transformación de los dibujos del yaguareté en nuevos diseños o mascotas dirigidos a promover la adquisición de artículos de interés para el público infantil (ver declaraciones de los dependientes de la editorial). Este proceso — que no fue adecuadamente entendido por la anterior administración de la UAR como indirectamente sugiere el gerente general y encargado administrativo Ramos en su rta. a la 1a. repr. de fs. 732— implicaba alterar fundamentalmente el diseño estético del yaguareté inscripto en el escudo tradicional (logo). Tal tipo de modificaciones surge también de las declaraciones del gerente general de la editorial que manifestó que la licencia incluía —según se entendió— que se podían usar fotos (a cargo de cada licenciataria), imágenes de diseños infantiles que iba a entregar Gutter y el escudo de la UAR (cont. a la 2a. preg. de fs. 733 vta.). Si se comprende este proceso de merchandising y la incorporación del concepto de mascota se concluye que existió una creación de Overgaard que no es un plagio ni copia servil del logo de la UAR. La entrega de los diseños supuso una alteración radical respecto de la imagen del logo tradicional que consistió precisamente en la labor encomendada a la demandante que no importaba una mera adaptación de un dibujo ya realizado o en una mera obra derivada (ver CNCiv Sala H, causa *The Walt Disney Company c. Video Editores*, del 8-4-98, LA LEY, 1998-D, 498). Se trataba de crear una mascota y no de adaptar el logo.

En este proceso de creación de una mascota se presentan diversas posibilidades. Es posible que el autor de la mascota reproduzca los rasgos esenciales del logo con el objeto de darle mayor agilidad a la figura o para adecuarla a los tiempos. La configuración de la mascota en este caso no es más que una extensión o modificación de la enseña marcaria y el autor se mueve en ese ámbito de modo que su "creación" no es más que una derivación del dibujo original y no le da derecho

intelectual sobre ella. Pero es posible también que una mascota sea una creación original arbitraria que se inspire en algunos rasgos de la empresa o de la asociación titular de la marca como creo que es el caso que aquí me ocupa. Si, por ejemplo, dentro de un contrato de locación de obra la mascota es creada por el autor y aceptada por el titular marcario, resulta indudable que una vez satisfechos los honorarios del creador material, la empresa podría inscribirla en el registro marcario como probablemente hizo la UAR con el logo supuestamente creado por Yanguela aunque en este caso por razones de simpatía con la Unión. Pero si, como ocurrió, en el caso la mascota —en tanto sea creación original— no fue aceptada en definitiva por la UAR —como ésta afirma reiteradamente a lo largo del proceso— no es marca y permanece como creación original de su autor siempre que no sea copia servil del emblema original. La situación es similar a la que se presentó en los Estados Unidos de América en donde algunas universidades encargaron la elaboración de mascotas que fueron registradas a nombre de la empresa que las creó, lo que obligó a que esas instituciones educativas tuvieran que crear nuevos diseños (ver Jack Revoyr, *Non-definitive history of collegiate licensing*, 88 *The Trademark Reporter* 370, 386 [1998]). La diferencia se presenta desde luego en la diversidad de regímenes marcarios entre ambos países y en la circunstancia de que Overgaard sólo inscribió su mascota no aceptada como propiedad intelectual y no como marca y sólo ha requerido el resarcimiento por el indebido aprovechamiento de su creación.

Cuestión distinta habrá de ser si el autor de la mascota trunca intenta valerse de ella para confundir al público con su eventual registro marcario, pero la controversia se decide allí mediante los criterios del derecho marcario (exclusividad, posibilidad de confusión, el principio de especialidad y la dilución de la marca) y no por consideraciones basadas en el derecho intelectual que protege la autoría y la originalidad del diseño de la obra artística, toda vez que la finalidad primordial de la legislación marcaria reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fe del consumidor (CSJN, Fallos: 310:712,

considerando 5° y sus citas). Por ser ello así, no se presenta aquí una controversia entre reivindicadores de pretensos derechos a usar marcas figurativas aparentemente incompatibles y que pueden dar lugar a confusión entre los consumidores, como podría ser el caso del uso de mascotas referidas a un mismo animal que se intenta registrar como representativa de una marca (ver, por ejemplo, la controversia sobre el uso de un tucán antropomórfico para identificar cajas de cereales con el intento de registrar un tucán como enseña de un club de golf en el caso *Kellogg Company v. Toucan Golf, Inc.*, 337 F.3d 616 (6th Cir. 2003)

No se me escapa que en este proceso de elaboración de la mascota por la actora existe un aspecto netamente comercial que no se identifica ab initio con la pura creación intelectual que habitualmente se vincula al derecho de autor. Se ha dicho que lo que cae dentro de la ley de propiedad intelectual mira a la satisfacción intelectual o espiritual mientras que lo regido por la ley de marcas tiende directa o indirectamente a la satisfacción de necesidades materiales (CNCiv. Fed y Com, del 29-4-69, LA LEY, 135-547). De todos modos —y más allá de la función mercantil de la mascota— a Overgaard le fue encomendado (o así se entendió obrando de buena fe) un trabajo de creación de una mascota con el objetivo de incorporar esos dibujos a los artículos de C. Della Penna con sustento en el contrato de licencia suscripto por ésta con la UAR.

En el presente caso los diseños consisten en seis dibujos (sin colorear) pero sólo uno de ellos fue publicado en agosto de 1999 (ver página 32 de la revista *Noticias UARugby* correspondiente al yaguareté agazapado con dos pelotas de rugby) mientras que los restantes diseños aparecen por primera vez en sobre cerrado en el registro efectuado por Overgaard el 27 de octubre de ese año para después ser incorporados —aparentemente no todos y con ciertas modificaciones como la agregación del color y la alteración de algunos detalles— en los anotadores y cuadernos publicados por C. Della Penna San Luis S.A. Basta comparar las mascotas elaboradas por la demandante y el animal del logo para advertir

el proceso creativo desplegado en el caso. En efecto, el yaguareté inscripto en el escudo es un dibujo naturalista y sencillo de ese animal en una pose estática y expectante y en dirección hacia la izquierda con la cabeza volteada hacia el espectador y con sus fauces abiertas. En cambio, los dibujos o mascotas de la actora son felinos antropomórficos que están vestidos con camisetas de rugby a rayas —sin colores en los dibujos depositados y con rayas blancas y celestes en los artículos de la editorial—, con pantalones cortos, medias y botines y que tienen incorporados trazos proyectados para resaltar la fortaleza y la agilidad que habitualmente se atribuye a los jugadores de rugby. Existe una influencia del espíritu de las mascotas que se usan habitualmente en los Estados Unidos de América para los equipos de fútbol americano o de basquetbol con la agregación de rasgos propios de los dibujos animados. La actora agregó a sus diseños rasgos propios de las "mascotas" que buscan dar un empuje distinto a las figuras o enseñas habituales. No hay copia servil de la imagen del escudo de la UAR (como sí pudo advertirse en el caso *The Walt Disney Company v. Multimedia de la CNCiv, Sala C, del 21-4-98, LA LEY, 1999-A, 380*), aunque naturalmente el motivo se inspira en la relación entre el yaguareté-puma y la selección argentina de rugby. En resumen, la creación artística de Overgaard no es plagio ni una copia servil (en cuyo caso se trataría de un logo modificado y no una mascota) y tampoco es una creación totalmente original (porque las mascotas son derivaciones de la idea de la vinculación entre la selección argentina de rugby y el logo). Hay una inspiración en esa idea —que ya existía antes de la inscripción de la marca como señaló el juez— y a partir de esa idea se produce la creación de la mascota. Es similar y no idéntica porque lo que distingue al concepto de mascota —que es el término que probablemente usó Gutter en su relación con Della Penna (ver contestación de demanda de esta última de fs. 386)— es que ella representará como marca a la UAR y el objetivo artístico de la mascota era ése y no un fin artístico. Pero esa vinculación simbólica se frustró —ante la falta de aceptación expresa de la UAR de ese diseño como mascota representativa— y fue esa frustración anunciada a Overgaard la que la llevó a la

inscripción en la Dirección. Las mascotas (frustradas) son obras artísticas no aplicadas que permanecen dentro del ámbito del derecho de autor, mientras la figura del yaguareté es una obra aplicada a un producto industrial que se rige por el derecho de marcas (sobre este concepto de aplicación, ver Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, Buenos Aires, 1993, pág. 16). Naturalmente que esas mascotas no pueden ser usadas como marcas ni mascotas de la UAR, pero en su proceso de elaboración hubo creación artística y su autora tiene derecho a un resarcimiento si sus obras fueron utilizadas y aprovechadas —como ocurrió en el caso— en el merchandising de productos como consecuencia del contrato de licencia entre la UAR y C. Della Penna San Luis S.A.

Desde luego que las marcas registradas por la UAR deben ser respetadas como tales y la apelante mantiene todos los derechos a la protección de esa propiedad frente a quienes pretendan usarla o aprovechar ilegítimamente. Frankfurter señalaba hace más de sesenta años que la protección de las marcas registradas es el reconocimiento legal de la función psicológica de los símbolos. Si es cierto que vivimos según símbolos, no es menos cierto que adquirimos artículos a través de ellos. Una marca registrada es un atajo en la comercialización (merchandising) que induce al comprador a seleccionar lo que él quiere, o lo que ha sido llevado a creer que quiere. El titular de una marca explota esta propensión humana haciendo todo esfuerzo posible para impregnar la atmósfera del mercado con el poder de atracción de un símbolo agradable. Cualquiera sea el medio empleado, el fin es el mismo generar, a través de la marca, en las mentes de los consumidores potenciales, el deseo del producto sobre el que ésta aparece. Una vez que se obtiene esto, el titular de la marca registrada tiene algo de valor. Si alguien se aprovecha del magnetismo comercial del símbolo que ha creado, el titular puede obtener remedio legal (Corte Suprema de los Estados Unidos en la causa *Mishawaka Rubber & Woolen MFG. CO. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 205 [1942]).

