

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de autor. Derecho marcario. Características.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Argentina

ORGANISMO: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III

FECHA: 28-10-1997

JURISDICCIÓN: Judicial

FUENTE: Texto del fallo en copia del original.

OTROS DATOS: G. y G., Ovidio vs. Telefé

SUMARIO:

“... las relaciones entre el derecho marcario y las normas de propiedad intelectual [derecho de autor, nota del compilador], son complejas y generan un cúmulo de cuestiones no resueltas definitivamente. Para ello es menester recordar que la propiedad intelectual otorga a su titular el derecho exclusivo de disponer de la obra científica, literaria o artística sobre la que aquél se ejerce, así como de publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público; mientras que el derecho marcario otorga protección a los servicios o productos distinguidos por una marca”.

“Si bien la protección marcaria se dirige a tutelar su carácter distintivo y la propiedad intelectual tiende a evitar la reproducción no autorizada de las obras artísticas, literarias y científicas, existe un campo de interacción entre ambos juegos de normas”.

“Así es que el derecho de autor contempla principalmente el interés de la comunidad por la difusión de la cultura e instituye las figuras del dominio público, mientras que la ley de marcas tutela el interés de la comunidad a una actividad industrial y comercial ordenada”.

COMENTARIO:

Existen diferencias sustanciales entre el derecho de autor y el derecho marcario, tanto en el sujeto de la protección y el objetivo protegido, como en el contenido de los derechos y la finalidad de la tutela. Así, en el sistema latino, la titularidad originaria del derecho de autor siempre pertenece al creador, es decir, a una persona física, mientras que en el derecho marcario los titulares por excelencia de los derechos son empresarios, las más de las veces, personas jurídicas. En los países que siguen el sistema marcario atributivo, el derecho sobre el signo distintivo sólo se adquiere con el registro, al tiempo que la obra queda protegida por el solo hecho de la creación, sin la necesidad del cumplimiento de formalidades. Y aún en el caso de los países que siguen el sistema marcario declarativo (donde el registro no es constitutivo del derecho), es obligatorio el uso efectivo de la marca para invocar la protección, mientras que la obra está protegida cualquiera que sea su destino, incluso que permanezca inédita, sin que su utilización sea requisito para la tutela. En cuanto al objeto, la obra debe reunir el requisito de la *“originalidad”* para su protección por el derecho de autor, mientras que la marca solamente debe cumplir con la exigencia de la *“aptitud distintiva”*, o sea, la capacidad para distinguir un producto o servicio de otros de la misma

clase. El contenido de los derechos es también diferente, porque en el derecho de autor hay atributos de orden moral y patrimonial, al tiempo que en el derecho marcario solamente se reconocen derechos de explotación. Y por lo que se refiere a la finalidad de la tutela legal, la del derecho de autor está dirigida a premiar la creatividad humana, alentar la creación de nuevas producciones intelectuales de orden literario, artístico o científico y, con ello, incrementar el acervo cultural; pero en las marcas el objetivo es el de recompensar el esfuerzo empresarial, regular la competencia en el mercado de los bienes y servicios, así como impedir la confusión de los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que se ponen a su disposición. Ahora bien, a pesar de esas diferencias, pueden darse hipótesis de protección acumulada, porque una marca figurativa también puede ser una obra de arte visual y una marca sonora también puede constituir una obra musical, para poner dos ejemplos. © Ricardo Antequera Parilli, 2007.

TEXTO COMPLETO:

El doctor Bonifati dijo:

I. Plataforma fáctica: La mejor comprensión de la solución que propongo a mis colegas de sala hace necesario un breve relato de lo acontecido en la instancia anterior -obviamente- en todo aquello vinculado a los agravios vertidos.

1. Según surge de las constancias de autos, Ovidio A. García y García promovió formal demanda contra Televisora Federal S.A. -Telefé- a fin de obtener el cese en el uso de la marca Hola Susana y la indemnización de los daños y perjuicios derivados de dicha usurpación.

2. El magistrado de la instancia originaria, en el pronunciamiento de fs. 745/757 acogió la demanda y condenó a Televisora Federal S.A. a cesar en el uso de la marca "Hola Susana" y a abonarle al actor la suma de \$ 4.000.000 más intereses y costas, en concepto de reparación de daños y perjuicios, lucro cesante y daño moral.

Contra tal decisorio se alzaron ambas partes: la accionaria a fs. 760 y el actor a fs. 764, quienes expresaron agravios respectivamente a fs. 830/877 vta. y a fs. 878/884 vta.

Asimismo ambos denunciaron la existencia de hechos nuevos, por lo que se abrió la causa a prueba en la alzada a fs. 1097/8.

3. A fs. 760, 765, 767 y 771 obran recursos de apelación por los honorarios regulados, los que serán tratados al término de este acuerdo.

Ambas partes presentaron sus alegatos: a fs. 1242/1252 la demandada y a fs. 1253/1258 la actora.

El decreto de autos para sentencia de fs. 1259 habilita para efectuar la presente ponencia.

II. La cuestión en debate: En primer término, resulta imprescindible poner de relieve que es regla conocida que los jueces no están obligados a tratar todas las cuestiones que a su juicio no sean decisivas, tampoco a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquéllas que se estimen conducentes para fundar sus decisiones. (Fallos CS 306:2471, 272:225, 276:132, 200:300, entre otras). Vale decir, que en cada caso que llega a un estrado judicial el magistrado interviniente realiza una verdadera reconstrucción histórica con el objeto de determinar si los hechos propuestos por las partes son ciertos o no. Para ello, examina detenidamente las pruebas rendidas, las aprecia con criterio lógico y jurídico, y finalmente les asigna su valor de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, constituyendo un límite esencial la fundamentación de sus argumentaciones.

