

Medida Cautelar Rechazo Marcas Propiedad Intelectual Verosimilitud En El Derecho Peligro En La Demora Julio Grondona Serie Amazon Prime

JURISPRUDENCIA

Buenos Aires, 28 de julio de 2020.-

AUTOS Y VISTOS: El recurso de apelación de fojas 106 interpuesto contra la resolución de fojas 105, que fue concedido a fojas 107 y fundado a fojas 108/116; **Y CONSIDERANDO:** I. Julio Ricardo Grondona y Liliana Nélica Grondona promovieron este expediente digital con el objeto de que se dictase una providencia cautelar contra Amazon Prime (Amazon Corp), Kapow Sociedad Anónima, Gaumont Sociedad Anónima, Productora Fabula, Armando Bo, Juan de Dios Larrain y Pablo de Dios Larrain, con el siguiente alcance: a) se ordenara el cese del uso de las marcas "Don Julio Grondona", "Julio Grondona", "Don Julio Humberto Grondona", "Julio Humberto Grondona", "Julio H. Grondona" -y toda combinación que contenga el apellido Grondona y los nombres Julio y/o Humberto-, y "Todo Pasa", en la serie audiovisual titulada "El Presidente" cuyo estreno estaba previsto para el 5 de junio del año en curso por la plataforma de contenidos Amazon Prime Video (fs. 4/16, hoja 2/3 y 17); y b) se le ordenara a los destinatarios que no exhibieran la serie referida en ningún medio, formato, soporte, ni en redes sociales y/o plataforma de contenidos (fs. 4/16, hoja 3 y 17/18). Los peticionarios relacionaron la tutela precautoria con la futura interposición de la demanda por el cese de uso de las marcas mentadas, y por el resarcimiento de los daños y perjuicios causados (fs. 4/16, hojas 1/2). A continuación, se expone la síntesis del relato que dieron en su presentación inicial. Ambos son hijos del mundialmente conocido dirigente en el ámbito del fútbol, Julio Humberto Grondona, quien falleció en el año 2014. El nombre y apellido de su padre es una marca notoria cuya utilización en la serie "El Presidente" no fue autorizada por ellos, que son sus legítimos propietarios (fs. 4/16, hoja 2). La vasta difusión de la actividad del señor Grondona y el peso que tuvo su gestión en la esfera nacional e internacional se proyectan sobre las "marcas Grondona" confiriéndoles una notoriedad indiscutida, con prescindencia de su registro formal (fs. 4/16, hoja 6). Por lo demás, fueron presentadas las solicitudes de inscripción "Don Julio Grondona" (Actas 3899902 y 3899903 en las clases 35 y 41), "Julio Grondona" (Actas 3899918 y 3899919 en las clases 35 y 41), "Don Julio Humberto Grondona" (Actas 3899912 y 3899913 en las clases 35 y 41), "Julio Humberto Grondona" (Actas 3899908 y 3899909 en las clases 35 y 41), "Julio H. Grondona" (Actas 3899904 y 3899905 en las clases 35 y 41), "JH Grondona" (Actas 3899906 y 3899907 en las clases 35 y 41), "Don Julio H Grondona" (Actas 3899914 y 3899915 en las clases 35 y 41), "JHG" (Actas 3899898 y 3899898 en las clases 35 y 41), "El Ferretero" (Actas 3899916 y 3899917 en las clases 35 y 41), "Todo Pasa" (Acta 3899900 y 3899901 en las clases 35 y 41), y "P. P. P." (Actas 3899910 y 3899911 en las clases 35 y 41) (fs. 4/16, hojas 2/3). Ellas están destinadas a la explotación en producciones culturales, educativas y deportivas a desarrollar en la Argentina (fs. 4/16, hojas 2/3). Los actores denunciaron la afectación de sus derechos marcarios y la mella de la reputación de su padre concretados en el adelanto promocional ("trailer") de la ficción "El Presidente" -a transmitirse por el sistema streaming en la plataforma Prime Video (primevideo.com)-, en el que se publicita como protagonista principal a "Don Julio Grondona" representado por uno de los actores que, en ese corto, expresa "Después de treinta años en la FIFA conozco todos sus secretos... Y todos, completamente todos, me los llevaré a la tumba", tras lo cual "...empieza una serie de números precedidos por el signo '\$' que van sumando hasta terminar la imagen de dichos números con la palabra 'PRESIDENTE'..." (fs. 4/16, hoja 10/11). Según ellos, el guión de la serie ubica al personaje en una trama de cuestionamientos que denigra la memoria del señor Grondona y desvaloriza a los signos marcarios asociados a él (fs. 4/16, hoja 12). Fundaron la verosimilitud del derecho en el artículo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio aprobado por Ley 24.425 ("Acuerdo ADPIC"), el artículo 6 bis del Convenio de París, los artículos 1°, 3° inciso h), 4 y 31 inciso b) de la ley 22.362 de Marcas y Designaciones Comerciales ("Ley de Marcas"), los artículos 16 incisos 2 y 3, y el artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 31 de la ley 11.723, y el artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Respecto del peligro en la demora, afirmaron que él surgía de manera manifiesta debido a que el estreno de "El Presidente" acarrearía un daño actual y cierto que continuaría agravándose a lo largo de los capítulos de no dictarse la tutela precautoria (fs. 4/16, hoja 16/17). Adjuntaron en soporte informático copia de la documental que sigue: (i) escritura pública titulada "Acta Notificación" del 3 de junio de 2020; (ii) una imagen en la que se lee "Luis Margani es DON JULIO GRONDONA" y "Prime Video"; (iii) partida de nacimiento de Liliana Nélica Grondona y Julio Ricardo Grondona; (iv) formularios del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ("INPI") "Solicitud de Nueva Marca" para las denominaciones Don Julio Humberto Grondona (clase 41 y 35) de Liliana Nélica Grondona, El Ferretero (clase 41 y 35) de Liliana Nélica Grondona, Julio Grondona (clase 41 y 35) de Liliana Nélica Grondona y Julio Ricardo Grondona, Don Julio H Grondona (clase 41 y 35) de Liliana Nélica Grondona, Don Julio Grondona (clase 41 y 35) de Liliana Nélica Grondona y Julio Ricardo Grondona, Todo Pasa (clase 41 y 35) bajo la titularidad

