

BURGER KING CORPORATION v. FACILVEN S.A.C.I.C.

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Exclusión de las cuestiones de hecho. Marcas y patentes.

Lo atinente a la existencia del plagio, la mala fe atribuible a la demandada y la presencia de un interés legítimo en un caso en que ambas partes se disputan la titularidad de la inscripción marcaria de un logotipo que acompaña las respectivas denominaciones de sus productos remite a cuestiones de hecho; de modo que aun cuando el fallo contempla aspectos de orden federal —ley de marcas—, la decisión del litigio en este punto no gira en torno a una particular inteligencia de normas de ese carácter ni el recurrente propone, en concreto, una distinta a la que surge de la sentencia.

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sentencias arbitrarias. Improcedencia del recurso.

Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas las argumentaciones ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones. Así ocurre en el caso en que el recurrente no demuestra la inteligencia de los elementos que destaca con lo sustancial del debate, toda vez que ni el intento anterior de la actora de inscribir su denominación como marca, ni lo atinente al origen del nombre adoptado por la demandada —plagiado o no—, se muestran como circunstancias susceptibles de alterar la solución alcanzada por el *a quo* en lo que estrictamente resolvió, esto es, la atribución del logotipo en disputa.

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sentencias arbitrarias. Improcedencia del recurso.

Si el agravio referido a que se omitió el tratamiento de la defensa de prescripción —que no había sido considerada en la sentencia de primer grado— no fue oportunamente articulado ante la alzada por la recurrente al expresar sus agravios, a pesar de que la tesis que allí sostenía —confundibilidad de las inscripciones marcarias en litigio—, de aceptarse, hacía necesario reiterar el planteo de la prescripción para su examen por la Cámara, pudo el tribunal considerar que no se hallaba habilitado para abordar la defensa mencionada (cf. art. 271 *in fine* del Código ritual). Por consiguiente, no puede interpretarse su silencio como una denegatoria tácita de la pretensión esgrimida por el recurrente con base en una norma federal (art. 44 de la ley 3975, hoy art. 29 de la ley 22.362), ni resulta atendible la arbitrariedad aducida al respecto.

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte:

Las partes en este litigio se han disputado la titularidad de la inscripción marcaria de un logotipo que acompaña las respectivas denominaciones de sus productos y que consiste en dos mitades enfrentadas de pan para hamburguesas colocadas en los límites superior e inferior de dichas denominaciones (ver: fs. 488). La actora demandó la nulidad de la inscripción que había obtenido la accionada para las clases 22 y 23 en relación al mencionado logotipo y, al mismo tiempo, ambas partes reclamaron que se declarasen infundadas las oposiciones recíprocas a sendos intentos de inscripción. Todas estas pretensiones tramitaron, acumuladas, en la presente causa. No suscitó controversia la confundibilidad del signo en cuestión; sin embargo, el juez de primera instancia, basado en la falta de originalidad del diseño y la diferente denominación de cada parte, concluyó que no existía posibilidad de confusión, de modo que ambas marcas podían coexistir y resolvió en consecuencia. La Cámara, en cambio, se hizo eco del agravio coincidente de ambos litigantes sobre este punto y admitió que los logotipos enfrentados eran confundibles y se excluían uno al otro. Este aspecto fáctico de la decisión no ha sido cuestionado en esta instancia.

Luego de analizar los antecedentes del caso, la Cámara entendió que resultaba aplicable al *sub lite* la doctrina establecida por la Corte en el precedente registrado en Fallos: 253:267, en cuanto había determinado que el carácter territorial de las marcas, la especialidad y el ámbito atributivo de la ley respectiva, no eran óbice para la vigencia de los principios de derecho referidos a la invalidez de los actos jurídicos contrarios a la moral y las buenas costumbres. Sobre esta base, declaró la nulidad solicitada por la actora y ordenó a la demandada cesar en el uso del logotipo en disputa, adecuando a esta premisa la decisión sobre las restantes pretensiones.

