

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. Título de obra. Derecho marcario. Acumulación.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Argentina

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

FECHA: 16-10-2003

JURISDICCIÓN: Judicial

FUENTE: Texto del fallo en copia del original.

OTROS DATOS: Bonfiglioli, Lila v. Bondourian, Jorge E. y otro.

SUMARIO:

“Constituye un presupuesto no controvertido de la causa que con la expresión «Una vuelta al mundo en ochenta platos» se individualizó uno de los capítulos del libro “El arte de sazonar con hierbas y especias”, escrito por la Sra. Lila Bonfiglioli en 1990 y publicado por la editorial «La Colmena» en Buenos Aires”.

“Si bien esa expresión no es el título de la obra, ello fue tenido en cuenta por el a quo en la sentencia en sentido que resulta una sección que ocupa un lugar preponderante en el libro. Y, sobre la base de presumir que la actora había sido su creadora, concluyó que ésta había precedido a los demandados en su uso a los efectos del registro de la frase como marca”.

“Entrando ahora al fondo de la cuestión, cabe hacer mérito de que el hallazgo literario debe atribuirse a la actora al difundirlo por primera vez en su libro de cocina «El arte de sazonar con hierbas y especias». Por ello en el campo de aplicación de los derechos intelectuales (ley 11723) no cabe duda que la actora tiene prelación”.

“Así planteada la cuestión, tengo para mí que aun cuando, es cierto, la expresión de marras no conforma el título de una obra literaria (y como tal tiene limitado alcance en el campo de los derechos de autor), tampoco lo es menos que constituye el título de una parte calificada de aquella (casi la tercera parte del libro lo conforma este capítulo), cuando en rigor la originalidad con rasgo propio está dada por la aplicación de la paráfrasis mencionada a la gastronomía, novedad que si bien debe atribuirse a la actora en la obra inscripta, editada y publicada en 1990 ..., cabe considerar que también debe haber seducido a la demandada si la utilizó para su programa de televisión”.

“Asimismo, los días lunes y miércoles durante los años 1992, 1993 y 1994 la actora realizó microprogramas (columnas o intervenciones dentro de otro programa) de radio por la emisora 88 FM de Vicente López (Provincia de Buenos Aires), denominado uno de ellos «La vuelta al mundo en ochenta platos» que consistía en «brindar y comentar recetas referidas a diversos países...», de lo que había tenido amplia repercusión «...debido a que el horario matutino es de tener mucha audiencia y especialmente femenina...».”

“En tales condiciones, habiéndose demostrado la prioridad de la actora en la aplicación de la expresión a la gastronomía mediante su uso literario y en la radiodifusión ..., como también su utilización anterior para identificar la propia actividad de la actora con relación a la acreditada por la contraria ..., unido ello a que la solicitud de registro de la marca por la actora también es anterior a las de la demandada ..., ha quedado definitivamente sellada la certeza del derecho de la Sra. Bonfiglioli para obtener el registro exclusivo de la expresión «La vuelta al mundo en 80 platos».”.

TEXTO COMPLETO:

El Dr. De las Carreras dijo:

I. Constituye un presupuesto no controvertido de la causa que con la expresión “Una vuelta al mundo en ochenta platos” se individualizó uno de los capítulos del libro “El arte de sazonar con hierbas y especies”, escrito por la Sra. Lila Bonfiglioli en 1990 y publicado por la editorial “La Colmena” en Buenos Aires.

Si bien esa expresión no es el título de la obra, ello fue tenido en cuenta por el a quo en la sentencia en sentido que resulta una sección que ocupa un lugar preponderante en el libro. Y, sobre la base de presumir que la actora había sido su creadora, concluyó que ésta había precedido a los demandados en su uso a los efectos del registro de la frase como marca.