Sentado lo expuesto, debo señalar que un exhaustivo y minucioso estudio de los agravios vertidos revela que la actora cuestiona el decisorio en tanto difiere con las sumas otorgadas por el "iudex a quo" en concepto de indemnización de daños y perjuicios por la usurpación de la marca "Hola Susana"; asimismo, invoca hechos nuevos que tienden esencialmente a acreditar que el programa de televisión "Hola Susana te estamos llamando" es el mismo -en cuanto a su título y contenido- que se emite desde el año 1987 bajo la designación "Hola Susana", y que el demandado continúa usurpando su marca.

Por su parte la accionada cuestiona la sentencia originaria distinguiendo tres ítems: 1) nulidad del pronunciamiento, 2) hechos nuevos y 3) agravios concretos.

Sobre la base de tales premisas, y por razones metodológicas me abocaré en primer término al estudio de las cuestiones planteadas por el accionado, para luego continuar con las quejas de la parte actora.

III. Agravios de la demandada Telefé S.A.: 1. Nulidad de la sentencia: La accionada solicita la nulidad de la sentencia de grado en virtud de que -bajo su óptica- reconoció al actor derechos intelectuales sobre el programa de televisión "Hola Susana" cuando los mismos habían sido excluidos expresamente de la demanda y en tanto otorgó una indemnización -fundada en tales derechos- mayor a la solicitada por el actor, lo cual indicaría -a su criterio- la vulneración del principio de congruencia consagrado en los art. 34 inc. 4°, 163 inc. 6° y 164 del Cód. Procesal y de derecho de defensa en juicio. Asimismo, considera que el sentenciante omitió tratar dos cuestiones -según ella- fundamentales para la dilucidación del pleito, a saber: que las clases en las cuales el actor inscribió la marca "Hola Susana" (3, 5, 28, 38 y 41) no amparan un programa de televisión y la defensa de nulidad de marca de dicha marca.

Debo manifestar que en el "sub indice" considero improcedente la tacha de arbitrariedad y la consecuente nulidad que su consagración acarrea para el pronunciamiento de grado, en virtud de que se funda en la simple discrepancia del apelante con la apreciación de los hechos y la interpretación de la prueba efectuada por el juez de la causa. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que uno de los principios vigentes en materia de nulidades es el de "trascendencia" que se plasma en la antigua máxima "pas de nullité sans grief" que significa que las nulidades no existen en el mero interés de la ley: no hay nulidad sin perjuicio y la existencia de éste debe ser concreta y debidamente evidenciada.

En este orden de ideas, se ha resuelto en diversas oportunidades -con criterio que comparto- que: "el recurso de nulidad supone la existencia de

graves irregularidades en la sentencia recurrida" (vid. CNCiv., sala C, 23/10/85, LA LEY, 1986-B, 626; sala D, 15/12/80, ED, 93-213). En el mismo sentido: "la nulidad de la sentencia debe interpretarse restrictivamente y declararse sólo cuando los hipotéticos vicios no pudieran subsanarse al considerarse el recurso de apelación" (vid. CNCiv., sala I, 20/6/89, JA, 1990-906, N° 5).

Obsérvese que en el sub lite el accionado pretende la declaración de nulidad del decisorio fundado en que el "iudex a quo" reconoció al actor derechos intelectuales que habían sido excluidos expresamente de la demanda y por cuanto otorgó una indemnización basada en tales derechos y mayor a la solicitada. Pero, una minuciosa lectura de aquél indica que el análisis de los derechos de autor respondieron a que fue la propia empresa demandada la que cuestionó tanto la existencia de dichos derechos en cabeza del actor, como la originalidad de la idea del programa "Hola Susana". Por ello es que el sentenciante necesariamente debió abordar dichas cuestiones, pero sin dejar nunca de encuadrar el presente dentro del ámbito del derecho marcario, y procedió a otorgar una indemnización por el uso indebido de la marca litigiosa.

Con respecto a los montos indemnizatorios otorgados -los cuales desde el punto de vista del accionado exceden lo petitionado por el actor- cabe señalar que Ovidio García solicitó en su demanda la suma de \$ 100.000, "con lo que en más resulte de la prueba a producirse en autos" (según fs. 52 de la demanda); por lo que, en virtud de tal aclaración y de la imposibilidad de determinar en tal momento la cuantía precisa de la indemnización reclamada, deviene improcedente la nulidad planteada puesto que se ha resuelto en varias oportunidades que no existe demasía en la sentencia si, al demandar, el actor exteriorizó su voluntad de no limitar su pretensión a la cifra indicada, remitiéndose a la prueba a producir o al criterio del tribunal en aquellas cuestiones que están sujetas a su prudente arbitrio o ponderación. Por tanto, en tal caso no existe agravio constitucional si se falla más allá del importe especificado.

Con referencia a las dos cuestiones -que a criterio del apelante fueron omitidas tratar por el magis-

trado originario-, que avalarían la declaración de nulidad solicitada, a saber: que las clases en que fuera registrada la marca “Hola Susana” no amparan programas de televisión, y la nulidad de dicha marca, es preciso manifestar que el primer ítem no resulta una cuestión fundamental y esencial para la dilucidación de la presente litis -no obstante lo cual emitiré una somera opinión a posteriori-, y en cuanto al segundo punto, advierto que sí fue analizado y resuelto oportunamente en el consid. 4°) (según surge de fs. 748 vta. /749) del fallo en crisis.