Las marcas inscriptas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial protegen

precisamente esos símbolos de atracción para el consumidor. Los diseños —en tanto no eran copias— se encontraban inscriptos en la Dirección Nacional del Derecho de Autor para proteger la obra de la autora como creación original de dibujos que nunca llegaron a convertirse en mascotas oficiales. Las autoridades de la UAR no midieron los alcances de este proceso de creación de una mascota —fundamental en el merchandising moderno— a pesar de que en la revista oficial se había publicado lo que puede calificarse como un prototipo frustrado de mascota del seleccionado y mascotas —aparentemente ya terminadas— de otros clubes de la Unión (ver pág. 33 de la revista oficial de la UAR).

Tampoco se entendió que esta creación no era gratuita y que la mascota no podía ser usada sin la autorización de la creadora y menos comprendió la administración de ese momento el peligro de tercerizar a través de un agente —a quien nunca aceptó expresamente (ver fs. 279 vta.)— la elaboración de una mascota representativa —un "símbolo" para el público infantil— de marcas tan renombradas como la "Unión Argentina de Rugby" y el "Seleccionado Argentino de Rugby" y del logo respectivo. En resumen, no comprendieron que estaban creando algo más que un logo identificatorio de la UAR sino un nuevo producto comercial en sí mismo (Alex Kozinski, *Trademarks Unplugged*, 68 *New York University Law Review* 960 [1993]).

De todos modos, incluso en un caso análogo dentro del régimen de marcas se ha señalado que el titular marcario no puede pretender el monopolio de una figura genérica puesto que la exclusividad se concede con relación la figura misma sin extenderse a las infinitas variaciones que puedan existir sobre esa misma figura (CNCiv y Com Fed Sala III, *Zanchetti Hnos S.A. c. Zanella Hnos y Cía. S.A.* del 1-3-95, LA LEY, 1995-E, 340). Por consiguiente, tampoco puede considerarse que el derecho intelectual por la creación de una mascota no aceptada carezca de protección legal porque la reconviniente considere que ha existido una apropiación del dibujo de su escudo tradicional.

Ante la falta de aceptación formal de la mascota resulta claro que la autora que lo

había elaborado desde un objetivo comercial de explotación de la propia creación intelectual —intermedio entre las supuestamente nítidas distinciones entre la marca y el derecho intelectual— tiene derecho a la protección de la propiedad intelectual en cuanto a esos diseños de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1° de la ley 11.723. Debe tenerse en cuenta así que esta norma ampara la forma, el modo de aplicación del tema y la marca de individualidad que revela el carácter creador del autor (CNCiv. Sala J, Garritano, Carmelo c. Asociación Mutuales de Conductores de Automotores en LA LEY, 1997-E, 575) que cabe tutelar en el caso cuando no ha habido copia del logo y cuando lo que quería Overgaard era proteger su derecho intelectual frente a una eventual amenaza —el uso no autorizado de sus diseños— que finalmente se presentó en los hechos por la publicación de los anotadores y cuadernos. Advierto, además, que las mascotas elaboradas por Overgaard no tienen inserto el escudo tradicional de la UAR en sus camisetas, lo que demuestra el grado en que los dibujos quedaron truncos en su elaboración final.

Es más, la inscripción de los dibujos en la Dirección Nacional de Derecho del Autor obedeció a que se le avisó a la actora que aquéllas no iban a ser usadas. Ante esa decisión, la autora optó por inscribirlas como obras —y no como marcas— para evitar que fueran precisamente usadas por un tercero y con el objeto de demostrar mediante ese depósito su autoría intelectual. La misma situación se habría dado de haber creado la actora una mascota arbitraria —por ejemplo un gaucho con una pelota de rugby— para evitar que ese dibujo fuera utilizado sin su autorización.

Naturalmente que si hubiera habido una aceptación formal de las mascotas éstas habrían sido probablemente inscritas en el registro marcario por la UAR mediante el procedimiento previo de cesión intelectual de la autora de esas mascotas. No habiendo sido aceptadas formalmente no pueden ser usadas como mascotas de esa institución y no habiendo sido cedidas por la autora no podían ser usadas por la UAR en los productos a los cuales incorporó también su logo tradicional. La

UAR mantiene su derecho marcario al nombre de Los Pumas y Selección Argentina de Rugby y a su logo y debería resarcir a la autora de la creación intelectual de las mascotas en caso de haber sido usadas con su conocimiento en el marco del contrato de licencia de marca celebrado con la editorial.

C. El título de Los Pumas.

La UAR cuestionó en su reconvencción el uso del título "Los Pumas" —marca de su propiedad— en el depósito de los dibujos efectuados por la actora en la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

Para resolver la presente controversia es necesario deslindar los campos separados —y a la vez secantes e interconectados— del derecho de propiedad intelectual y del derecho de marcas. La actora creó unos dibujos que inscribió en la mencionada Dirección con el objeto de crear una presunción de autoría y tituló a su obra Los Pumas en la categoría de personajes y lo calificó como título original (ver fs. 1). La función de ese organismo es registrar obras que se incluyen en el marco normativo de la ley 11.723 que deben revestir ciertas características legales. Por otro lado, la inscripción de la marca ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de acuerdo con lo prescripto por la ley 23.362 tiene por objetivo el registro como marcas para distinguir productos y servicios. El título designa una obra y hace un todo con ella y la marca designa a un producto o conjunto de productos reproducidos industrialmente. Las marcas identifican el producto, su procedencia u origen.

El título de una obra no es marca. No sirve para identificar el producto en el cual está fijada la obra en relación con su fabricante o expendedor, que es la función de la marca. Por ello, el derecho de marcas no es aplicable a la protección del título (Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Buenos Aires, 1993, pág. 121).

El escudo tradicional de la UAR o el título Los Pumas se pueden insertar en cualquier producto de modo que el consumidor suponga que ha sido fabricado por el titular original de la

marca (concepto tradicional) o que es patrocinado por el titular de la marca renombrada a través de un contrato de licencia de marca con un fabricante (merchandising o mercadeo). La inscripción del logo de la UAR en un producto crea —o mantiene— una especie de lealtad entre el consumidor y esa asociación repercute en favor de la licenciataria y en ocasiones se retroalimenta con la fama de la marca de este último (el comprador es leal o simpatiza con la UAR y a la vez conoce el renombre de la marca de la editorial Della Penna). Sirve también para establecer otro tipo de distinciones propia de la sociedad de consumo tales como la autoconfianza que da la exclusividad en la propiedad de un producto o la creencia —multiplicada por la publicidad— en el carácter superior del artículo respecto de otros no patrocinados o patrocinados por una marca de menor renombre. El derecho marcario no puede invadir el lenguaje (ver Mark A. Lemley, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 *Yale Law Journal* 1687, 1712 [1999]) hasta el punto de apropiarse de unos términos que son puramente descriptivos de unos diseños infantiles que, además, no han sido inscritos como marca.

En cambio, la incorporación del título *Los Pumas* a una obra artística sólo implica que el autor asignó a esa obra un título para identificarla como objetivo principal y eventualmente para que sea reconocida por un eventual comprador como objetivo secundario crematístico. El título no es independiente de la obra y no tiene una existencia fuera de la creación artística misma, mientras que por el contrario el objetivo de la marca es encontrarse adosada a un artículo comercial para indicar su fuente (sentido tradicional) o subsistir —especialmente cuando es de renombre— hasta que su titular encuentre un artículo respecto del cual pueda ser comercializada (merchandising). Sólo en algunas ocasiones el título de la obra puede ser original e inscripto eventualmente como marca y la controversia, en tal caso, se registrará por el derecho marcario que es precisamente el caso de merchandising que menciona Lipszyc en su nota *Protección legal de los títulos de obras literarias y artísticas y de publicaciones. Derecho de autor y derecho de marcas* (ED 96-853, 857 punto

3°). Toda vez que el título —como regla— es parte de la obra y se encuentra protegido por la ley 11.723 habría sido admisible la oposición de la demandada si hubiera tenido otra obra registrada con el mismo título como derecho intelectual (conf. art. 19 del decreto reglamentario 41.233/34). Esta circunstancia no se ha presentado en el caso, razón por la cual basta decir que resulta inadmisibles el pedido de nulidad de depósito del título de la obra en la Dirección Nacional de Derecho del Autor por quien no es propietario del derecho autoral de un título idéntico registrado con anterioridad.