Es así que, poniendo especial énfasis en esta circunstancia, en la importante trayectoria acreditada de la Sra. Bonfiglioli como especialista en gastronomía (señalando incluso que resultó “...conocida por la expresión en pugna” y en que la solicitud de inscripción marcaria fue presentada el 30/9/1998, es decir, con anterioridad a las de la demandada, el titular del Juzgado n. 4 del fuero hizo lugar a la acción de cese de uso y de oposición al registro de la expresión “La vuelta al mundo en 80 platos” en la clase 16, promovida por la actora contra Diana Kazelian y Jorge E. Boudourian (fs. 608/616).

Así lo hizo dejando de lado el derecho aducido por los demandados quienes, además de sus solicitudes en las clase 38 y 41 del 11/12/1998, habían acreditado el depósito de la alocución en la Dirección Nacional del Derecho de Autor desde marzo de 1993, como que fue utilizada para denominar un programa televisivo difundido a partir de 1995.

Por último, el a quo consideró innecesario pronunciarse sobre la nulidad articulada respecto de las solicitudes de marca de la vencida, y desestimó la reparación pecuniaria pretendida en la medida que no se había probado perjuicios que significaran una disminución del patrimonio de la actora en la progresión de las ventas y un enriquecimiento correlativo de los accionados.

II. De esta decisión recurrieron ambas partes (fs. 622 y 624).

La actora limita su queja a que el a quo: a) omitió la condena de los accesorios del art. 34 de la Ley de Marcas, especialmente la publicación de la sentencia a costo de la vencida; b) no declaró la nulidad de las solicitudes presentadas por la demandada; y c) desestimó la pretensión de indemnización de los daños producidos como consecuencia del uso indebido de la marca (escrito de fs. 644/652, contestado a fs. 654/658).

Por su parte, los demandados, a fs. 638/643, circunscriben sus agravios a que:

1) no tratándose de una marca registrada la condena sólo puede alcanzar la preferencia de registro pero no impedir su uso por terceros, porque se trata de una marca de hecho que no puede pretender un ámbito de tutela mayor que el que exhibe su propio uso;

2) la sentencia omite el tratamiento acerca de la no utilización de carácter marcario de la expresión de que se trata antes de la utilización televisiva, ni se refirió al indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno por la actora, lo que vulnera el derecho de defensa;

3) se prescinde de tratar y resolver: a) el tratamiento de la defensa de falta de legitimación de la actora fundado en la cesión total de sus derechos a la edi-

tora del libro; b) la restringida protección que puede reconocerse a la expresión en pugna por cuanto "...no se puede pretender derechos monopólicos sobre una expresión basada en el ingenio ajeno..."; c) que la utilización por la actora como marca o designación de actividad lo fue después de haber sido utilizada por los demandados como elemento identificatorio marcario; d) la sentencia confunde expresión, título, denominación y marca;

4) la frase reclamada es una expresión de uso común y reiterado donde no hay mengua alguna para los fines legales, prescindiendo el juez del art. 2 ley 22362;

5) la confusión temporal del a quo indica que no pudo demandar el cese de uso de una marca que no posee, ni utilizó de hecho para distinguir o identificar un producto, servicio o actividad alguna con anterioridad a la realizada por la parte demandada en 1995, cuando además se identificó un programa televisivo dedicado a una actividad diferente, el "cocinar", que no es lo mismo que el "sazonar";

6) la imposición de las costas no contempla el rechazo de la indemnización por daños, cuando ha habido recíprocos vencimientos.

III. A mi juicio, decide esta litis la previa y pacífica aplicación original de la expresión de marras a la materia gastronómica, bien sea a partir de su uso literario en 1990, o como identificatoria de la actividad (culinaria) de Lila Bonfiglioli en varios eventos de significativa difusión, siempre con anterioridad a la utilización con igual carácter por la demandada, cuestiones todas que han sido objetivamente demostradas en la causa.

En efecto, ello es así aun cuando pueda sostenerse que la utilización de una paráfrasis del título de la célebre novela de Julio Verne, "La vuelta al mundo en ochenta días", no sea absolutamente original (ap. b a fs. 639 vta. en los agravios de la demandada), puesto que lo que verdaderamente importa es la novedad de su aplicación a la actividad gastronómica y que en ello la actora hubiera precedido a la demandada.