Sobre la base de los fundamentos expuestos, concluyo que resulta improcedente la declaración de nulidad del pronunciamiento originario, puesto que el mismo no posee elementos que hagan presumir su errónea fundamentación por defecto en la apreciación de los hechos litigiosos, en las cuestiones de derecho, o en la valoración de los medios probatorios, conforme lo dispuesto en el art. 253 del Cód. Procesal. Tampoco se observa el incumplimiento de algunos de los requisitos exigidos por el art. 163 del Cód. citado -tal como asevera el apelante- por lo que la presente queja será desestimada.

2. Hechos nuevos: Con relación a los hechos nuevos invocados por el canal demandado, los mismos podrían ser resumidos en los siguientes ítems: a) la entrega del premio Martín Fierro a Susana Giménez como mejor conductora por su desempeño en el programa “Hola Susana te estamos llamando”, b) el juego del millón, que es idea original del programa “Hola Susana te estamos llamando” y c) el juicio de nulidad de marca iniciado por Susana Giménez.

a) Con relación a la entrega del premio “Martín Fierro a la mejor conductora” por el rol que cumplió Susana Giménez en el programa de televisión “Hola Susana te estamos llamando”, considero que esta circunstancia no guarda relación con el “thema decidendum”, puesto que en el “sub lite” no se discute que Susana Giménez sea la conductora de dicho programa de televisión, ni sus condiciones profesionales para desempeñar dicho rol, sino el carácter distintivo de la marca “Hola Susana” y si la misma ha sido objeto de usurpación.

“A posteriori”, se evaluará -cuando analice los distintos rubros en concepto de indemnización por daños y perjuicios- si este ítem posee alguna

influencia para la valoración de algún concepto indemnizatorio.

b) Con referencia a la incorporación del “juego del millón” tampoco gravita sobre el fondo de la cuestión a decidir, sino que sólo podría tener influencia sobre los diferentes rubros indemnizatorios, por lo que volveré sobre este punto en el momento oportuno.

c) Independientemente de que considero que el juicio por nulidad de marca iniciado por Susana Giménez se trata de un juicio nuevo que deberá ser materia de debate y prueba en otro proceso, con la resolución correspondiente -lo cual no ejerce ninguna influencia en el presente- emitiré mi opinión al respecto cuando me aboque al análisis de la defensa de nulidad interpuesta en las presente actuaciones.

3. Agravios concretos: En el presente acápite abordaré los agravios concretos vertidos por el demandado en tanto cuestiona el decisorio por cuanto el “iudex a quo”: A) encuadró jurídicamente la litis dentro del ámbito marcario pero refiriéndose a derechos de propiedad intelectual, y consideró el título del programa “Hola Susana” como una marca y no como el título de una obra intelectual; B) omitió considerar que la marca “Hola Susana” registrada en las clases 3, 5, 28, 38 y 41 no ampara un programa televisivo; C) rechazó la defensa de nulidad de la marca “Hola Susana” opuesta como excepción y no como reconvencción; D) consideró el título del programa “Hola Susana” como una marca de hecho, y finalmente E) por el monto de los distintos rubros indemnizatorios otorgados por el sentenciante, considerándolos elevados.

En primer término, no quiero dejar de advertir -como ya lo he sostenido repetidamente con relación a las quejas infundadas o meramente dogmáticas- que los disensos subjetivos, o la exposición retórica de la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de manera diversa de lo apreciado por el juzgador, constituyen modalidades propias del debate dialéctico, mas no de impugnación judicial, por no constituir un discurso sistemático en virtud de no transitar desde una premisa hasta su conclusión mediante el examen orgánico de los elementos probatorios. Por ello -no dudo- quedarán diversas

manifestaciones contenidas en la expresión de agravios en análisis sin respuesta específica -ya sea por resultar reiterativas, imprecisas o meras afirmaciones dogmáticas- y que no resultan conducentes para la dilucidación de las cuestiones ut-supra planteadas.

A) Encuadre jurídico de la litis. Calificación del título del programa. Concretamente el accionado se agravia por cuanto sostiene que la presente litis es una cuestión propia del derecho de propiedad intelectual (por considerar que el título del programa “Hola Susana” es parte integrante de una obra intelectual), pero debo advertir mi coincidencia con el encuadre jurídico efectuado por el iudicante originario, en tanto consideró que el título del programa “Hola Susana” constituye una marca que, cumple con la doble función de identificar el objeto concreto al cual está aplicada -programa de televisión de entretenimientos- y a la vez producir un efecto publicitario capaz de atraer un nivel de demanda superior al que se lograría de emplear otro signo distintivo.

Cabe recordar que se ha señalado que la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado. Este rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que estos sean.

En este sentido lo han asimilado Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas (“Derecho de Marcas”, t. I, p. 28 y 29, Ed. Heliasta S.R.L.) al decir que: “la función distintiva de la marca es reconocida por el orden jurídico y, en una sociedad que concede tutela legal a las marcas, sólo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal protección. Sobre esta base, la marca cumple su función de tal en virtud del derecho exclusivo del que goza su titular respecto de su uso. En razón de ese derecho, el público está autorizado a suponer que la marca ha sido puesta por su titular o mediante el consentimiento de éste. El derecho marcario se limita a intervenir cuando alguien emplea una marca sin autorización de su titular. Ese empleo supone violar la función identificatoria de la marca, pues ésta no habrá ya sido colocada con consentimiento de su propietario.”