Ahora bien, la UAR cuestiona que su marca haya sido usada como título de la obra de Overgaard. Dicha apelante parece señalar —aunque no lo precisa— que en ese derecho marcario subyace un derecho intelectual que debe prevalecer prioritariamente sobre el derecho intelectual de la actora, aunque no haya inscripto obra alguna bajo ese título en las condiciones previstas por la ley 11.723. Debe tenerse en cuenta además que esa posición es coherente con el contrato de licencia celebrado con la editorial ya que allí se aludía a "derechos autorales" como contenido de la cesión respectiva. Desde esta perspectiva la falta de inscripción previa no sería óbice al planteo porque lo que reivindica la UAR es el derecho autoral correspondiente a la supuesta originalidad de ese título como marca. En resumidas cuentas, estima que hay un derecho dual en ese título que entiendo estaría constituido por un derecho marcario atributivo protegido por su inscripción en el INDI y un derecho intelectual previo que debería ser tutelado frente a la inscripción por la actora en la Dirección Nacional del Derecho del Autor.

Adelanto que no se configura en el sub exámine un caso de merchandising del título de una obra —por ejemplo de una película— sobre productos sobre los que se inserta ese título, esto es, el merchandising o mercadeo de títulos o personajes de obras que son registrados para ese fin (ver *El "Merchandising" de Ernesto Aracama Zorraquín pub. en LA LEY, 1997-B, 131 y Villalba y Lipszyc, El Derecho de Autor en la Argentina, Buenos Aires, 2001, pág. 40 y específicamente para el caso de los personajes de obras de ficción*

también Leslie A. Kurtz, *The Independent Legal Lives of Fictional Characters*, 1986 *Wisconsin Law Review* 429). Se trata específicamente de la pretensión del propietario de la marca para pedir la nulidad de la inscripción del título de una obra registrada en la Dirección Nacional del Derecho de Autor porque sostiene que el título en sí es un derecho intelectual del cual se ha aprovechado la actora.

Sabido es que el título no puede registrarse solo. Debe inscribirse junto con la obra. Si fuera una marca podría depositarse con prescindencia de la obra que distingue. Ningún registro de marcas admitirá el depósito integral de la obra y su título (Satanowsky, *Derecho intelectual*, Buenos Aires, 1954, t. I, pág. 607, n° 36). Asimismo ha sostenido esta Sala por voto del Dr. Padilla que la finalidad del título no es otra cosa que la de identificar la obra y la de distinguirla de similares, tanto en el campo intelectual, como en el tráfico comercial. Ese elemento integrante por sí solo no es protegido por la ley, sino en cuanto es parte calificada de la obra misma. No existe, en principio, un título separable de la obra intelectual (causa Guberman, Pedro A. c. Discos C.B.S. del 21-5-81 en LA LEY, 1981-D, 379).

Resulta evidente en este caso que la actora usó un título banal —Los Pumas— para un conjunto de dibujos que representan a felinos antropomórficos con una pelota de rugby. Es el mismo título que cualquier espectador utilizará espontáneamente para definir cuál es el contenido de la obra, formado por palabras corrientes que se aplican a todas las obras del mismo género, sin que el autor pueda pretender exclusividad en desmedro de otros, ni aun siendo el primero que lo use (Satanowsky, ob. cit. t. I. pág. 565 y 566 y Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, pág. 120). Se presenta la misma situación que si un pintor hiperrealista dibujara dos tigres y le colocara a su obra el título "Los Tigres" o si otro artista retratará a un conjunto de jugadores de rugby bailando el haka y lo titulara "Los All Blacks". El título merece protección en cuanto forme parte de la obra que identifica y tenga algo de original y propio del autor de modo que no pueden registrarse como títulos aquellas expresiones caídas en el dominio público o — como en el caso— denominaciones banales o

genéricas que no están realmente amparadas por la ley (CNCiv. Sala G, del 12-3-01 en ED 197-88 y sus citas). En estos casos, el título es puramente descriptivo de la obra, no reviste originalidad y por ello no confiere un derecho privativo que imponga la restricción de la ley 11.723, la cual está condicionada a la existencia de una creación de fondo, o simplemente de algo original o propio del autor (conf. esta Sala, voto del Dr. Mario E. Calatayud en autos De Zanet c. Proartel, del 1-9-72 en ED. 43-301). Entiendo que la banalidad del título "Los Pumas" incorporada a los diseños de la actora no puede considerarse — usando la expresión del juez Padilla— como una "parte calificada" de la obra.

Frente a esta conclusión que pone de manifiesto la banalidad del uso del título impuesto a una obra pictórica en tanto obra intelectual y no marca, la UAR insiste —si entiendo sus planteos— que le corresponde la originalidad del uso de la expresión misma, esto es, que la marca no es banal sino una creación que debe ser respetada en este caso de modo que Overgaard no podría aprovecharse de ese esfuerzo intelectual, esto es, no habría existido esfuerzo intelectual de la actora al haberse apropiado de una marca denominativa ("Los Pumas") vinculada con el deporte del rugby. El título Los Pumas no representaría sólo a la marca de la UAR sino que llevaría ínsito un significado secundario relacionado con la misma actividad del rugby.

El tema se resuelve si se tienen en cuenta algunas de las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso *New Zealand Rugby Football Union Inc. c. Zeballos, Aníbal Germán s/nulidad de marca* (Fallos: 324:951) donde la actora —similar a la UAR— se había opuesto al pedido de renovación de la marca "All Blacks" solicitada por el titular en la Argentina de esa marca para indumentaria deportiva. Se trata, como se advierte, de una colisión entre supuestos titulares de derechos marcarios mientras que en este caso existe una colisión entre el titular de un derecho intelectual a una obra y a su título y el titular de una marca. Empero, entiendo que resulta de utilidad atender a algunas de las expresiones usadas por el máximo tribunal en esa oportunidad.

En efecto, la Corte Suprema señaló —al admitir el reclamo de la asociación de clubes de rugby de Nueva Zelanda— que no cabía duda de que la protección de las designaciones que aquella intentaba "cumplía una función económica en el sentido amplio que el Convenio de Berna atribuye al término comercio; es decir, se trata de una denominación que goza de valor patrimonial. Es notorio que alrededor de esta clase de deportes se desarrollan actividades comerciales de significación económica, como contratos suscritos por los jugadores con los clubes y uniones, contratos publicitarios, protección marcaría de las denominaciones y signos distintivos de los diferentes equipos, de modo tal que la designación de tales actividades cumple un papel destacado en la identificación de los productos vinculados a ellas" (considerando 11).

La inscripción por la UAR del título Los Pumas se dirigía a obtener una "protección marcaría" de una "denominación no marcaría" (ver voto del Dr. Recondo en la causa Louis Vutton S.A. c. Akerman, Ruben del 16-11-04) para evitar la vulneración de los legítimos derechos de esa asociación. Se procuraba evitar así que se presentara una situación semejante a la que ocurrió con el indebido uso del título All Blacks. Ahora bien, esta denominación del seleccionado argentino de rugby era notoria antes de la inscripción marcaría sin haber existido creación intelectual alguna y su anotación en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no denota su originalidad sino que procuraba el registro marcarío atributivo —por razones económicas atendibles— de una denominación que —como es notorio— ya se usaba en la comunidad deportiva para referirse a los integrantes del seleccionado argentino de rugby desde mediados de la década del 60. Y lo que es más importante aún se encuentra en todo caso dentro del ámbito del derecho marcarío y no vinculado al derecho de propiedad intelectual que tutela la ley 11.723, de modo que el título Los Pumas es prioritariamente marca y no título de obra.

Es verdad que puede ocurrir que en el merchandising se pretenda incorporar como nombre del producto el nombre de un

personaje o el de la obra y que el registro marcarío corresponde en estos casos al autor (ver Lipszyc, Protección legal... lugar citado y CSJN en Fallos: 305:1589 respecto a la admisibilidad de que el titular del derecho intelectual sobre el nombre y figura del personaje de historieta pueda oponerse al registro de la marca y también para la perspectiva en el derecho comparado ver Susana Navas Navarro, Perfiles jurídicos del merchandising, JA 2000-IV, 844, 848-855). Pero ello no se encuentra en debate en este proceso y es un planteo que eventualmente podría surgir si Overgaard quisiera inscribir como marca el mencionado título banal como marca cuando existe aparentemente una prioridad marcaría para la UAR respecto de ese título.

Desde esta perspectiva, el título del diseño elaborado por la actora es banal, no concede una exclusividad de tal derecho, es puramente descriptivo de su obra figurativa y no tiene un valor propio y la ley de propiedad intelectual no puede protegerlo ya que no concede al autor de la obra un derecho privativo (conf. Satanowksy, ob. cit., t. I. págs. 571, 589 y 615) y que la pretensión de la demandada para su supresión basado en el registro marcarío resulta improcedente ya que no afecta un interés legítimo a su respecto (conf. art. 4° de la ley 22.362). Tampoco encuentro que el invocado derecho autoral sobre el título Los Pumas para referirse al seleccionado argentino de rugby pueda prevalecer sobre un título meramente descriptivo y sin originalidad alguna como es el de la actora.

Queda pendiente de resolver entonces cuál habrá de ser la solución ante el pedido de la reconviniente para que se declare la nulidad del depósito también en este aspecto. Conozco —y comparto— la doctrina y la jurisprudencia que consideran que el título es inseparable de la obra (ver la exhaustiva reseña de Villalba y Lipszyc, El Derecho de Autor en la Argentina, pág. 32, nota 85), pero creo que en este tipo de casos —cuando hay títulos banales— el efecto del depósito de la obra inédita es relativo, esto es, crea una presunción de autoría de la obra y tiene una repercusión casi inexistente sobre el título mismo. Lo que ocurre en estas hipótesis es que —como señaló Mendilaharsu en La

protección del título de las obras intelectuales, LA LEY, 66-147, 151— que el título que los autores (o depositantes) asignan a las obras inéditas debe tomarse como elemento de referencia con respecto a dichas obras, que son depositadas en sobre cerrado, de manera que el Registro al recibirlas carece, a los efectos de sus trámites internos, de todo otro elemento de individualización con respecto a las mismas. Se trata aquí el título de un mero elemento de referencia e individualización de la obra (...).