IV. En primer lugar, hay que recordar que la Cámara ha admitido la posibilidad de registrar frases o expresiones como marcas (conf. entre otros, los

fallos de la sala 2ª en las causas 9334 y 1590, del 2/6/1970 y 16/8/1972, respectivamente), y la circunstancia que incluya palabras o expresiones de uso general no constituye óbice para su registro (como lo sostuviera esta sala en el fallo publicado en JA 15-1972-320 y sus citas).

En alguna oportunidad se resolvió que, por su propia fisonomía o por su novedosa aplicación, debían tener cierta dosis de "creación", de tal modo que resulten dotadas de cierta personalidad que permita distinguir las de otras e identificar productos, líneas de productos o servicios que provengan de una misma empresa (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 21/9/1984, "S.A. La Nación v. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial"); como que las que tienen mero carácter publicitario (o de propaganda) requieren que posean el requisito de especialidad y tengan suficiente calidad identificatoria (LL 197-555; esta sala, JA 1972-15-320; y sala 2ª, causa 1590, del 16/8/1972).

V. Entrando ahora al fondo de la cuestión, cabe hacer mérito de que el hallazgo literario debe atribuirse a la actora al difundirlo por primera vez en su libro de cocina "El arte de sazonar con hierbas y especies". Por ello en el campo de aplicación de los derechos intelectuales (ley 11723) no cabe duda que la actora tiene prelación.

Corresponde notar que este aspecto no ha sido controvertido por la demandada, y en cuanto oportunidad ha podido a partir del escrito de fs. 140/145 (pto. 4) puso el acento en la falta de originalidad sobre una expresión que ha pasado al uso común, argumentando además que el título de un capítulo no da derecho en el campo de los derechos de autor (conf. "segundo agravio", ap. d, del escrito de fs. 638/643).

Así planteada la cuestión, tengo para mí que aun cuando, es cierto, la expresión de marras no conforma el título de una obra literaria (y como tal tiene limitado alcance en el campo de los derechos de autor), tampoco lo es menos que constituye el título de una parte calificada de aquélla (casi la tercera parte del libro lo conforma este capítulo), cuando en rigor la originalidad con rasgo propio está dada por la aplicación de la paráfrasis mencionada a la gastronomía, novedad que si bien debe atribuirse

a la actora en la obra inscripta, editada y publicada en 1990 (conf. informe de fs. 186 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y elementos a fs. 304/305 y 413), cabe considerar que también debe haber seducido a la demandada si la utilizó para su programa de televisión.

Y si tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en que el título integra la obra formando con ésta un todo inseparable que la identifica y es protegido en forma específica por la ley 11723 (conf. Satanowsky, Isidro, "Derecho intelectual", t. I, 1954, Ed. Tea, ps. 570 y 591, Emery, Miguel A., "Propiedad intelectual", ps. 59 y 60, y Mouchet, Carlos y Radaelli, Sigfrido, "Los derechos del escritor y del artista", 1957, Ed. Sudamericana, p. 71; y LL 1-272, 16-337, 66-147, 129-1075; ED 47-301; y C. Nac. Civ., sala E, causa 257368, "Ribas, G. v. Columbia Pictures of Argentina Inc.", del 13/3/1980), corresponde igualmente reconocer cierto tipo de preponderancia al título de un capítulo en tanto contenido creativo del trabajo donde se hace aplicación original de la paráfrasis de una obra literaria clásica (conf. arg. esta sala, in re, "La casa del Café S.A. v. Comics Inc.", del 10/11/1981, voto del Dr. Pérez Delgado [3], y Fallos 305:1589).

Asimismo, los días lunes y miércoles durante los años 1992, 1993 y 1994 la actora realizó microprogramas (columnas o intervenciones dentro de otro programa) de radio por la emisora 88 FM de Vicente López (Provincia de Buenos Aires), denominado uno de ellos "La vuelta al mundo en ochenta platos" que consistía en "brindar y comentar recetas referidas a diversos países...", de lo que había tenido amplia repercusión "...debido a que el horario matutino es de tener mucha audiencia y especialmente femenina..." (conf. informe de fs. 347 y testigo Cesani a fs. 396, respuesta 2ª).