Armonizando con lo expuesto, debo señalar que las relaciones entre el derecho marcario y las normas de propiedad intelectual, son complejas y generan un cúmulo de cuestiones no resueltas definitivamente. Para ello es menester recordar que la propiedad intelectual otorga a su titular el derecho exclusivo de disponer de la obra científica, literaria o artística sobre la que aquél se ejerce, así como de publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público; mientras que el derecho marcario otorga protección a los servicios o productos distinguidos por una marca.

Si bien la protección marcaria se dirige a tutelar su carácter distintivo y la propiedad intelectual tiende a evitar la reproducción no autorizada de las obras artísticas, literarias y científicas, existe un campo de interacción entre ambos juegos de normas.

Así es que el derecho de autor contempla principalmente el interés de la comunidad por la difusión de la cultura e instituye las figuras del dominio público, mientras que la ley de marcas tutela el interés de la comunidad a una actividad industrial y comercial ordenada.

Sobre la base de las premisas expuestas, y luego de un minucioso análisis de las constancias del “sub lite”, considero que el título del programa “Hola Susana” constituye una marca que distingue un servicio de producción de un programa de televisión, con características de una actividad comercial y empresarial, que excede el marco de una obra artística amparada por la ley 11.723 de propiedad intelectual. Actualmente la orientación en la producción de programas televisivos está dirigida esencialmente hacia un fin económico y comercial a efectos de obtener mayor rentabilidad, superando de esta forma el simple interés intelectual o artístico que -en principio- podría poseer un programa de entretenimientos de las características del de Hola Susana. Esta circunstancia se halla palmariamente evidenciada en la evolución de dichos programas en el mercado y en la medición del “rating”.

Por ello es que el público consumidor de los mismos no son simples “espectadores” de una obra artística sino -y fundamentalmente- “clientes” de una actividad comercial constituida por la producción de un programa de TV. También constituyen “clientela”

los diversos canales de televisión que adquieren el programa para retransmitirlo -identificándolo por su marca- y las empresas que anuncian productos en el mismo.

Sobre la base de tales fundamentos se colige que el título del programa “Hola Susana” ampara un servicio televisivo de esparcimiento susceptible de protección marcaria por cuanto se trata de una actividad efectuada en forma organizada, con el fin para su realizador de obtener una utilidad económica. Es decir que se aplica a un programa de televisión y no a su conductora Susana Giménez, ni al canal emisor, ni al productor, para distinguirlo de otros programas televisivos similares a aquél. Por ello es que, para el derecho marcario, es indiferente sobre quién recae la conducción del programa, puesto que lo esencial es la función distintiva que cumple la marca “Hola Susana”.

Por las mentadas razones advierto también, que tanto las obras doctrinarias como los casos jurisprudenciales señalados por el apelante con el fin de convencer respecto de que el título del programa “Hola Susana” forma parte integrante de la obra misma -y que en consecuencia se encontraría regido por la ley 11.723 sobre derechos de propiedad intelectual- no son de aplicación al “sub iudice” puesto que no resultan asimilables los títulos de obras literarias, películas, obras teatrales, etc. con el título de un programa de televisión, en virtud de que los primeros amparan obras que se atienen a un texto predeterminado, el cual no varía fundamentalmente (o nunca) de una presentación a otra y, en cambio, el segundo se asimilaría mejor con el título de un periódico o revista, por cuanto éstos no son considerados en sí mismo “obras” en el concepto de derecho de autor -independientemente de la protección de las “obras” en sí que contengan tales publicaciones- porque esencialmente varían de una presentación a otra y no se identifican tanto con el contenido de los mismos sino por el servicio o producto que ofrecen.

Empalmado el anterior razonamiento, resulta que un programa de televisión de las características del de “Hola Susana” pierde las cualidades propias de una “obra artística” -sin negarle ciertos elementos artísticos- para aproximarse más a una actividad comercial en la que predominan la publicidad directa

e indirecta, la promoción de productos y personas diversos, el ofrecimiento de premios, juegos, etcétera.

Por ello tampoco corresponde en el ámbito marcario exigir originalidad del producto o del servicio protegido por la marca -dado que no se encuentra en discusión si el programa “Hola Susana” es original o una copia del italiano “Pronto Rafaella”- puesto que lo único que se exige es que sea un signo distintivo (y original) del producto o servicio que protege. Prueba de ello es que existen y han existido numerosos programas de televisión con las características de “Hola Susana” (conducidos por Héctor Larrea, Fernando Bravo, Berugo Carámbula, Andrés Percivale, entre otros) y otros de índole periodística, culinarios, de debate (“talk show”) muy similares entre sí -sino idénticos- pero con diferentes títulos, que ejercen la función de una marca.

Por otra parte, no existe duda en el “sub discussio” respecto de la propiedad intelectual del actor con relación al programa de televisión “Hola Susana” ya que se halla registrado en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, por expediente N° 74.568, del 19/8/87, según surge de fs. 245), resultando además acreditada en los presentes autos la existencia y titularidad de la marca “Hola Susana” como propiedad del accionante registrada en la Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial en las clases 41, 5, 28, 3, y 38 del nomenclador internacional (conforme lo informado a fs. 311); la cual -“ad abundantiam”- fue poseída en forma notoria, pacífica, pública y sin oposición alguna desde el año 1987 hasta 1992 en que fue utilizada en forma ilegítima por (en ese entonces) Canal Once.

Tal situación se desprende de la lectura de los contratos adjuntos a la demanda, de los que surge que los mismos tuvieron como objeto regular una serie de actos encaminados a la producción y explotación del programa de Televisión identificado con la marca “Hola Susana”.