de Liliana Nélica Grondona, JHG (clase 41 y 35) de Liliana Nélica Grondona, J H Grondona (clase 41) bajo la titularidad de Liliana Nélica Grondona, Julio H Grondona (clase 41 y 35) de Liliana Nélica Grondona, PPP (clase 41 y 35) de Liliana Nélica Grondona, Julio Humberto Grondona (clase 41 y 35) de Liliana Nélica Grondona, todos ellos con constancia digital impresa de su presentación ante el INPI el 2 de junio de 2020; (v) diecinueve imágenes donde se visualiza a quien sería el Sr. Grondona junto a distintas personas del ámbito deportivo, político, empresarial, y religioso; (vi) una imagen de lo que sería el sitio web del club de Fútbol Arsenal F.C., de donde surge que el Presidente de la institución es el Sr. Julio Ricardo Grondona; (vii) notas periodísticas en sitios web sobre la familia Grondona asociada al club Arsenal F.C.; y (viii) una imagen del ex futbolista Sr. Humberto Maschio con una inscripción dedicatoria hacia el Sr. Grondona (fs. 21/103). Por último, solicitaron la habilitación de la feria judicial con apoyo en el peligro en la demora que generaría diferir su reclamo por todo el tiempo, indeterminado por lo demás, que durase este período de receso (fs. 104).

II. El juez de primera instancia rechazó la cautelar pretendida. En primer lugar, entendió que los nombres de ?Julio Humberto Grondona?, ?Julio Grondona? y/o ?Don Julio Grondona? no eran marcas notorias ya que no había ningún elemento que acreditase su uso comercial con la intensidad y difusión que la doctrina y la jurisprudencia le asigna a esa categoría de marcas (fs. 105, acápite II, párr. 5°). En segundo lugar, el a quo puntualizó que las solicitudes de registro que los actores habían presentado ante el INPI no bastaban para que ellos tuvieran la misma protección que la ley le reconoce, en general, al propietario de una marca, máxime si tampoco habían demostrado su explotación concreta como marcas de hecho (hoja 105, acápite III.).