Por consiguiente, entiendo que una vez demostrada la autoría de la obra (los dibujos) y evidenciada la banalidad del título descriptivo de los diseños que sólo ha cumplido en el caso una función meramente registral, el objetivo probatorio del depósito —para crear una presunción legal de autoría— carece de relevancia de modo que creo innecesario decretar la nulidad del acto administrativo del depósito efectuado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

Ello así, concluyo que los dibujos han sido realizados por Overgaard y la publicación de uno de ellos en la revista oficial de la UAR antes del depósito en la Dirección Nacional de Derecho del Autor en nada perjudica a su demanda porque ese depósito sólo crea una presunción a su favor. Tales dibujos consisten en una obra intelectual original de la actora. Las marcas Selección Argentina de Rugby y UAR no fueron usadas en los diseños de Overgaard y el título Los Pumas registrado como marca es título de marca y no de obra y resulta banal al haber sido usado por la actora para describir a su propia creación exclusivamente a los fines de su registración en la Dirección Nacional de Derecho del Autor sin que ello importe una apropiación de la marca de la apelante ni de su derecho autoral sobre los dibujos y los títulos respectivos.

IV. Adrián Gutter desconoce en su expresión de agravios haber encomendado trabajo alguno a la actora. Tal manifestación no encuentra sustento en la prueba producida. Está ahora acreditado que Overgaard fue la creadora de los diseños incorporados a los productos de la editorial (conforme surge del depósito del 27 de octubre de 1999 ante la

Dirección Nacional del Derecho de Autor). También se halla comprobado por las declaraciones de los dependientes de Della Penna que Gutter concurre con Overgaard a esa editorial para perfeccionar la imagen de los dibujos originales. Ello se ve corroborado por las manifestaciones de Leonardo Gutter —hermano de Adrián según declaró la actora en su demanda, lo que no fue desconocido en la causa— en la mencionada entrevista al haber señalado que el departamento de arte de Third Time —como empresa dependiente de IM (fs. 32/33 de la revista)— se encontraba preparando unos diseños que fueron descriptos por Overgaard en aquella ocasión como similares a "Johny (sic) Bravo, un dibujo animado que está en los canales infantiles".

No consta en autos que la actora haya cedido a favor de Third Time o de Adrián Gutter sus derechos intelectuales respecto a estos diseños. Debe tenerse en cuenta que la exclusividad en el uso autorizado debe ser expresa como así también que la autorización puede extenderse a la reproducción por parte de otra empresa y que la prueba adecuada para sostener la alegada cesión debe ser categórica (CNCiv Sala M, Medrano, Julio c. Ediciones Ricord S.A. y otro del 8-3-02 en LA LEY, 2002-F, 130). Adrián Gutter tenía pleno conocimiento que la editorial habría de utilizar los diseños para los anotadores y cuadernos ya que se ha demostrado de modo inequívoco su intervención en el proceso de merchandising para el que, además, había sido designado por la misma UAR según surge de los contratos de agencia y de la cláusula duodécima del contrato de licencia.

Agrego que el hecho de que la actora haya afirmado haber entregado el material no le daba derecho a Gutter a utilizarlo en el contrato de licencia de la UAR con la editorial Della Penna sin autorización expresa e inequívoca de la actora que demostrara.

Por todo ello, debe responder por ello por los daños causados por la indebida utilización de los derechos intelectuales de la actora.

V. La expresión de agravios de la UAR pretende demostrar que jamás existió una aprobación formal por parte de esa entidad

respecto a los diseños de la demandante. El juez sostuvo que había existido una aprobación por el agente Gutter y que la UAR no había objetado la reproducción de los diseños de la actora en los cuadernos y en los anotadores con cita de la declaración del escribano Rolandi (fs. 740, repreg. 1a. y 2a.). De la lectura de la expresión de agravios resulta que la UAR mantiene sus planteos formulados en la contestación de la demanda supuestamente reafirmados con las probanzas existentes en la causa. En este sentido, puntualiza que nunca convocó a Overgaard para realizar diseño alguno ni mantuvo relación laboral con ella, que haya autorizado a Third Time para comerciar producto alguno con las imágenes creadas por la actora y que se hubiera celebrado contrato alguno con International Merchandising S.R.L. Asimismo, negó que la actora haya registrado obra intelectual alguna y que la UAR haya dado autorización para que los cuadernos y anotadores contuvieran dibujos. Asimismo, rechazó haber lucrado con las obras de la actora y que a éste le corresponda derecho de autor alguno.

Tiene razón la UAR en cuanto a que no le correspondía a Gutter prestar conformidad alguna respecto a los diseños elaborados por la actora. El contrato de licencia de derechos autorales —que es más precisamente un contrato de licencia de marca— entre la UAR y C. Della Penna es suficientemente claro en el sentido que correspondía al licenciador —en el caso, la UAR— dar la aprobación de los trabajos de arte, muestras y productos finales que la editorial habría de publicar con la inserción de las marcas o registros de propiedad de aquélla. Es que dentro de las modalidades del contrato de agencia puede conferirse al agente un conjunto de facultades pero condicionando la validez del contrato a la aprobación del proponente (Farina, *Contratos comerciales modernos*, Buenos Aires, 1994, pág. 41).

De la lectura en conjunto de los contratos de agencia y de licencia surge que las tareas de Gutter se centraban, en primer lugar, en la búsqueda de eventuales licenciarios para los derechos autorales de la UAR y, en una segunda etapa, en la que Third Time (Adrián Gutter) era agente oficial de la UAR para el

manejo de licencias de imágenes, logotipos y diseños de esa institución según resulta de la incorporación de la cláusula duodécima en el contrato de licencia celebrado con C. Della Penna. Se trata de actos materiales habituales en el contrato de agencia (Lorenzetti, *Tratado de los Contratos*, Buenos Aires, 1999, T. I, pág. 622) que se evidencian en la etapa de la producción de los cuadernos y anotadores con la intervención material de Gutter (traslados con personal de la editorial para obtener la aprobación de la UAR, intermediario entre la editorial y la UAR para el proceso de merchandising y colaboración material como intermediario entre Overgaard y la demandada para el perfeccionamiento de los diseños originales) según dieron cuenta el gerente general y la jefa de marketing de la editorial en sus declaraciones testimoniales.

Esta distinción de roles —y de facultades— surge, asimismo, de la declaración de la testigo María Cecilia Lizano —jefa de marketing de la editorial— al describir su concurrencia con Gutter a la sede de la UAR para lograr la aprobación de los diseños y al informar que éstos habían sido allí dejados ante la ausencia de autoridades responsables (ver fs. 726/vta.). Se sigue de lo expresado que de haber bastado la aprobación de Gutter no habría sido necesario requerir el traslado de Gutter y de una dependiente de la editorial para requerir la aprobación de las autoridades de la UAR, a pesar de que después Della Penna consideró, a mi entender erróneamente, que la manifestación telefónica de Gutter bastaba para aprobar los diseños.

Las formas estrictas del contrato de agencia fueron usadas por una institución —la UAR como principal— para impedir que su agente —como persona física— la obligara en términos que podían ser favorables a este último pero no en el interés de aquélla. La interpretación formalista de los contratos resulta prioritaria en estos supuestos porque se trata así de controlar a los agentes ex ante de modo que resulta apropiado atenerse estrictamente en este supuesto a lo que expresamente exigía el contrato de agencia como regla para evitar que una organización se vea afectada por la eventual conducta de agentes imperfectamente leales (Avery Wiener Katz, *The Economics of*

Form and Substance in Contract Interpretation, 104 Columbia Law Review 496, 533 [2004]. Advierto, entonces, que el planteo de la Unión Argentina de Rugby resulta acertado en este aspecto porque la aceptación de su agente no bastaba para considerar que había autorizado la publicación de los escudos y, en lo que interesa a la controversia, los diseños creados por la demandante.

VI. Corresponde ahora examinar el restante fundamento de la sentencia en cuanto sostuvo que había existido un consentimiento tácito de la UAR para la publicación de los diseños de la actora. Entiendo, en este sentido, que la circunstancia de que no haya existido una aprobación formal previa de los diseños (mascotas) no lleva necesariamente a descartar la pretensión tutelar de la actora en favor de sus derechos intelectuales respecto a la UAR porque existió en el sub examine un consentimiento tácito respecto a la secuencia posterior del merchandising de sus productos que se revela por la interpretación misma de su conducta de acuerdo con las pautas que suministran los arts. 1198 del Código Civil y 218 del Código de Comercio.

