

Danos Y Perjuicios Registracion Disenos Industriales Caracter Meramente Declarativo Nulidad

JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Registración. Diseños industriales. Carácter

meramente declarativo. Nulidad Se hace lugar al recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada, dado que de la lectura de los artículos 17 y 18 del decreto ley 6673/1963 no se deduce que la posibilidad de solicitar la cancelación del registro de un modelo industrial se limite a la acción de nulidad o a una reconvención; por ello, la defensa de nulidad promovida por la demandada resulta plenamente válida al efecto. Se resalta el carácter débil y meramente declarativo del registro de diseños industriales y que la presunción de autoría no implica que el depósito cumpla con los presupuestos legales que lo tornen merecedor de la tutela del Estado.

Buenos Aires, 28 de junio de 2016.- Vistos los autos: "Industrias Aral S.R.L. c/ Fundemap S.A. y ot. s/ daños y perjuicios". Considerando: Que esta Corte Suprema comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, a los que cabe remitir en razón de brevedad. Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse las actuaciones.

RICARDO LUIS LORENZETTI ELENA I. HIGHTON de NOLASCO JUAN CARLOS MAQUEDA Suprema Corte: -I- La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala A, confirmó parcialmente la sentencia de mérito y, en consecuencia, condenó a las demandadas a indemnizar a la actora por haber infringido sus derechos sobre el modelo industrial n° 69.919, correspondiente a un equipo reductor de gas natural comprimido -G.N.C.- para vehículos, en los términos del artículo 20 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por ley n° 16.478. Entendió, en lo pertinente, que con arreglo a los artículos 17 y 18 del precepto referido, la cancelación de un modelo o diseño industrial debía articularse mediante una acción o reconvención de nulidad, sustentada en vicios originarios en el título de adquisición. Ello es así, desde que la cancelación registral es la consecuencia de la nulidad declarada judicialmente. Por esa razón, valoró insuficiente la introducción de la nulidad como una defensa insinuada argumentalmente (cf. fs. 873/878, 1003/1014 y 1064/1065). Contra esa decisión, en lo que interesa, las accionadas dedujeron recurso extraordinario, que fue contestado, concedido únicamente por hallarse en juego la inteligencia de normas federales -art. 17, dec.-ley 6.673/63- y denegado en lo tocante a la tacha de arbitrariedad, sin que medie queja sobre el último aspecto (fs. 1043/1062, 1084/1103 y 1140/1143).

-II- En síntesis, las demandadas argumentan que la cámara interpretó erróneamente los artículos 17 y 18 del decreto-ley 6.673/63, al concluir que la nulidad no debía ser tratada porque no fue introducida por vía reconvencional. Expresan que la norma se limita a establecer que la invalidez sólo puede ser declarada por los tribunales federales, a pedido de parte interesada. Añaden, con cita de otras fuentes y preceptos en los que se emplea la expresión "a instancia de parte", que ella se utiliza en oposición al proceder oficioso de los jueces. Exponen que, conforme al criterio general en materia de nulidades establecido en el Código Civil, la nulidad puede articularse como una defensa de fondo al contestar el reclamo (art. 1058 bis). En base a ello, alegan que la sentencia desconoce un derecho fundado en el decreto-ley 6.673/63, al impedir que se declare la nulidad del diseño de la pretensora, con lo que vulnera el derecho de propiedad de las recurrentes (fs. 1043/1062).

-III- El recurso resulta formalmente admisible puesto que se encuentra en debate la hermenéutica y aplicación de reglas federales, y la decisión del tribunal de la causa plasma una inteligencia contraria al derecho que las apelantes fundan en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48; y doctr. de Fallos: 276:122; 288:50; 315:2370; entre otros). En ese marco, procede recordar que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de previsiones de carácter federal, esa Corte no se encuentra limitada por las posiciones de la alzada ni de los litigantes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (v. doctrina de Fallos: 327:2423, entre otros). -IV- Sentado lo anterior, la cuestión a resolver en el presente supuesto se centra en determinar si en el decreto-ley n° 6.673/63 -particularmente a través de los artículos 17 y 18-, se establece que la articulación de la tacha de nulidad del modelo o diseño industrial debe ser interpuesta exclusivamente mediante una acción de nulidad o reconvención.