III. Contra tal decisión los actores dedujeron y fundaron el recurso de apelación que es objeto de la presente intervención de la Sala. Las quejas de los recurrentes pueden ser resumidas así: a) el juez no tuvo en cuenta la extensión pública de la fama de su padre como dirigente de fútbol, cuyo nombre debe ser equiparado a una marca notoria; b) el interés legítimo de parte de ellos en proteger ese signo surge de las solicitudes de registro aportadas a la causa; c) les asiste el derecho de resguardar la memoria de su padre; d) la medida procura el cese de la utilización marcaria indebida, el deterioro que ello acarrea y la prohibición de difundir contenidos que afecten la honra del dirigente fallecido; e) existen precedentes judiciales en los que se protegió jurídicamente al nombre de personas famosas como si se tratara de una marca notoria o una denominación comercial evitando usos abusivos o registros de mala fe; un amparo análogo se le reconoció a determinadas celebridades frente a publicaciones no autorizadas en sitios web; f) no es necesario el registro de la marca para obtener las medidas previstas en el artículo 50 del Acuerdo ADPIC y en el artículo 38 de la ley 22.362.

IV. En atención a lo dispuesto en la Acordada 27/2020 -pto. resolutivo 4°- dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 20 de julio de 2020, corresponde decidir el recurso.

V. El artículo 50 del ADPIC faculta a los magistrados a ordenar medidas provisionales, rápidas y eficaces tendientes a evitar que se concreten infracciones en contra de los titulares de derechos de propiedad intelectual - entre los cuales se hallan los registros marcarios-, incluso sin haber oído a la otra parte, siempre que exista una probabilidad cierta de que acaezcan daños irreparables o destrucción de pruebas (incisos 1 y 2 de la norma citada). Su aplicación presupone la concurrencia de los requisitos propios de las medidas cautelares, esto es, la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la contracautela (esta Sala, causa n° 5211/12 del 18/06/13). Además, en este caso, la providencia solicitada habría de modificar la situación de hecho o de derecho existente al momento de su dictado, lo que obliga a examinar su procedencia ponderando las proyecciones irreversibles que pueda acarrear para los derechos del destinatario, en particular, y para el público, en general (doctrina de Fallos 318:2431, 321:695 y 331:2889, entre otros). En cuanto al primero de los requisitos, él se vincula con la acreditación superficial del derecho cuya tutela anticipada se solicita (Palacio, Lino Enrique, Derecho procesal civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1985, tomo VIII, número 1223, págs. 32 a 34). El sistema atributivo que rige en el ámbito marcario determina que se tenga por dueño de la marca a la persona que obtuvo su registro (art. 4° de la ley 22.362 y Bertone, Luis - Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de marcas, 2ª edición actualizada, corregida y aumentada, Buenos Aires, Heliasta, tomo I, págs. 334 y ss.). Concordemente con él, el artículo 50 del ADPIC dispone que ?Las autoridades judiciales están facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho...? (art. 50.3 del ADPIC; el subrayado no es del original; asimismo ver art. 15 de dicho cuerpo normativo). Ello no significa excluir del amparo legal a aquellas marcas que no están registradas pero que son explotadas efectivamente, pues las normas que regulan la competencia y las sanas prácticas comerciales en defensa del consumidor y, en definitiva, los principios de derecho común (v.gr. arts. 953 y 1071 del Código Civil y arts. 10, 279 y 1004 del Código Civil y Comercial de la Nación) bastan para atender esas hipótesis de excepción (ver la abundante jurisprudencia citada sobre el particular en Otamendi, J., Derecho de marcas, quinta edición actualizada y ampliada, págs. 12 y ss.). Pero mientras en el primer caso, le basta al peticionario con acreditar el registro, en el segundo (marca de hecho) debe probar la explotación comercial del signo a lo largo del tiempo. Es la asociación que hace el consumidor entre esa marca y el producto o servicio que ella distingue, lo que justifica la atenuación del sistema atributivo (esta Sala, causas n° 8027/07 del 1/7/2014, y 3945/09 del 12/2/2015).