Contra dicho pronunciamiento, dedujo recurso extraordinario el apoderado de la demandada (fs. 496/512). Sostiene que la Cámara debió aplicar el principio que consagra el carácter territorial de la Ley de Marcas (art. 41 de la ley 3975) y no la doctrina de excepción del precedente de Fallos: 253:267, cuyas circunstancias de hecho serían, a su entender, totalmente disímiles a las del presente. Añade que la nulidad de la marca constituye un remedio de excepción, lo que supone mayor rigor en el cotejo. Aduce, asimismo, la arbitrariedad de la sentencia por haber omitido el tratamiento de la defensa de prescripción, por prescindir de prueba decisiva e invocar prueba inexistente.

El recurso fue concedido parcialmente, en la medida que lo decidido remite al alcance del derecho de propiedad de la marca, pero fue denegado en cuanto imputa arbitrariedad al fallo (fs. 597). En razón de esta denegatoria se dedujo la queja que tramita por expediente B. 278, agregado a estas actuaciones. Ello no obstante, con el propósito de preservar cierto orden y unidad en el tratamiento de los agravios, consideraré en forma conjunta los que dieron lugar a la concesión del recurso y los vertidos en la citada queja.

A mi modo de ver, aunque articulado bajo la invocación de principios legales y su interpretación, el primero de los agravios relatados remite, en esencia, a cuestiones de hecho que el tribunal resolvió con apoyo en los elementos de convicción arrimados a la *litis*. Así ocurre en lo concerniente a la verificación en autos de los distintos extremos fácticos que, a juicio del *a quo*, autorizaban la aplicación de la doctrina del recordado precedente de Fallos: 253:267, como la existencia de plagio, la mala fe atribuible a la demandada, la presencia de un interés legítimo en la actora y otros aspectos secundarios.

En consecuencia, aun cuando el fallo contempla aspectos de orden federal —Ley de Marcas—, la decisión del litigio en este punto no gira en torno a una particular inteligencia de normas de ese carácter ni el recurrente propone, en concreto, una distinta a la que surge de la sentencia. De este modo, se procura traer a cono-

cimiento de V.E. la revisión de tópicos ajenos a la vía que prevé el art. 14 de la ley 48, para cuya admisibilidad no basta la invocación de disposiciones constitucionales o preceptos contenidos en una ley federal si no se demuestra su relación directa e inmediata con lo resuelto (cf. B. 523, "Burda, Verlag Aenne c/Vergel, Héctor", sentencia de fecha 28 de agosto de 1984, entre otros).

A similar conclusión conduce el examen de los otros agravios, en cuanto atribuyen arbitrariedad al fallo por defectos o extralimitaciones en la valoración de las pruebas producidas. En este sentido, la Corte tiene dicho reiteradamente que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas las argumentaciones ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos: 297:333; 300:535; 301:676; 302:235, 1030, entre muchos otros). A lo que cabe agregar que, en la especie, el recurrente no demuestra la atingencia de los elementos que destaca con lo sustancial del debate, toda vez que ni el intento anterior de la actora de inscribir su denominación como marca, ni lo atinente al origen del nombre adoptado por la demandada —plagiado o no—, se muestran como circunstancias susceptibles de alterar la solución alcanzada por el *a quo* en lo que estrictamente resolvió, esto es, la atribución del logotipo en disputa.

Un párrafo aparte merece la tacha de arbitrariedad que se imputa a la sentencia por haber omitido el tratamiento de la defensa de prescripción.

Observo que esta cuestión —que no había sido considerada en la sentencia de primer grado— no fue oportunamente articulada ante la alzada por la recurrente al expresar sus agravios (fs. 472/477), a pesar de que la tesitura que allí sostenía —confundibilidad de las inscripciones marcarias en litigio—, de aceptarse, hacía necesario reiterar el planteo de la prescripción para su examen por la Cámara. Y en este sentido, no podría considerarse suficiente la simple mención del tema al responder los agravios de su contraria (fs. 481 vta.).

En las condiciones expuestas, pudo el tribunal considerar que no se hallaba habilitado para abordar la defensa mencionada (cf. art. 271, *in fine*, del Código ritual). Por consiguiente, no puede interpretarse su silencio como una denegatoria tácita de la pretensión esgrimida por el recurrente con base en una norma federal (art. 44 de la ley 3975, hoy art. 29 de la ley 22.362), ni resulta atendible la arbitrariedad aducida al respecto (cf. Fallos: 302:865 y otros).