Es verdad que el agente no podía aprobar los diseños o las mascotas elaboradas por Overgaard y que ello era resorte exclusivo de la UAR. Pero emana de la prueba producida en autos que Gutter —como agente de la UAR— los llevó a la editorial, que ésta presumía que pertenecían al proceso de merchandising autorizado por la UAR y que las autoridades de la Unión no podían desconocer —como resulta de la revista oficial— que se estaba realizando un proceso de elaboración de mascotas. La UAR autorizó a Third Time para intervenir en el merchandising (ver cláusula duodécima del contrato de licencia) y en ese carácter de agente se incorporaron las mascotas al proceso editorial. Desde luego que la UAR no podía ceder derechos autorales que no tenía (conf. art. 3270 del Código Civil), pero de ello precisamente se trata el planteo de la actora, esto es, que aquella permitió que en el curso del contrato de licencia de esos derechos se utilizaran sus diseños en violación a lo dispuesto por la ley 11.723. Third Time no podía aprobar los diseños pero su actividad como agente de merchandising le permitió

agregar esos diseños al proceso editorial dentro del marco aparente del contrato de agencia. La incorporación de esos dibujos no se originó en la editorial sino que se debió a la intervención de Gutter que nunca fue rechazada por la UAR y que fue consentida tácitamente por su conducta posterior. El contrato de agencia no es un contrato de trabajo —no existe subordinación— sino un vínculo de colaboración comercial en que el agente es un elemento externo de la empresa concedente de la agencia (Farina, ob. cit., pág. 403 y Molas, Contratos comerciales atípicos, Buenos Aires, 1983, pág. 14) y la UAR permitió que esa colaboración comercial de Gutter llevara a la utilización de los diseños de la actora. La incorporación de las mascotas fue probablemente originada en una vinculación previa entre Overgaard y Gutter pero la UAR consintió tanto la actividad de su agente en este sentido como la posterior conducta de la editorial que insertó —sin aprobación formal de la UAR— las mascotas trucas en los cuadernos y anotadores debajo del sello oficial de la UAR y arriba del título Los Pumas que no había sido creado por la actora. No es entonces que el principal se vea obligado por el acto de su agente en este caso, sino que el acto de su agente al incorporar diseños de propiedad intelectual de Overgaard fue consentido por la UAR al no reclamar por el supuesto uso de sus marcas por la actora ni por la circunstancia de que sus marcas se hayan mezclado con diseños no autorizados en el contrato de licencia.

En efecto, la UAR había adoptado un procedimiento específico en el contrato de licencia para la protección de sus derechos autorales ya que requería la aprobación de "todo trabajo de arte, muestra y productos finales" con una cláusula de resolución del contrato para el caso de que C. Della Penna San Luis S.A. incumpliera con ese régimen (conf. cláusula cuarta). Ello supuso claramente la introducción en el texto mismo del convenio de una de las características del contrato de licencia de marca relativo a los procedimientos de control que adoptan los licenciadores para verificar que las marcas o sus derechos autorales no se vean perjudicados en el proceso de transformación de productos elaborados por la licenciadora (uso de materias

primas de calidad adecuada al renombre de la marca, evitar que los textos o logos tradicionales se vean alterados en ese proceso de transformación, etc.). Asimismo, la licenciataria se obligaba a enviar al licenciador (UAR) la cantidad de cinco unidades por cada uno de los motivos, tal como habrían de salir a la venta sin cargo alguno (cláusula decimosexta). El contrato contemplaba también la destrucción de los moldes, matrices o cualquier otro material que tuviere la licenciada a la fecha de la finalización del convenio que, además, debían ser destruidos en presencia o con control del licenciador previo detalle o inventario (cláusula decimoquinta). La UAR también convino en que la publicidad habría de ser por cuenta y cargo exclusivos de la licenciada y que los textos, imágenes, diseños, dibujos o logotipos que se emplearen deberían contar "con la previa aprobación escrita" del licenciador (cláusula decimooctava).

Debo señalar que frente a este conjunto de teóricas protecciones, se han incorporado a la causa los cuadernos y anotadores confeccionados por C. Della Penna en los que constan en su anverso los diseños de la demandante debajo del escudo tradicional de la UAR (un yaguareté inscripto en una banda amplia superior de color azul, una banda intermedia con la sigla UAR y una banda inferior azul de menores dimensiones) — separado del diseño novedoso de Overgaard— que consta como anotado en el registro de marcas (ver fs. 166/171). El mismo tradicional escudo se encuentra en el reverso de los cuadernos aunque sin constar aquí los diseños de la actora. Existe entre los escudos tradicionales y los diseños de la actora un cierto orden que implica para cualquier comprador más o menos avisado que el diseño había sido convalidado por la agregación de ese escudo en el margen superior (cuadernos) o en el ángulo superior izquierdo (anotador) y con el agregado en los márgenes inferiores (cuadernos) o en el ángulo inferior izquierdo (anotador) de la sigla Los Pumas.

De todo ello resulta que C. Della Penna San Luis utilizó las marcas (el nombre de Los Pumas y escudo tradicional) en la confección de los cuadernos y anotadores y los comercializó según resulta del informe de

Supermercados Auchan que dio cuenta de haber adquirido 7050 artículos a un precio de \$2374,10 (ver fs. 542), sin que la UAR haya manifestado respecto a la incorporación conjunta con los diseños de la actora que no habían sido aprobados previamente de acuerdo con las pautas formalmente establecidas en el contrato de licencia.

El contrato de licencia de marca comporta el derecho para el licenciatario de fabricar los productos identificados con la marca, introducirlos en el comercio, así como la utilización de la marca a efectos publicitarios y tiene un carácter intuitu personae porque el licenciatario no es ni más ni menos que el empresario al que el licenciante confía la explotación de la marca (María Teresa Ortuño Baeza, La licencia de marca, Madrid, 2001, págs. 154 y 160) Asimismo, el control de calidad de los productos o servicios contraseñados comprende dos aspectos que deben ser diferenciados: de un lado la determinación del nivel de calidad de los productos o servicios y, de otro, las medidas de supervisión o control que permitan al licenciante comprobar que el licenciatario cumpla las exigencias de calidad impuestas (Antonio Roncero Sánchez, El contrato de licencia de marca, Madrid, 1999, pág. 251) sin que éste pueda alterar la forma, el color o el tamaño de la marca, establecido por el licenciante, ni utilizarla para productos no comprendidos en el contrato (Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Barcelona, 2001, pág. 447).

Ahora bien, el hecho de que Gutter no estuviera autorizado a aprobar los trabajos en representación de la licenciadora no libera de responsabilidad de la UAR porque esa institución consintió la incorporación de los diseños de la actora en violación a sus derechos de propiedad intelectual. Considero, en concreto, que la actividad desarrollada por las autoridades de la UAR tanto en lo que respecta al contrato de agencia con Gutter como en lo que se refiere al contrato de licencia con la editorial pone de manifiesto un patrón de conducta que reflejó el consentimiento tácito respecto de la actividad del agente y del licenciatario en lo vinculado a la apropiación indebida de los diseños

elaborados por la actora. Este consentimiento tácito surge de su inacción o silencio, o no impidiendo, pudiendo hacerlo, cuando se sabe que alguien está haciendo algo en su nombre (analog. art. 1874 del Código Civil referente al contrato de mandato). Ello no importó un consentimiento del uso de la marca (ver en este aspecto Otamendi, *Derecho de Marcas*, 6a. ed., Buenos Aires, 2006, pág. 232) sino que supuso una autorización para la explotación de los dibujos de la actora sin que ésta haya cedido su derecho intelectual sobre aquéllos. En otros términos, no se trata del permiso para un uso indebido de la propia marca sino del consentimiento para la explotación comercial de su marca insertada conjuntamente con la creación intelectual de la actora que no había cedido su derecho intelectual por la creación de la mascota.

El juez fundó su sentencia en ese consentimiento tácito y la UAR cuestiona con diversos argumentos esa conclusión (ver fs. 1091/1099). Ante esa fundada crítica estimo necesario detallar pormenorizadamente las pruebas que resultan del expediente que, a mi entender, permite llegar a la misma solución señalada en la sentencia apelada sobre cuestiones que han sido debatidas y demostradas en la causa (conf. lo exige la CSJN en Fallos: 255:237 y 327:1607, entre otros). Ese consentimiento resulta de las siguientes consideraciones:

a. La apelante no cuestionó en el curso del proceso la publicación de los cuadernos y los anotadores y en particular no reclamó la supuesta violación al contrato de licencia. El escribano Rolandi —que fue secretario de la UAR de 1996 a 2000— afirmó que no recordaba que hubiera existido oposición formal de esa institución al uso de las imágenes o de los diseños de la UAR. Dicho testigo agregó que cuando alguien utiliza el logo de la UAR o fotos, se los intima mediante carta documento para que lo deje de hacer, aunque "con C. Della Penna, no fue el caso" (ver fs. 740 resp. a la 1a. repr.). Señalaba antes que el contrato de licencia de marca había impuesto obligaciones expresas al licenciatario en lo referente a la elaboración de los artículos y al procedimiento concreto de control de las muestras y productos finales que

le correspondía al licenciador. Estas obligaciones (que en el derecho estadounidense, a diferencia de nuestro régimen, son obligaciones legales para no burlar al público, ver nota *Trademark Licensing: the Problem of Adequate Control*, 1968 *Duke Law Journal* 875 y F. Vern Lahart, *Control-The sine qua non of a valid Trademark License*, 50 *The Trademark Reporter* 103 [1960] y Bertone y Cabanellas, ob. cit., t. II, pág. 309) no fueron cumplidas por el licenciatario y —lo que es más relevante para el caso— no fueron exigidas por el licenciador como hubiera correspondido de acuerdo con el contrato y para la protección del buen uso de las marcas inscriptas.