Así es que se observa: 1) documento 1 -cuya autenticidad surge de fs. 288- por el cual Ovidio García le cedió a “Raúl J. Naya Producciones S.A.”, los derechos para emitir por televisión el programa “Hola Susana”; 2) documentos 4. 5. 7 y 9 -cuya

autenticidad surge de fs. 369/70- la firma Huella S.A. reconoció al actor como titular de los derechos intelectuales del programa “Hola Susana”, y su calidad para efectuar diversas contrataciones comerciales respecto del mismo.

Por las mentadas circunstancias, dicho signo debe ser tutelado por la ley marcaria como consecuencia de su aptitud para identificar y distinguir prestaciones empresariales a fin de que tal éxito comercial redunde en beneficio de aquel empresario cuyas prestaciones representa dicha marca -en el “sub iudice” de Ovidio García-.

La apuntada fuerza convictiva de los elementos referidos sella a mi modo de ver -desfavorablemente- la suerte de la oposición de la accionada, en tanto no ha logrado -a través de las objeciones propuestas- desvirtuar las conclusiones del iudicante de grado. Pues su actitud sólo evidencia vanos intentos de encauzar la litis hacia el derecho de propiedad intelectual alejándolo del marcario, cuando -itero- ha quedado palmariamente acreditado que el título “Hola Susana” es susceptible de protección marcaria.

Por lo tanto el presente agravio será desestimado.

B) Clases 3, 5, 28, 38 y 41. Considero infundado el agravio del demandado en cuanto afirma que ninguna de las clases en las que Ovidio García tiene registrada su marca “Hola Susana” corresponde a un programa de televisión, en virtud de que si se tienen en cuenta los fundamentos expuestos en el acápite III), 3, A del presente, se observa que la marca “Hola Susana” protege entre otros la difusión de programas de televisión y servicios de esparcimiento y entretenimientos varios.

En consecuencia, la presente queja será rechazada.

C) Defensa de nulidad de la marca. Se queja la accionada por cuanto el iudicante originario rechazó su defensa de nulidad de la marca “Hola Susana” en virtud de considerar improcedente su articulación por vía de excepción y no de reconvención.

Como primera medida -y previo a penetrar en la cuestión de fondo planteada- deseo manifestar que

esta sala ha tenido oportunidad de resolver -con criterio que comparto- que: “corresponde observar un criterio severo cuando se trate de juzgar la nulidad de una marca concedida muchos años atrás, más aún si ella ha sido utilizada intensamente y goza de renombre en la especialidad. Esto tiene su principal fundamento en la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo que concedió la marca en cuestión... Existiendo un acto administrativo que concedió la titularidad de una marca, corresponde al nulidicente producir todas las probanzas que sean necesarias para demostrar que dicho registro tuvo lugar en infracción de la ley en la materia y, además, aquéllas deben ser valoradas con un criterio estricto, toda vez que el acto estatal goza de la presunción de legitimidad.” (vid. CNFed. Civil y Com., sala 3 “in re” “Destiladora Internacional Otard Dupuy S.A. c/ Dufour y Cía. S.A.”, del 11/12/84).

En el “sub examine”, si bien es cierto que el magistrado rechazó la defensa de nulidad por no haber sido articulada por vía de reconvención, a continuación se expidió sobre el fondo de la cuestión -cual es la nulidad en sí misma-, al decidir que “la eventual irregistrabilidad de la marca por ser, según se afirma el pseudónimo de la conductora, no puede ser causal invocada por la demandada, sino por la persona física que -a todo evento- sea identificada por tal seudónimo, en el caso María Susana Giménez Aubert, quien no es parte en el presente juicio.”

En primer término, considero -“contrario sensu” de lo resuelto por el a quo- que por aplicación de las reglas generales del derecho civil (esto es art. 1058, Cód. Civil), la nulidad de una marca puede oponerse por vía de acción o de excepción. Asimismo, el hecho de que las acciones o excepciones de nulidad tramiten generalmente por el juicio ordinario no impide que también puedan hacerlo por vía sumaria, pues la ley no dispone expresamente la aplicación del juicio ordinario a las cuestiones de nulidad marcaria, sino que la misma surge accesoriamente de las reglas aplicables a otros aspectos de tales acciones, o bien por vía de analogía o en base a la regla de que se tramitan por vía ordinaria todas las cuestiones judiciales que no tuvieran señalada una tramitación especial.

Es decir, que el planteo efectuado por Telefé S.A. en el sentido de interponer la defensa de nulidad por vía de excepción lo considero procesalmente correcto.

En segundo lugar, y en cuanto a la legitimación para efectuar dicho planteo debo advertir mi coincidencia con el sentenciante originario, en cuanto a que sólo la persona dueña del nombre o seudónimo que se pretende registrar como marca podría oponerse al mismo, es decir Susana Giménez, ya que la prohibición que respecto de estos signos impone el art. 3° inc. h) de la ley, queda sin efecto en caso de contarse con el consentimiento de la persona de cuyo nombre, seudónimo o retrato se trate, o con el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive. Si tal consentimiento no ha sido obtenido, la marca es nula, pero tal nulidad sólo podrá ser opuesta o solicitada por las personas cuyo consentimiento prevé el citado inc. h), pues surge de éste que el interés de tales personas, manifestado mediante tal consentimiento, es suficiente para predominar sobre cualquier otro interés público o privado relativo a tales signos.

En consecuencia, el canal demandado Telefé no se halla legitimado para oponerse al registro señalado "ut supra".