La accionada pretende hacer valer un supuesto derecho preferente fundado también en el régimen de la propiedad intelectual -y no en su utilización como marca-, cual es un depósito (posterior a la edición de la actora) en el registro de la propiedad intelectual del 8/3/1993, pero "sin exclusividad" por denunciarse de "uso común" y tratarse la gráfica una diferente especie con relación a la obra de radio o televisiva inscripta (conf. informe de Argentores a fds. 487, de la Dirección del Derecho de Autor a fs.

510/511 y el reconocimiento de los demandados a fs. 509). También aduce (y prueba) su utilización dos años después como denominación de un programa de cocina que se difundió en televisión a partir de 1995 (mismo informe, programación de televisión VCC para el 19/4/1995 del diario Clarín a fs. 470 y suplemento Viajes & Turismo del mismo diario para el 9/3/1997; conf. testigo Bonelli a fs. 536, respuesta 2ª; testigo Truchi a fs. 537, respuesta 6ª; y testigo Ambrosi a fs. 637, respuesta 6ª).

Sin embargo, este argumento es sólo aparente, puesto que, como se vio, en punto a la prelación de uso en el campo de las creaciones intelectuales la mención literaria original de la actora -en cuando aplicación de la paráfrasis de marras a la gastronomía- y el uso por radiodifusión han sido anteriores al mencionado depósito y aun a la difusión televisiva, por lo que la posición de la demandada no puede prevalecer sobre la de la actora en orden a estos tipos de antecedentes opuestos por la demandada.

VI. En cuanto a la segunda cuestión (prelación en la utilización distintiva del signo), también la actora precedió a la demandada en la identificación de su actividad con la expresión de marras.

Ello así debe entenderse a partir de los cursos dictados por la actora en la Casa de San Luis para los ciclos lectivos de 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993 (conf. informe de fs. 252).

Por su parte, la accionada sólo acreditó la utilización distintiva en el mejor de los casos a partir de la mencionada difusión de su programa televisivo desde 1995, donde podría considerarse que, en los hechos, fusionó la expresión de marras con la actividad gastronómica como contenido de la audición (conf. informes anteriormente aludidos y los testimonios de Truchi, Ambrosi y Kevorkian ya mencionados).

Es entonces que también en este aspecto prevalece la posición de la actora sobre la de la demandada en la medida que los hechos que podrían servir como antecedentes de uso de hecho de la expresión con carácter identificatorio, resultan a partir de 1989 (cursos de cocina) (y aun desde 1992 para los microprogramas radiales) y son anterio-

res, a 1995, cuando comenzó la puesta al aire del programa televisivo producido y conducido por los demandados.

VII. Por otra parte la cesión de derechos que efectuó la actora respecto del libro (y su contenido) lo fue al solo efecto de la obra literaria (“...edición, publicación y venta...” según el contrato de fs. 60/61) y en los términos de los arts. 37 y 38 ley 11723 (conf. contrato de fs. 60/61), por lo cual conservó la plena capacidad para señalarlos como antecedente de creación y uso a otros efectos; y ello a partir de la clara distinción que debe atribuirse al ámbito de aplicación de los regímenes legales de los derechos intelectuales y los derechos de orden marcario (C. Civ. y Com. Fed., “Otamendi de Yaquinandi”, del 29/4/1969, LL 135-547).

VIII. En tales condiciones, habiéndose demostrado la prioridad de la actora en la aplicación de la expresión a la gastronomía mediante su uso literario y en la radiodifusión (consid. V), como también su utilización anterior para identificar la propia actividad de la actora con relación a la acreditada por la contraria (consid. VI), unido ello a que la solicitud de registro de la marca por la actora también es anterior a las de la demandada (30/9/1998 y 11/12/1998, respectivamente), ha quedado definitivamente sellada la certeza del derecho de la Sra. Bonfiglioli para obtener el registro exclusivo de la expresión “La vuelta al mundo en 80 platos”.