En resumidas cuentas, la UAR autorizó la actividad de su agente que incorporó diseños infantiles ("mascotas") a su marca y consintió la actividad de su licenciatario que mezcló las marcas originales (Los Pumas y el escudo tradicional) con los dibujos de Overgaard. Este consentimiento tácito se evidencia por su inacción al no haber planteado una acción contra su agente y su licenciataria que habrían alterado la protección del renombre de la marca al mezclarla con tales dibujos dando la apariencia de que la UAR era la titular marcaria de los detalles incorporados a los cuadernos y anotadores.

b. La hipotética violación del contrato estaba dada no sólo por la alegada confección de los diseños por Overgaard al usar —según entiende la apelante— las marcas inscriptas en el registro respectivo, sino también por la convalidación que suponía la impresión de los escudos tradicionales sobre los diseños de la actora y en la contratapa de los cuadernos. Son particularmente relevantes las declaraciones del testigo Sarrion como gerente comercial de la editorial quien señaló que el agente había planteado que se podían utilizar fotos que estaban a cargo de cada licenciatario, en segundo caso unas imágenes de diseños infantiles que iba a entregar Gutter y el tercer caso el escudo de la UAR. En este contexto —que no es más que el proceso de incorporación tanto del merchandising del escudo de la UAR como de transformación de los diseños habituales— concurrió a la sede de la UAR pareciéndole al testigo que estuvo con el Sr. Hernández y que estaba también el Sr.

Luis Gradín, pero se encontraba en una reunión (rta. a preg. 2a. de fs. 73vta./734). También aclara este testigo que la aprobación de la UAR no la hizo personalmente y que su fuente de información al respecto fue la jefa de marketing Lizano (rta. a 3a. rep. de fs. 735). Gutter no tenía facultades para dar esa aprobación, como ya quedó dicho, pero las autoridades de la UAR sabían del contrato de licencia y consintieron el proceso la incorporación de mascotas en los artículos de la editorial junto con su escudo, sin respetar el derecho intelectual de la actora.

c. La UAR recibió la "retribución mínima garantizada" en la cláusula octava del contrato de licencia por la suma de u\$s 20.000 no reembolsable en ningún caso por el licenciador y entregada y recibida a cuenta de futuras liquidaciones. No parece creíble que la editorial haya abonado esa suma y que la UAR la recibiera sin haber concretado el anunciado control y vigilancia del merchandising de sus productos.

d. La licenciadora guardó silencio respecto al tema de la destrucción de los moldes correspondientes a los trabajos de C. Della Penna. Esta actitud podría haber tenido algún sentido frente a los diseños de Overgaard — que no había firmado convenio alguno con la UAR—, pero el uso del escudo tradicional en los mencionados productos evidencia de por sí un posible incumplimiento de la editorial respecto al contrato de licencia sin que haya existido manifestación alguna al respecto de la UAR que había impuesto sobre la otra contratante el deber de destrucción de ellas previo inventario. A ello se suma que la restante empresa con la cual la UAR había firmado un contrato de licencia de marca con la intervención de Gutter —Emetece S.R.L.— informó haber dado cumplimiento a la destrucción de los moldes correspondientes a las marcas que habrían sido incorporadas a los productos textiles elaborados por esa empresa. En cuanto a los catálogos, la misma empresa señaló que no se encontraban en su poder por cuanto el contrato con las UAR "nos obligó según cláusula 15, a no mantener en nuestro poder ningún elemento de la licenciadora una vez finalizado el contrato" (ver fs. 584 y 628).

e. El sitio de Internet correspondiente a C. Della Penna examinado por el perito ingeniero en sistema de información daba cuenta de que en la página www.dellapenna.com.ar/pumas2.htm se promocionaban los productos elaborados por esa editorial entre los que se encuentran los cuadernos con los diseños. Pese al alegado desconocimiento de la UAR, ese sitio promocionaba los artículos en evidente violación de los derechos de propiedad intelectual de la Unión por el supuesto uso de Overgaard de sus marcas —a estar a su defensa— con la total inacción de las autoridades de esa institución en relación al control previsto en el contrato de licencia.

f. No resulta verosímil que pese al control previo de "todo trabajo de arte, muestra y productos finales", la UAR no haya vigilado el procedimiento posterior de producción de los artículos de la editorial. Cabe destacar, además, que la UAR no ha indicado ni precisado cómo se desarrolló el proceso de producción y cómo concluyó la relación con su licenciataria C. Della Penna. El responde de la demanda guardó un inexplicable silencio al respecto ya que sólo se refirió a la firma de los contratos de licencia con C. Della Penna y Emetece S.R.L. y a la aprobación de la UAR respecto a la idea de Gutter de incorporar "mascotas", sin mencionar la relación concreta entre su parte y la editorial respecto a la producción de los cuadernos (ver fs. 279 vta./280). Se advierte, pues, que la UAR no describió realmente cómo concluyó el contrato de licencia con la editorial a pesar de que en el curso del proceso (ver fs. 1095 de su expresión de agravios) reconoció que la editorial elaboró los productos que salieron a la venta, lo que surge además del sitio de Internet ya citado.

g. La UAR mantuvo ese patrón de inactividad respecto de los anotadores y cuadernos confeccionados por C. Della Penna porque no surge —ni siquiera después de haber conocido la publicación de dichos artículos— que haya pedido la remisión de las muestras y que haya reclamado la destrucción de los moldes —en particular el escudo tradicional— como surgía del contrato y como se hizo precisamente en el mencionado caso de los productos textiles de Emetece S.R.L.

h. De este modo, la UAR mantuvo una conducta disímil ya que el contrato previó unas exigencias de estricto cumplimiento en el control de la labor del licenciatario, mientras que el despliegue de su actividad posterior reveló el abandono de la protección de su marca —en particular de su escudo tradicional— toda vez que no consta que haya requerido verificación de las ventas, destrucción de los moldes o pedido de la remisión de las muestras a las que tenía derecho. No parece posible que una institución que escoge una posición tan seria en la defensa de sus derechos marcarios —como surge de los contratos de agencia y de licencia— haya adoptado una conducta final que raya en una negligencia omisiva en la protección precisamente de estos mismos derechos.

i. Entiendo, por otro lado, que el consentimiento tácito era posible en este caso en la cuestión de la aprobación de los productos finales (al menos teniendo en cuenta como este consentimiento se inserta en la secuencia de actos de la apelante). En efecto, la cláusula novena del contrato de licencia se refería a que todo trabajo tenía que ser sometido a la aprobación de la Unión Argentina de Rugby que debía aprobar todos los colores y las combinaciones que se habrían de usar en los artículos licenciados así como también cualquier cambio que se introdujera durante la vigencia del contrato mientras que la cláusula décima exigía contar con la previa aprobación escrita de la licenciadora (UAR) para los textos o imágenes de publicidad. Nada impedía en el caso que la UAR aceptara los productos finales de la editorial después de su realización a favor de una mayor agilidad del proceso de fabricación. Resulta claro que en el caso de la publicidad el contrato preveía dos recaudos —aprobación previa y aprobación por escrito— que no se exigían formalmente para la aprobación de las muestras y que las exigencias formales para el control del licenciado eran menores en este aspecto.

La opción por la aprobación previa en términos expresos e inequívocos como recaudo sine qua non pudo haber sido incorporada porque existía una cláusula similar en el mismo contrato. Es posible que —como se trasluce de

la declaración de los testigos dependientes de la editorial— el procedimiento de merchandising en estos casos se había encontrado teñido de cierta agilidad para la adopción de decisiones respecto a las muestras y moldes finales. Es que "la praxis de los clausulados y —sobre todo— la naturaleza de las cosas ponen de manifiesto que la licencia de marca es un contrato que presupone una relación de confianza entre el licenciante y el licenciatario" (Fernández Novoa, Fundamentos del Derecho de Marcas, Madrid, 1984, pág. 340). Fue precisamente dentro de esta praxis de la ejecución de las cláusulas del contrato —y no en el análisis formal estático en que se basa la recurrente— que se dio el asentimiento tácito para el desarrollo de los productos de la editorial con las marcas inscriptas y con los diseños que pertenecían a Overgaard.

De todas formas, se advierte que la posición de la UAR —inclusive desde un análisis formalista de las reglas del contrato— queda debilitada porque optó en un caso por la aprobación previa y por escrito para la publicidad y eligió, por otro lado, un procedimiento más sencillo para las muestras y los productos finales mediante la mera aprobación. Si ello a se unen las declaraciones de los testigos dependientes de la editorial —la jefa de marketing Lizano a fs. 725/27 y el gerente comercial Sarrion a fs. 733/736— y la agilidad del proceso que cabía desplegar en el caso, es posible considerar que las autoridades de la UAR aceptaron tácitamente la incorporación de la obra de la actora en el merchandising de sus "derechos autorales".

j. El mismo patrón de inactividad en la custodia de sus derechos autorales y en la protección de las características básicas de las marcas inscriptas —una suerte de admisión tácita de los actos de su agente y de su licenciatario— emana del análisis de la elección y de la vigilancia de su agente. En ambos casos surge la disyunción entre la interpretación formal de los mencionados contratos y el efectivo contralor del proceso de merchandising. Es posible observar así que se firmó un contrato de agencia con Global Partner S.R.L. y que a los pocos días de ese acto jurídico —y según expresó la UAR en su contestación de

demanda (ver fs. 223)— Adrián Gutter le comunicó que desvinculaba de esta relación a Global Partner para colocar a otra firma —Third Time— que era también de su propiedad.