Independientemente de ello deseo expresar una somera opinión respecto de la cuestión de fondo -es decir si la marca "Hola Susana" implica la utilización del seudónimo de Susana Giménez-

En tal sentido es útil recordar lo resuelto por la Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial en los expedientes N° 1.759.618, 1.759.619, 1.759.620 y 1.759.622 agregados al presente (tal como surge de fs. 311 vta.), en cuanto estableció que "la denominación "Hola Susana" no está comprendida dentro de las prohibiciones del art. 3° inc. h) de la ley 22.362, teniendo en cuenta que es una voz de fantasía, no siendo el seudónimo de persona alguna, toda vez que no corresponde al nombre empleado por una persona en lugar del suyo propio". Asimismo, sostuvo, que "nadie puede pretender un derecho exclusivo sobre el prenombre Susana, dado que encontramos cantidad de registros con dicho pronombre, y muchos de ellos con el agregado de elementos diferenciadores, lo que hacen que no sean similares entre sí.

Por ello considero que el argumento de que el público identifica el nombre Susana y al título "Hola Susana" con la conductora no es conducente a los fines de resolver el ítem en cuestión, en virtud de que el punto relevante es si la marca posee suficiente carácter distintivo para amparar el servicio protegido por ella. Si bien es indudable que existe un proceso de compenetración entre la marca "Hola Susana" y Susana Giménez debo señalar que el signo marcario representa -como ya lo he apuntado- un amplio espectro de actividades afines que supera la sola figura de la conductora.

Asimismo, considero que nada impide al canal demandado registrar actualmente marca alguna con el nombre Susana o utilizar el nombre completo de la actriz, si es que cuenta con el consentimiento de ella. Admitir la postura de Telefé S.A. (la monopolización de un nombre) sería sentar el precedente de no permitir que fuera registrado en el futuro signo alguno constituido por el nombre Susana.

Ello es así, porque cuando la ley somete la registrabilidad de los "nombres de personas" al previo acuerdo de sus titulares, debe interpretarse que la voz "nombre" cubre sólo a los apellidos y no a los nombres de pila. Obsérvese que marcas como "Don Alberto" y "Don Valentín" han tenido un trámite administrativo regular, en el que de ningún modo existieron las objeciones que surgirían del texto literal de la ley: obtener el consentimiento de quienes, en la Argentina por lo menos, ostentan uno u otro nombre de pila.

Con respecto al seudónimo debo recordar que se trata de la elección voluntaria de un nombre, como dice Rivera, Julio C. ("La tutela del seudónimo", ED, 56-817), "es la designación que el sujeto voluntariamente se da a sí mismo, con intención de dar realce a su personalidad, que sustituye parcial o íntegramente al nombre civil cumpliendo su función individualizadora, salvo en las relaciones del portador con el Estado y que constituye un derecho de propiedad -en el sentido que la Constitución Nacional entiende este término- protegido por las acciones tutelares del nombre frente a la impugnación, usurpación o uso impropio que de él hagan los terceros.". De lo cual se infiere que el nombre Susana no constituye un seudónimo

susceptible de ser registrado como tal y amparado por las leyes.

En virtud de las razones expresadas el presente agravio será desestimado.

D) Reconocimiento como marca de hecho: Considero que los argumentos utilizados por el magistrado de la instancia prístina con relación a calificar la expresión “Hola Susana” como una marca de hecho, parten de la premisa de identificar dicha expresión con un servicio televisivo de las características mencionadas con anterioridad y no como una obra intelectual. Con lo cual resultan válidas sus conclusiones de que la marca “Hola Susana” ampara un servicio de difusión y emisión de un programa televisivo y por ello su reconocimiento como marca de hecho explotada -según probanzas de autos ya mencionadas- desde el año 1987. Por ello tampoco entran en el debate las semejanzas o diferencias en cuanto al contenido de los programas “Hola Susana” y “Hola Susana te estamos llamando” puesto que lo único que aquí interesa es reconocer al actor derecho marcario sobre el título del primero, impidiendo su uso y usurpación por el canal demandado.

Por otra parte y “ad abundantiam”, es la propia accionada quien admitió (con la nota publicitaria efectuada en el diario “La Nación” el 3/8/92, cuya publicación fue ordenada por la misma -posic. 9° fs. 466-) que en dicha fecha el programa de televisión “Hola Susana te estamos llamando” cumplía 500 emisiones, es decir que consistía en una continuidad del programa que se comenzó a emitir desde el año 1987 en otros canales televisivos. Por lo cual, mal podría ahora el demandado negar que asumió dicha conducta o pretender inferirle una interpretación diferente de la señalada, porque ello implicaría contradecir sus propios actos, asumiendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. (conf. CS, Fallos 305:1304, -LA LEY, 1983-D, 404-, 307:1602, entre otros).

Por todas las razones expuestas, propiciaré confirmar el pronunciamiento recurrido, por considerar al demandado como usurpador de la marca “Hola Susana” -de propiedad exclusiva del actor- el cual deberá cesar en su uso, e indemnizar a éste por los perjuicios ocasionados por dicha usurpación.

E) Rubros indemnizatorios: En este acápite, la accionada cuestiona el decisorio por cuanto -bajo su óptica- el “iudex a quo”: fijó una indemnización por daños y perjuicios derivados de la usurpación de la marca “Hola Susana” sin haberse acreditado fehacientemente el daño; otorgó un “quantum” mayor al requerido en la demanda y tomó pautas arbitrarias para la estimación del mismo. Y finalmente cuestiona la tasa de interés aplicada (tasa activa).