Por los fundamentos transcriptos debe desestimarse la totalidad de los agravios de fondo producidos por la contraria respecto de la sentencia que recurre.

IX. La queja de la parte actora no procede, tampoco, en la mayoría de los reclamos.

a) La pretensión fundada en la aplicación de la previsión del art. 34 de la Ley de Marcas es pertinente en la medida que se hubiera solicitado oportunamente.

En el sub índice la actora pidió al iniciar la demanda que a la condena por cese de uso de los demandados se le adicionara los accesorios previstos en el art. 34 ley 22362 (conf. pto. II, Objeto, a fs. 69), por lo cual la litis quedó trabada con esta pretensión.

En tales condiciones, nada se opone a que la condena de autos se incremente con el adicional de disponer “...la publicación de la sentencia a costa...” del demandado en la medida que resultó vencido (art. 34, in fine, de la Ley de Marcas y causa 5568/1992, fallo de la sala 3ª, del 8/10/1998), toda vez que no habiéndose solicitado ni dispuesto secuestro alguno en la litis carece de relevancia práctica ordenar los restantes accesorios previstos en la norma.

b) La indemnización de los daños y perjuicios y restitución de frutos no es procedente, puesto que más allá de la buena o mala fe de la demandada respecto de la identificación de hecho utilizada por la actora (en este sentido no es suficiente la prueba arrojada con relación al conocimiento que habría tenido la demandada de la obra literaria de la actora y, en especial, del nombre del capítulo en cuestión), lo cierto es que no se han logrado acreditar los perjuicios y la pérdida de ganancia, ni tampoco los frutos percibidos por los demandados que deban ser restituidos a la actora.

En cuanto al daño moral, no es pertinente su introducción en la alzada por resultar extemporánea en los términos del art. 277 CPCCN.

c) En cuanto a la tacha de las solicitudes de registro de la demandada corresponde recordar que, en principio, no sería procedente declarar la nulidad de un derecho que se encuentra en simple expectativa.

Por lo demás, en autos no se verifica ninguna de las circunstancias que llevaron a esa declaración en los supuestos excepcionales en los que se la ha admitido (conf. entre otros, Corte Sup., causa C-140-XX, del 31/3/1987; y sala 2ª, causas 5778, “Intocat”, del 27/2/1979 y 3957, del 12/11/1985).

Por último, no hay que olvidar que incumbe supletoriamente a la autoridad de aplicación obrar, oportunamente, en concordancia con el resultado de este pleito, lo que podría llevar a que no se admitiera alguno de los registros por no resultar aplicable el principio de especialidad a la oposición formulada sobre la base de registros correspondientes a

diferentes clases que la involucrada en autos (ns. 16, 38 y 41).

X. En cuanto a las costas, toda vez que la accionante ha resultado vencedora en su pretensión principal, desestimándose parcialmente las accesorias, debe modificarse la imposición de costas en la anterior instancia y adecuarse su distribución también en las de esta alzada.

En tales condiciones, las costas de ambas instancias deben ser soportadas en un 80% por la accionada y el resto por la actora (arts. 68 y 71 CPCCN.).

A mérito de todo lo expuesto, si mi voto es compartido deberán desestimarse las apelaciones deducidas por ambas partes respecto del decisorio de fs. 608/616, salvo en cuanto a la aplicación del accesorio admitido, previsto en el art. 34, in fine, ley 22362, y las costas, las que correrán en ambas instancias en un 80% a cargo de la demandada y el resto de la actora.

Los Dres. Najurieta y Farrell se adhieren al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precedente, el tribunal resuelve: Desestimar las apelaciones deducidas por ambas partes respecto del decisorio de fs. 608/616, salvo en cuanto a la aplicación del accesorio previsto en el art. 34, in fine ley 22362 y las costas, las que correrán en ambas instancias en un 80% a cargo de la demandada y el resto de la actora.