En la contestación de demanda señalaba la UAR que "si bien es cierto que mi representada nunca prestó su expresa conformidad a esta cesión, no es menos cierto que, de ahí en más, aceptó algunos contratos de licencia de uso que esa nueva firma, "Third Time", le enviaba para su aprobación" (ver fs. 223 vta.). Advierto, por otra parte, que justamente en este caso relativo a la designación de su agente la conducta de la UAR fue similar a la señalada en la demanda y a la que surge de las declaraciones de los testigos dependientes de la editorial. La cláusula duodécima del contrato de licencia del 10 de agosto de 1999 decía que "se deja constancia que Third Time ha sido designada por contrato suscripto por la Unión Argentina de Rugby, agente oficial para el manejo de licencias de las imágenes, logotipos y diseños de la Unión Argentina de Rugby y Los Pumas en el área licencias, merchandising y promociones" (ver copia de fs. 156).

Esto no fue así. Jamás existió convenio alguno suscripto (...) entre la UAR y Third Time sino que el contrato de agencia fue firmado el 2 de junio de 1999 con Global Partner S.R.L. representada por su socio gerente Adrián Gutter con domicilio en la calle Benjamín Matienzo 2585, piso 4° A. El 2 de agosto de 1999 Adrián Gutter firmó una nota como socio gerente de Global Partner S.R.L. en la que comunicaba a Third Time que había decidido cederle los derechos que había recibido de la Unión Argentina de Rugby en lo que se refiere a su designación como agente exclusivo para la negociación de contratos de licencia de derechos autorales. La nota tiene membrete de Global Partners (sic) y el mismo domicilio señalado anteriormente (ver fs. 292). El mismo día el mismo Adrián Gutter firmó una nota, ahora como socio gerente de Third Time, en la que comunicaba la aceptación de la cesión de los derechos realizada por la firma Global Partner (sic) en lo que respecta a los derechos que esta había recibido de la UAR como agente exclusivo de las licencias de derechos autorales. La hoja —en el que se indica el mismo domicilio— tiene un membrete superior

en el que consta el nombre de la sociedad con una pelota de rugby (Third Time) y el escudo tradicional de la UAR en el margen superior derecho (ver fs. 293). El 20 de agosto de 1999 —10 días después de que la UAR firmara el contrato de licencia con C. Della Penna— es informada oficialmente de esa cesión. En esta nota Adrián Gutter le comunicaba a Juan José Hernández en su carácter de gerente general de la UAR —con la hoja con el mismo membrete y también con el escudo tradicional— que le estaba enviando las cartas por las cuales Global Partner (sic) había notificado a Tird Time (sic) de la cesión de los derechos de representación de los derechos de la Unión Argentina de Rugby y la aceptación de Tird Time (nuevamente sic) de dicha cuestión (ver fs. 294).

Basta la lectura de estas hojas para advertir que Third Time estaba usando el 2 de agosto el escudo tradicional de la UAR sin que esa institución prestara "expresa conformidad con esa cesión" [del contrato de agencia] —de acuerdo con la expresión de la apelante en su contestación de demanda— y aún antes de que ésta tuviera formal conocimiento de la cesión que le había hecho Global Partner S.R.L. (lo que aparentemente ocurrió el 20 de agosto) y también aún antes de la firma del contrato de licencia del 10 de agosto en el que se ya se daba a Third Time como agente antes de que Gutter informara oficialmente de esa cesión mediante la carta dirigida a Hernández.

Esto tiene importancia por diversos motivos. En primer lugar, porque la conducta desplegada en el caso por Gutter daba alguna idea de cómo podrían ser protegidos los derechos autorales de la UAR por su agente a punto tal que esa cesión no fue aprobada expresamente por ella en aquella ocasión y todavía es considerada con cierta desconfianza como surge de la propia contestación de demanda (ver fs. 279 vta). En segundo lugar, la invocada protección formal de los derechos intelectuales de la marca de la UAR no parece haber sido apropiadamente custodiada cuando el cesionario Third Time incorporaba el escudo tradicional de esa institución en el mismo acto de la aceptación de la cesión efectuada por el agente Global Partner.

Concretamente, el cesionario de un contrato de agencia —el cual requiere una particular relación de confianza— asumió no sólo que la UAR habría de aceptar la cesión sino que imprimió en el mismo acto el 2 de agosto el escudo tradicional de la institución sin autorización alguna para ello ya que recién el 10 de agosto se tuvo como agente a Third Time en el contrato de licencia con la editorial. Frente a todo ello, la UAR dejó hacer a pesar de las sospechas que tenía en ese sentido y que se traslucen del párrafo transcrito (y de otros) de la contestación de demanda. Finalmente, la actitud de Third Time es relevante en este sentido porque el membrete de sus hojas llevaba el escudo tradicional de la UAR de modo que C. Della Penna pudo creer que Gutter tenía facultades para acompañar los diseños de Overgaard en representación de la UAR aunque no tuviera estrictamente facultades para aprobar los diseños como mascotas oficiales de la UAR.

Este conjunto de circunstancias y la actitud de la UAR al contestar la demanda demuestran, a mi entender, el consentimiento de esa entidad respecto a la producción de los artículos por C. Della Penna con los diseños de la actora. Es verdad que en la experiencia habitual el seguimiento por parte del dueño de la marca muchas veces es muy laxo, circunstancia que algunos aprovechan para incumplir sus obligaciones (ver Ernesto O'Farrell, *La función y el valor de las marcas*, LL 2003-B, 1456). No obstante, la controversia no giró aquí en torno al supuesto apartamiento de C. Della Penna de sus obligaciones contractuales porque, como ya señalé, ello no ha sido jamás planteado seriamente por la UAR. El problema es que el apartamiento por la editorial de esas obligaciones contractuales formales, en especial en lo que se refiere a la incorporación de los diseños, fue consentido por la UAR que percibió la retribución mínima garantizada, mencionó un agente en el contrato de licencia cuya actividad se insertó en el contrato de licencia de marca y finalmente, dejó hacer al permitir la incorporación de los dibujos en las marcas de la apelante.

Desde luego que en el marco del derecho contractual privado y especialmente en un contrato comercial, bien podía la UAR no haber

usado dichas facultades de control de la licencia porque ellas no eran un mandato legal sino un derecho facultativo que podía o no ejercer a su gusto (ver Georg Henrik von Wright, *Norma y acción*, Buenos Aires, 1970, pág. 88 y mi voto en la causa 467.451 del 26-3-07). Del mismo modo podía la UAR dejar que su renombrada marca se desprestigiara o que se mezclara con diseños inconvenientes para el criterio de sus autoridades. El licenciante tiene el onus o carga de establecer contractualmente medidas de control y fiscalizar su cumplimiento a fin de que pueda realizar una vigilancia constante sobre el licenciatario para que los consumidores puedan confiar en la marca como símbolo de constante calidad de las mercancías (Fernández Novoa, *Fundamentos del Derecho de marcas*, págs. 345 y 349). En todo caso, se trataría de un perjuicio para esa institución en relación a los consumidores de los artículos respectivos que podrían encontrarse confundidos sobre si esos anotadores o cuadernos eran originales (en cuanto aquéllos podían considerar que habían sido convalidados por la UAR). No obstante, lo que estoy analizando aquí no es si tenía esas facultades o la protección eventual de los consumidores sino que la omisión en su ejercicio demuestra que su conducta posterior a la firma del contrato supuso —a la luz de la prueba producida en la causa y de acuerdo con las pautas que resultan del art. 218 del Código de Comercio— una actitud que equivale al consentimiento tácito para la explotación de derechos intelectuales de terceros. No es que debió ejercer esos derechos, sino que la falta del ejercicio de esos derechos da sustento a las afirmaciones del juez en el sentido que la UAR conocía que se estaban usando los derechos intelectuales de la actora en el marco del contrato de licencia de marca.

Es que el licenciante o licenciador de una marca debe ejercitar —como una obligación positiva— un eficaz control sobre la calidad de los productos o servicios distribuidos bajo la marca licenciada (Fernández Novoa, *Tratado del derecho de marcas*, Barcelona, 2001, pág. 444). Habitualmente la ausencia de este control redundaría únicamente en perjuicio del licenciador que puede llegar a perder el renombre de su marca por una producción de poca calidad o una distribución ineficaz. Eventualmente puede

abandonarse el sistema de contrato de licencia de marca para ejercer un control más férreo sobre las marcas respectivas (como parece ser ahora el caso según resulta de la declaración de fs. 732 del testigo Ramos). Pero existen ocasiones, una de las cuales es precisamente ésta, en que la falta de control produce un perjuicio a terceros ya que el licenciado puede introducir un diseño cuya propiedad intelectual pertenezca a un tercero con el consentimiento tácito del licenciador. Aunque se entienda que haya existido cesión de la obra de Overgaard —como sugirió Gutter— ello no lleva implícito el derecho de reproducirla que permanece reservado a la autora (conf. art. 54 de la ley 11.723). Acreditado este consentimiento tácito, como ocurrió en el caso, la licenciadora queda obligada por la violación de la propiedad intelectual supuestamente cometida por el licenciado.