Debo advertir que no coincido con lo señalado por el accionado en cuanto a que el iudicante originario fijó la indemnización por daños y perjuicios derivados del plagio de una obra intelectual y no por el uso indebido de la marca “Hola Susana”. Y ello se colige de la circunstancia de considerar el título del programa “Hola Susana”, como un signo distintivo que ampara un servicio televisivo de esparcimiento, con características de una actividad comercial y empresarial; y para justipreciar los perjuicios que se ocasionaron por el uso ilegítimo de tal marca, necesariamente se debía evaluar la ganancia y facturación de dicho programa de televisión. En virtud de lo expresado advierto que -dentro de los factores que influyen para determinar las ganancias- se encuentran: la figura de Susana Giménez como conductora, el canal emisor, el contenido del programa en sí mismo, el otorgamiento de premios, siendo todos estos factores que, -si bien no son considerados en forma particular e independiente- sí constituyen en forma global, junto con el título del programa, lo que determina la ganancia del mismo.

Por ello no puede conocerse a ciencia cierta -y estimo que resulta casi imposible- considerar el valor del título del programa en forma independiente de los demás rubros evaluados.

Tampoco resulta procedente la medida para mejor proveer propuesta por Telefó S.A. en el sentido de realizar el mismo programa que se viene emitiendo pero con otro título, para así evaluar la ganancia -en forma independiente del empleo del título “Hola Susana”-, puesto que tal medida resulta extemporánea (al no haber sido ofrecida en el momento procesal oportuno) e inoperante en virtud de que resultaría imposible deslindar a esta altura de las circunstancias y de la evolución del programa los

beneficios que se obtendrían por cada rubro en forma separada -es decir: la conducción, los premios, la publicidad, el título, etc.-. Estimo además, que sería imposible determinar una técnica de medición adecuada para dicho fin.

Con relación a la afirmación de Telefé S.A. en cuanto que no se habría acreditado la producción del daño y su relación de causalidad con la utilización de la marca “Hola Susana”, y tampoco el “quantum” del daño, debo aclarar en primer término que este tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto y ha dicho que: “...la usurpación marcaría causa un daño, daño a veces difícil, sino imposible de probar, pero daño en fin. A pesar de la dificultad de la prueba la tendencia ha sido siempre ordenar una reparación. En gran cantidad de fallos la jurisprudencia tuvo un criterio realista y admitió que el hecho de configurarse el acto ilícito, el delito, era suficiente para presumir el daño...” (vid. CNFed. Civil y Com., esta sala, causa 7407: “Africa Kueros S.A. c. Sacatex S.R.L. y Kantor S.A.I.C. c. Cese de uso de marcas y daños y perjuicios”, del 17/5/91 -LA LEY, 1991-E, 328-; causas N° 2537 del 14/8/84, 7407 del 17/5/91 y 7695/91 del 3/3/95 de esta misma sala entre otras).

Armonizando con lo expuesto, la fijación del monto resarcitorio de daños y perjuicios derivados de infracciones marcarias resulta -en principio-, de muy difícil concreción, siendo correcto estar, en consecuencia, a lo que resulte de la prueba a producirse; ello es así, por cuanto los daños derivados de la infracción a una marca ajena, pueden ser de variada índole, dependiendo de las circunstancias propias de cada caso. (conf. Etcheverry O., “La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres”, Revista Derechos Intelectuales, N° 3, p. 14 y sigtes.; Fernández Novoa, “Derecho de Marcas”, p. 199 y sigtes., Madrid, 1990).

Por ello, por lo general, el único dato fácilmente comprobable -las ganancias del usurpador- es tomado como pauta indicadora de la importancia del negocio de que se trata, pauta con relación a la cual es fijada la indemnización mediante estimación prudencial.

Puede observarse, que en el sub examen ha quedado suficientemente acreditado -con el gran

cúmulo de probanzas (informativa, pericial y documental) aportadas a la causa- que los perjuicios ocasionados al actor por la usurpación de la marca “Hola Susana” por el demandado consistieron en: la pérdida de ingresos por la venta de espacios publicitarios dentro y fuera de la tanda comercial, y por la comercialización del programa en interior y exterior del país, imposibilidad de salir al mercado empleando dicha marca, daños a la reputación y prestigio de Ovidio García (por cuanto el consumidor de un servicio identificado por una marca en infracción se halla sorprendido en su buena fe en la creencia de que se trata de un servicio legítimo), efectos contrarios que se pudieran derivar de la publicidad del programa, avisos, solicitadas, publicaciones periódicas, juicios, etcétera.

En base a tales fundamentos es que considero que la utilización de la marca “Hola Susana” por el demandado ha ocasionado perjuicios que han provocado un empobrecimiento en el patrimonio del actor y un enriquecimiento ilícito en el segundo, todo lo cual debe ser necesariamente reparado.

Con referencia al “quantum” indemnizatorio debo manifestar que no le asiste razón al agraviado en cuanto sostiene que el actor sí podía determinar el monto reclamado al momento de iniciar la demanda, puesto que se requería una liquidación precisa de las ganancias generadas por la televisación del programa “Hola Susana te estamos llamando”, información que no poseía el actor oportunamente; quien además, dejó a salvo el incremento de la suma reclamada con la leyenda “con lo que en más resulte de la prueba a producirse en autos” inserta en su demanda, cuestión que fue analizada en el Punto III) 1) de la presente. A ello también responde la diferencia entre la suma reclamada en la demanda y la que finalmente otorgó el iudicante originario.