Sobre el tema, cabe recordar que en el artículo 25, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC -aprobado por ley 24.425, B.O. 05/01/95-, se establece que cada país miembro tiene libertad para disponer su propio sistema de protección de diseños y modelos industriales (En similar sentido, art. 2.5 de la Convención ratificada por dec.-ley 17.251/67). En ese entendimiento, nuestro país ha previsto que, para gozar de esa tutela, el autor debe registrar el modelo o diseño de su creación ante la autoridad de aplicación (art. 4°, dec.-ley 6.673/63). En el régimen implementado, a diferencia de lo que ocurre con las marcas y patentes de invención, el

organismo estatal sólo realiza un examen formal previo al depósito, sin verificar que se cumplan los requisitos referidos a la existencia y validez del diseño o modelo que se deposita, por lo que el carácter de la inscripción es meramente declarativo (v. arts. 10, 12 y ccds.). Por esa razón, la Corte tiene dicho que el régimen establecido para los modelos industriales es esencialmente débil y que no consolida derecho alguno en favor del titular que ha obrado ilícitamente (v. Fallos: 315:2370). Asimismo, la inscripción establece una presunción iuris tantum de autoría a favor del primer registrante (art. 5º, dec.-ley 6.673/63), pero es importante resaltar que aquélla es una presunción exclusivamente de autoría, que no implica que el depósito cumpla con los presupuestos legales que lo tornen merecedor de la tutela del Estado. En el sistema establecido, lo que dispone el órgano administrativo a través del título que expide, no implica que se esté en presencia de un diseño que goce de amparo legal por contar con los requisitos sustanciales establecidos por la norma, tales como la ornamentalidad, novedad, originalidad, aplicación industrial y licitud (arts. 1º, 3º y 6º, dec.-ley 6.673/63). Por esa razón, el Estado no garantiza que la obra registrada sea, de hecho, un diseño industrial. Esta inteligencia es coincidente con el acto administrativo de fojas 349, por el que la autoridad de aplicación -INPI- se limita a señalar que se ha cumplido con lo previsto en los artículos 8 y 10 del mismo cuerpo normativo, referidos a cuestiones formales. En ese ámbito, a través del artículo 17 del precepto mencionado, se dispone que el registro de un modelo o diseño industrial será cancelado cuando haya sido realizado por quien no fuere su autor o en contravención a lo previsto en la norma, siempre por sentencia firme de los tribunales federales y solamente a instancia de parte interesada. En el artículo 18, por otro lado, se prevé que la acción para pedir la nulidad de un registro, así como la de reivindicación, en los términos de los artículos 1º, último párrafo, y 17, prescribe a los cinco años de la fecha del depósito efectuado en el registro pertinente. De la lectura de ambos artículos no se deduce, como postulan los jueces de la causa (fs. 875vta. y 1009), que la posibilidad de solicitar la cancelación del registro del modelo industrial se limite a la acción de nulidad o a una reconvencción. La defensa de nulidad, tal como fue planteada en el sublite, tiende a destruir la eficacia de la acción, y quien la articula no está obligado a reconvenir para obtener la declaración expresa de invalidez si sólo persigue el propósito de resistir el reclamo deducido contra él. Resulta de trascendental importancia considerar que esta clase de derechos implican un monopolio de uso legal otorgado por el Estado, en el marco de la competencia en el mercado. Es así que se persigue, por esa vía, alcanzar un equilibrio entre los intereses de los sujetos privados, en orden a la salvaguarda de su creación e inversión, y el interés público de asegurar una competencia libre en el mercado, con un desempeño sano de la actividad comercial de los distintos actores que interactúan en su seno. En este particular supuesto, al mismo tiempo, no advierto que se haya afectado el derecho de defensa de la actora, como sostiene el tribunal de mérito a fojas 876, ya que la parte tuvo oportunidad de expedirse sobre la cuestión, llegando a plantear, incluso, que el plazo para argüir la cancelación del registro se halla prescripto (esp. fs. 812/813, 965 vta., punto 1, y 976, punto 2). Valorando, por lm lado, el especial sistema registral involucrado y el interés público comprometido, y, por otro, las condiciones en que fue planteada la invalidez y la falta de afectación del derecho de defensa de la actora, estimo que el juez debe conferir tratamiento a la alegación de nulidad introducida por las accionadas en la contestación de la demanda. -V- Por lo expresado, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso federal deducido, revocar la sentencia y devolver las actuaciones al tribunal de origen, a sus efectos. Buenos Aires, 17 de diciembre de 2015. Irma Adriana García Netto Procuradora Fiscal Subrogante ADRIANA N. MARCHISIO Subsecretaria Administrativa Procuración General de la Nación

Correlaciones: Errepar SA y otros c/Nahas, Juan C. s/ordinario - Cám. Fed. Córdoba - Sala B -

27/06/2001 008930E