Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 20 de agosto de 2024

Autos y Vistos:

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional en lo Civil n° 6, al que se le remitirán por intermedio de la Sala C de la cámara de apelaciones de dicho fuero. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 9, por intermedio de la Sala II de la cámara de apelaciones de ese fuero.

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos

Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e:

–I–

La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal discrepan respecto de su competencia para entender en la presente acción por daños y perjuicios (resoluciones del 18 de agosto y 23 de noviembre de 2022, cf. expediente digital).

El tribunal nacional admitió la apelación que dedujo el actor y sostuvo la competencia del fuero civil, con sustento en que el reclamo versa sobre el cese del uso ilegítimo de un diseño registrado en los términos de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual y los daños y perjuicios ocasionados, lo cual remite al estudio de aspectos propios del derecho común –cfr. art. 43, inc. b, decreto-ley 1285/58– (sentencia del 18 de agosto de 2022).

Por su parte, la cámara federal revocó la sentencia de la instancia anterior y admitió el planteo de inhibitoria que dedujo el Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil. En tales condiciones, declaró que este fuero resulta competente por la materia para seguir conociendo en la causa, pues la resolución del pleito puede traer aparejada la necesidad de analizar cuestiones vinculadas a la interpretación, sentido y alcance de aspectos regulados la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones, como así también en las convenciones internacionales aprobadas por el país. Requirió, en consecuencia, el envío de las actuaciones a la justicia federal (fs. 394).

El tribunal federal valoró que: el actor invoca la autoría y propiedad de un diseño artístico en los términos de la ley 11.723, que su utilización por parte de los demandados no fue autorizada, y que éstos últimos niegan que le asista algún derecho sobre el diseño actual de la camiseta del Club, ya que se encuentra registrada a su nombre como marca en la clase 25, y es utilizada bajo licencia por Adidas Argentina (v. anexo IV de la demanda). Asimismo, señaló que el actor amplió el objeto en la mediación, comprendiendo el requerimiento de

nulidad de la marca por contener el diseño de su propiedad, que instará ante la jurisdicción competente.

Finalmente, concluyó que estando presente una cuestión marcaria resulta justificada la intervención del fuero de excepción, en el cual el legislador ha querido unificar el tratamiento de la materia dado el mayor desarrollo de la jurisprudencia sobre el tema, de conformidad con lo expuesto en la Exposición de Motivos de la ley 22.362.

La Sala C de la cámara nacional mantuvo el criterio sostenido en la resolución del 12 de agosto de 2022 y, en consecuencia, que debe continuar interviniendo la justicia civil (fs. 398).

En tales condiciones, se suscita una contienda positiva de competencia que debe ser dirimida por la Corte Suprema en los términos del artículo 24, inciso 7, del decreto 1285/58 (texto según ley 21.708).

–II–

Para resolver las cuestiones de competencia ha de estarse, en primer lugar, a los hechos relatados en la demanda, y después, en tanto se adecue a ellos, al derecho que se invoca como sustento de la pretensión, así como indagar en su origen y naturaleza y en la relación de derecho existente entre las partes (Fallos: 344:3543, “G., M. B.”).

Conforme surge del escrito de inicio y de la documentación aportada, el señor Oscar Tubio promovió demanda contra el Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil y Adidas Argentina S.A., reclamando que se disponga el cese del uso no autorizado del diseño cuya propiedad intelectual exclusiva invoca en los términos de la ley 11.723, y la reparación de los daños y perjuicios que su utilización con fines comerciales por las demandadas le habría ocasionado, cuantificándolos en la suma de $ 3.500.000.000 o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse (fs. 2/26 y 139). El actor precisa que el diseño de su titularidad está constituido por 4 estrellas de 8 puntas donde se enmarcan las iniciales CABJ,



titulado "Cuatro Estrellas calidad – actitud y buen juego", el cual, según informes que agrega, se encuentra registrado bajo la marca "CABJ (camiseta) (estrellas)", por el club demandado, y cuya nulidad, afirma, solicitará con posterioridad judicialmente (v. anexos II, III y IV de la demanda).

Añade que en el intercambio epistolar su parte invocó la propiedad del diseño en el marco de lo dispuesto por la ley 11.723, mientras que las demandadas afirman que no le asiste ningún derecho y que se trata de una marca registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a favor del Club en la clase 25, cuya utilización ha sido otorgada a Adidas Argentina S.A. bajo licencia (v. anexo V de la demanda).

Funda la pretensión, principalmente, en las previsiones de la ley 11.723 y en los artículos 1710, 1738, 1740 y concordantes del Código Civil y Comercial.

En esas condiciones, opino que el objeto principal del juicio se vincula –en principio– con la interpretación, sentido y alcance de aspectos relativos a los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre el diseño indicado por el actor, regulados por la ley 11.723 motivo por el que estimo que corresponde atribuir competencia a la justicia nacional en lo civil (Fallos: 332:1140, "Emi Odeon S.A.I.C.; Comp. 309, L. XLVIII, "Microsoft Corporation y otros s/ medidas preliminares de prueba anticipada", sentencia del 4 de septiembre de 2012). Máxime, cuando el propio accionante manifestó que promovería una acción judicial autónoma con posterioridad solicitando la nulidad de la marca registrada por el club (v. escrito de inicio, ap. 6.1).

–III–

Por lo expuesto, considero que el juicio debe continuar su trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 6.

Buenos Aires, 27 de junio de 2023.

ABRAMOVICH COSARIN Victor Ernesto

Firmado digitalmente por ABRAMOVICH COSARIN Victor Ernesto
Fecha: 2023.06.27 11:12:43 -03'00'