Obiter dicta, la indeterminación del monto reclamado en demandas de resarcimiento de infracciones marcarias no genera, como regla general el derecho a articular la defensa prevista en el art. 347 inc. 5° del Cód. Procesal. Se trata de un supuesto en el que la exigencia contenida en el art. 330 inc. 6°, p. 2°, del Código citado, debe ser morigerada, por lo que basta al actor, en su caso, que indique únicamente la cosa demandada, pues tal precisión

no se vincula ya con el monto del reclamo, sino con su objeto, el cual debe ser designado con toda exactitud conforme lo impone el inc. 3° de esa misma disposición ritual.

Finalmente, con relación a la queja referida a la procedencia del daño moral, la misma será desestimada por cuanto ya se ha admitido en reiteradas oportunidades que quien ha sufrido un perjuicio moral o social, compatible con su naturaleza, cual es el menoscabo de su reputación y prestigio comercial, debe ser resarcido; perjuicio que no necesita plena prueba de su existencia y extensión, siendo ponderables para fijar el monto de la indemnización, además de la lesión sufrida, la naturaleza del hecho antijurídico, y la importancia de los perjuicios materiales causados.

Resulta indudable el perjuicio sufrido por el actor como consecuencia del uso ilegítimo de la marca “Hola Susana” que pertenece en forma exclusiva a aquél, a quien sólo le corresponde determinar el modo, oportunidad y beneficios del empleo de dicha marca.

Intereses: con respecto a la queja referida a la aplicación de tasa activa, sostengo que la misma debe ser rechazada por cuanto, ya se ha resuelto en diversas oportunidades que en casos como el “sub iudice” se deberá aplicar la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días. (vid. CNFed. Civil y Com., esta sala, causa 7695/91 del 3/3/95, “in re”: “Quimarco S.A.I. y C. c. Dimaca S.R.L. y otro s/cese de uso de marca”.) En virtud de todas las razones expuestas, los presentes agravios serán rechazados.

IV. Agravios del actor: Una minuciosa lectura de las quejas del accionante revelan que cuestiona el decisorio de la instancia pristina respecto de los rubros indemnizatorios fijados por el sentenciante, por considerarlos exiguos; por omitir consignar los daños y perjuicios a partir del año 1995 -hasta el efectivo cese de la usurpación-; por el punto de partida de los intereses y por la no imposición de costas a la demandada con relación a la excepción de falta de legitimación activa.

En razón de las premisas expuestas en el considerando anterior, juzgo -por aplicación del art. 165 del

Cód. Procesal y fundamentalmente sobre la base de la pericia obrante en autos a fs. 513/21 y 553, la cual no fue impugnada- que la indemnización por daños y perjuicios derivados de la infracción a los derechos marcarios del actor debe ser incrementada globalmente a la suma de \$ 9.000.000, más la suma de \$ 1.000.000 en concepto de daño moral (guarismo que obviamente resulta incrementado). Cabe aclarar que la indemnización por el daño material incluye asimismo el lucro cesante los que, conjuntamente con el daño moral, comprenden los perjuicios ocasionados durante el lapso de usurpación marcaria producida desde la emisión del primer programa de “Hola Susana te estamos llamando” en Telefé S.A. en el año 1992 hasta la actualidad. A dichas sumas se le adicionarán los intereses que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días, (tasa activa) que correrán a partir de la comisión del ilícito (usurpación de la marca por el demandado el 20 de abril de 1992, según art. 1078, Cód. Civil) hasta el efectivo cese del uso ilegítimo de la marca “Hola Susana” por Telefé S.A.

V. Resultado final del recurso: Como colofón, de prosperar mi voto, corresponderá confirmar el pronunciamiento apelado en lo principal que decide y modificarlo en cuanto al incremento de los montos indemnizatorios y en cuanto al punto de partida de los intereses. Las costas dealzada se imponen a la demandada vencida. (art. 68, Cód. Procesal). Tal mi voto.

El doctor Amadeo dijo:

Estoy de acuerdo con el encuadramiento jurídico del caso efectuado por mi estimado colega doctor Bonifati y con las conclusiones a que ello lo llevan.

Sin embargo, considero algo elevadas las indemnizaciones que propicia en su voto. En cuanto a los daños materiales, opino que no existiendo -como bien lo señala allí- un método que permita valorar con certeza los perjuicios irrogados al actor por el uso ilegítimo de su marca, al fijarse el resarcimiento no pueden dejar de tomarse en cuenta, por un lado, las sumas que percibía mensualmente en el período en que sus derechos eran reconocidos y, por otro, la circunstancia de que en los

importantes ingresos anuales de la demandada inciden, también, factores ajenos a García, como ser la organización empresaria y la imagen de la conductora del programa.

Por lo tanto, sugiero que se eleve el resarcimiento establecido por el juez de la anterior instancia, a la cantidad de \$ 7.000.000.

Con respecto al daño moral, si bien es cierto que la usurpación de su marca durante varios años y la incertidumbre sobre el momento en que cesaría esta transgresión, más otras circunstancias que indica el doctor Bonifati en su fundado voto, tornan procedente una reparación monetaria de las aflicciones espirituales originales en tales hechos, considero, por otro lado que no ha existido un desprestigio de la persona del actor, por lo que propongo que se confirme la suma fijada por el juzgador con relación a este ítem indemnizatorio.

El doctor Bulygin adhiere al voto del doctor Bonifati.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el tribunal por mayoría de votos, resuelve: Confirmar el pronunciamiento apelado en lo principal que decide y modificarlo en cuanto al incremento de los montos indemnizatorios y en cuanto al punto de partida de los intereses. Las costas de alzada se imponen a la demandada vencida (art. 68, Cód. Procesal).