No debe dar lugar a engaños la circunstancia de que la UAR haya entregado la explotación de su marca a la licenciataria, porque el control era esencial en este aspecto de la afectación de derechos intelectuales de un tercero como también lo habría sido de haber producido la titular de la marca la explotación directa de los signos marcarios figurativos y denominativos. La apelante efectuó —a través de la licenciataria— un uso indebido de la obra artística de la actora al reproducirla y dicho uso ilegítimo tiene un valor económico (conf. CNCiv. Sala M, Pérez, A. c. Unión Trabajadores de la Educación (UTE), del 21-11-03 en LL 2004-B-720). Resulta evidente que si la UAR hubiera utilizado los derechos intelectuales de un tercero en la translación de su marca a un producto elaborado en una fábrica propia debería responder —o pagar previamente al creador del dibujo o "mascota"— y del mismo modo la circunstancia de que haya cedido la explotación de la licencia no puede liberarla de la responsabilidad por la falta de control de su marca por su omisión en el cumplimiento de los deberes mínimos de vigilancia por haber consentido la explotación de los dibujos de la actora y sin que se haya evidenciado una conducta ilícita de la licenciada respecto de la cual la titular de la marca jamás planteó oposición formal alguna. En otros términos, la explotación propia de la marca o su licenciamiento por la vía del

contrato de licencia de marca en un proceso de merchandising no puede permitir en un caso que el titular responda por la falta de control al utilizar propiedad intelectual ajena y en el otro se autorice la liberación de aquel titular que podría transferir a un licenciataria insolvente el aprovechamiento de los derechos intelectuales de terceros al contrato de licencia (ver en este sentido, CNCiv. Sala G, Jaraz, Diego c. Rever Pass y otros del 31-8-06). Destaco, además, que la licenciada entendió en el caso que los diseños habían sido aprobados por la licenciante y que la actitud posterior de la UAR al confirmar tácitamente la conducta demostraba que había actuado correctamente en el caso. La licenciadora no demostró que la licenciada haya actuado fuera del contrato de licencia sin su consentimiento —lo que habría liberado a la UAR en el caso— sino que las pruebas evidencian que la licenciadora aprobó el uso de los diseños de la actora sobre los cuadernos y anotadores.

La UAR insiste en que percibió la retribución mínima garantizada propia del contrato de licencia y que no está demostrado que hayan existido las ventas o que se haya producido ganancia alguna por los productos elaborados por la editorial. No obstante, lo que reclama la actora no es un cobro de pesos por su participación en el negocio que involucró a la licenciadora, a la licenciada y al agente, sino que exige la indemnización por los daños causados por el uso indebido de sus diseños por las tres demandadas en violación a la ley de propiedad intelectual.

Del mismo modo no es posible considerar que la existencia de una asignación única pueda implicar que el titular de la licencia se desentienda de los frutos de la acción posterior del licenciado en cuanto al uso de los derechos intelectuales de terceros ajenos al contrato original de licencia (en el caso, Overgaard). Y si la editorial se apartó en este sentido del marco del contrato original, no se advierte la razón por la cual la UAR omitió adoptar una acción decidida en protección de sus marcas, al tomar conocimiento de este proceso el 6 de noviembre de 2001 (ver cédula de fs. 84), esto es, apenas siete meses después del vencimiento del contrato de licencia, respecto de la supuestamente incorrecta mixtura de su

tradicional escudo con imágenes que no habían sido previamente aprobadas.

De todo lo expresado entiendo que el licenciante —en colaboración con su agente— entregó o consintió la entrega de diseños infantiles que no estaban registrados a su favor en el INDI y cuya propiedad intelectual correspondía a Overgaard. El contrato de licencia de derechos autorales fue el vehículo a través del cual se incorporaron y se aprovecharon los dibujos de la actora para su agregación a los artículos de la editorial. Esta confusión provino de la actividad del agente y fue consentida por el titular de la marca que con su actividad dio lugar a la creencia de la licenciataria respecto a la propiedad de esos "derechos autorales" por la UAR. Desde luego que no fueron objeto del contrato de licencia de marca tales diseños infantiles porque la UAR no los tenía inscriptos a su nombre pero fue precisamente la ejecución de ese contrato lo que permitió el aprovechamiento de los dibujos infantiles. El precedente análisis referente al consentimiento tácito de la UAR tuvo por objetivo demostrar que la inacción de esa asociación fue la que precisamente permitió el uso y el aprovechamiento de los diseños de la actora.

Concluyo, pues, que ese estudio de la conducta de la UAR en la ejecución del contrato de agencia con Gutter y del contrato de licencia con C. Della Penna San Luis S.A. evidencia que consintió tácitamente el uso de los dibujos de la actora en el marco de la cesión de sus derechos autorales en violación a lo dispuesto por la ley 11.723.

VI. La actora se agravia del reducido monto establecido en concepto de indemnización, de la "falta de solidaridad entre los demandados" al haberse eximido de responsabilidad a C. Della Penna y de la circunstancia de que no se ha impuesto la tasa activa por los intereses que entiende deben correr desde la interposición de la mediación obligatoria.

El juez a quo resumió a fs. 1012 sus conclusiones sobre los hechos de la causa y dio los fundamentos legales por los cuales consideró que correspondía desestimar la demanda contra la editorial. Frente a ello, la

recurrente insiste en la existencia de un lucro para C. Della Penna San Luis S.A. sin referirse en concreto a esos argumentos del a quo.

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal (conf. voto del Dr. Mirás en la causa c. 414.439 del 13-02-2006) al interpretar lo dispuesto por el art. 265 del Cód. Procesal, que la crítica razonada y concreta que debe contener la expresión o el memorial de agravios ha de consistir en la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuye al pronunciamiento; que, en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las aspiraciones del recurrente, no hay agravios que atender en la Alzada, y que las afirmaciones genéricas sobre la prueba, sin precisarse el yerro o el desacierto en que incurre el juzgador en sus argumentos, las impugnaciones de orden general, así como también la remisión a escritos anteriores como por ejemplo el alegato de bien probado, no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (conf. esta Sala, voto del dicente en c. 261.753 del 7-10-80 y sus citas: Sala C en E.D. 43-172; Sala D en E.D. 44-560; mis votos en las cc. 90.229 del 22-5-91, 128.030 del 24-6-93, 131.054 del 21-10-93, 176.257 del 19-9-95, etc.; v., además, de esta Sala, cc. 17.141 del 29-9-85, 13.777 del 19-4-85, 12.534 del 2-5-85, 83.090 del 25-2-91, entre muchos otros precedentes). Es que resulta ser otro principio aceptado que no se cumple con la carga del recordado art. 265 cuando el apelante se limita a reiterar los mismos argumentos ya expresados al articular las cuestiones o defensas decididas en la resolución que pretende atacar, toda vez que ellos ya han sido evaluados y desechados por el juez de la causa (conf. Fassi y Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado", 3ª ed., t. 2, pág. 481, N° 5, y fallos citados en nota 8; Sala "B" en E.D. 87-392; Sala "C" en E.D. 86-432; esta Sala, causas 135.023 del 16-11-93 y 177.620 del 26-10-95, entre muchas otras).

Entiendo que el precedente examen de la causa respecto de las relaciones entre el licenciador de la marca con su licenciataria y el

agente sirven de respaldo a la pretensión de la actora en este caso en cuanto omitió cuestionar en legal forma los argumentos de la sentencia que liberaban de responsabilidad a C. Della Penna San Luis S.A.

El quejoso pretende que se imponga la tasa activa y no la pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, lo cual no resulta aceptable ante lo resuelto por este Tribunal en pleno el 2 de agosto de 1993 en los autos "Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios" (conf. LA LEY, 1993-E, 125; JA 1993-IV, 189 y ED 155-142), ratificado en la causa "Alaniz, Ramona Evelia y otro c. Transportes 123 SACI interno 200 s/daños y perjuicios" (LA LEY, 2004-C, 36), habida cuenta de que, conforme lo dispuesto por el art. 303 del Código Procesal, la interpretación brindada en dicho fallo es obligatoria para la misma cámara y los tribunales inferiores.

En cuanto a la fecha de cómputo de los intereses, estimo que la apelante tampoco ha expresado fundamentos jurídicos que permitan modificar la sentencia de primera instancia en este punto.

Los doctores Calatayud y Dupuis por análogas razones a las expuestas por el doctor Racimo, votaron en el mismo sentido.

Atento a lo que resulta de la votación de que da cuenta el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 1007/1013. Con costas (art. 68 del Código Procesal).

En atención al monto de la condena, a la calidad, eficacia y extensión de la tarea realizada, etapas cumplidas y lo dispuesto por los arts. 6°, 7°, 9°, 19, 37 y conchs. de la ley 21.839, se confirma la regulación del Dr. R. G. M., letrado apoderado de la actora, correspondiente a la demanda, reconvención e incidente de fs. 459, así como la del Dr. M. C., letrado apoderado de la codemandada C. Della Penna, por resultar ajustadas a derecho.

Por la actuación cumplida en esta instancia, resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 14 del arancel, se regulan los honorarios del Dr. M. en ochocientos pesos (\$ 800), los de los Dres. C. M. V. y R. M. G. L., letrado apoderado de la UAR, en conjunto, en quinientos pesos (\$ 500) y los del Dr. R. E. S., letrado apoderado de Gutter, en trescientos pesos (\$ 300).

Por la tarea de fs. 911/917, su mérito y extensión y la debida proporción que los honorarios periciales deben guardar con los de los profesionales intervinientes en todo el proceso (ley 24.432, art. 10; esta Sala, c. 66.064 del 19/3/90), se modifica la regulación apelada, fijándose la retribución del ingeniero en sistemas M. J. Z. en quinientos pesos (\$500). — Fernando M. Racimo. — Mario P. Calatayud. — Juan C. G. Dupuis.