Ahora bien, los actores no han demostrado hallarse en ninguna de las situaciones descriptas ya que no tienen registradas las marcas

que enumeraron, ni parecen haberlas explotado antes de solicitar su inscripción la cual, por lo demás, es bastante reciente. En lo tocante a la falta de autorización para usar el nombre de Julio Grondona por parte de los futuros demandados, hay que puntualizar que la ley la exige cuando alguien quiere registrar un nombre como marca, hipótesis bien distinta de aquél que lo emplea, sin propósitos marcarios, en una obra de ficción -literaria, cinematográfica o televisiva- basándose en hechos reales que tuvieron por protagonista al titular de ese nombre (art. 3, inciso h. de la ley 22.362). Basta con reproducir el trailer y atender a su descripción para notar que se refiere al señor Grondona como uno de los personajes de la trama; nunca se lo usa como vocablo, palabra o signo integrativo o evocativo de una marca. En síntesis, es la confrontación entre el derecho marcario, superficialmente acreditado en los términos descriptos, y la violación de ese derecho verificada sumariamente lo que permite invocar con éxito las disposiciones legales examinadas. Por lo visto, nada de ello ocurre en autos. El entrecruzamiento de argumentos civiles y comerciales por parte de los apelantes obliga a una aclaración complementaria. Las consecuencias por el uso indebido del nombre previsto en el artículo 71, inciso c del Código Civil y Comercial de la Nación están sujetas a las responsabilidades respectivas, las cuales suponen el trámite de un proceso y de una sentencia que les ponga fin. No pueden justificar la restricción anticipada del uso en el sub lite, ya que ésta sólo podría hacerse efectiva con la prohibición de exhibir la obra, lo que equivale a incurrir en la censura previa vedada por la Constitución nacional y por tratados internacionales de rango superior (art. 14 de la Constitución nacional y art. 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Cabe agregar, en este orden de consideraciones, que el derecho a la libertad de expresión protege los juicios de valor sobre la reputación y el honor de terceros que explícita o implícitamente se expongan en las obras artísticas -lato sensu-, en especial, si versan sobre funcionarios o personalidades equiparables a ellos por la importancia y difusión pública de su actividad (Fallos: 321:2558; 335:2150; 336:1148). La crítica que irrita o inquieta contribuye a la denominada ?arena del debate (sic)? (conf. CIDH, causa ?Kimel, Eduardo G. c/República Argentina?, sentencia del 2 de mayo de 2008, párrafo 88). No hay duda en que la expresión entrecomillada se aplica al fútbol y a toda la actividad política y económica que le es anexa, lo que incluye las funciones desempeñadas por Julio Grondona como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino durante treinta y cinco años y como vicepresidente ?senior? de la F.I.F.A. La historia de cualquier institución humana involucra puntos de vista encontrados cuya difusión, dado el desarrollo cambiante de los actuales medios técnicos de comunicación, no puede evitarse, ni siquiera con medidas restrictivas. Ello da lugar a que, cuando se solicitan tutelas anticipadas que repercuten sobre las libertades de los destinatarios, se le exija al peticionario la prueba de la eficacia de la restricción. La falta de verosimilitud en el derecho basta para rechazar el pedido la cautelar (Palacio, L. ob. y lug. cit. cit.). Por ello, SE RESUELVE confirmar la sentencia apelada. Los doctores Eduardo Daniel Gottardi y Fernando A. Uriarte integran la Sala III en virtud de las resoluciones n° 62 y 64 del Tribunal de Superintendencia de la Cámara del 2 y 6 de abril de 2020, respectivamente. Regístrese, notifíquese electrónicamente, publíquese y devuélvase. Guillermo Alberto Antelo Eduardo Daniel Gottardi Fernando A. Uriarte

Correlaciones: Roemmers, Alejandro Guillermo c/Diamont Films SA s/medidas cautelares - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala II - 20/12/2017 - Cita digital IUSJU023017E 001800F