Las consideraciones precedentes bastan, a mi juicio, para desestimar el recurso interpuesto. Empero, a mayor abundamiento y para el supuesto que V. E. considerase formalmente admisible el remedio intentado, estimo pertinente poner de relieve dos observaciones que conducen a confirmar la solución alcanzada por el *a quo* en cuanto hace a la materia federal en debate.

En primer lugar, lo concerniente a los alcances que asigna la Cámara al precedente de Fallos: 253:267 y su incidencia en este caso —aspecto que suscitó las divergencias del apelante—, no ofrece reparos a la luz de la aplicación que la Corte ha hecho de los mismos principios consagrados en aquél en otros de más reciente data como los registrados en Fallos: 299:162; 302:519 y 813, entre otros.

En segundo lugar, la defensa de prescripción aducida por la accionada con base en las disposiciones inherentes a la tutela del nombre o designación usado para identificar un establecimiento o actividad (art. 44 de la ley 3975 y art. 29 de la ley vigente) no puede tener acogida en tanto ella no es invocable respecto de la acción de nulidad de la inscripción marcaria sustentada en los arts. 953 y 1047 del Código Civil, a la que el *a quo* hizo lugar.

En efecto, al registrar como marca el logotipo en cuestión y reivindicarlo en autos como tal, la accionada se sometió voluntariamente a las disposiciones respectivas (vgr. arts. 1, 4, 5, 23 a 26 y concs. de la ley 22.362) y lo sustrajo del régimen concerniente a las designaciones (arts. 3, inc i), 27 a 30 de la ley citada), de modo que cualquier derivación de este último resultaría abstracta para la decisión de este litigio. Más aún, sea que se considere im-

prescriptible la antedicha acción de nulidad, sea que se estime aplicable la norma específica contenida en el art. 25 de la ley vigente, la pretensión de la actora no se vería neutralizada en ningún caso.

En síntesis, por las razones expuestas, opino que corresponde declarar improcedente el recurso extraordinario y, en su caso, confirmar la sentencia en cuanto pudo ser materia de agravio. Buenos Aires, 2 de abril de 1986. *Juan Octavio Gauna*.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Buenos Aires, 19 de junio de 1986.

Vistos los autos: "Burger King Corporation c/FACILVEN S.A. C.I.C. s/op. reg. marca-nulidad y cese".

Considerando:

1º) Que contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que revocó la de primera instancia e hizo lugar a la demanda de nulidad en las marcas inscriptas por la demandada y declaró infundada la oposición de esta última al registro de las marcas y logotipos de la actora, interpuso la vencida el recurso extraordinario concedido a fs. 597, en cuanto se refiere a la inteligencia de la legislación de marcas y denegado en sus restantes argumentos.

2º) Que esta Corte comparte los argumentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General, a cuyos términos cabe remitirse, en razón de brevedad, enderezados a declarar la improcedencia del recurso.

3º) Que a ellos cabe agregar que la inteligencia que de la Ley de Marcas efectúa el *a quo* es adecuada, conforme los casos que cita el dictamen y el de Fallos: 305:1589, en tanto no contraría las disposiciones de dicha ley sino que integra, con los preceptos del ordenamiento jurídico vigente aplicables, que la sentencia apelada señala (Fallos: 299:93; 303:578 y 600), arribando a una solución

que asegura esenciales principios morales reconocidos por el derecho, cuya vigencia en el ámbito marcario admitió esta Corte, evitando una solución injusta que resulta incompatible con la función judicial y que tampoco puede suponerse que sea finalidad del legislador (Fallos: 281:146; 302:1284).

Por ello, se declara improcedente el recurso extraordinario.

AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — CARLOS S. FAYT
— ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — JORGE
ANTONIO BACQUÉ.

ERWIN OMAR BESKOW v. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
PROVINCIA DEL CHACO Y OTROS

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Interpretación de normas locales de procedimientos. Costas y honorarios.

Si bien lo atinente a las regulaciones de honorarios en las instancias ordinarias es materia ajena al remedio previsto por el art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en el asunto por la vía intentada, habida cuenta de que por medio de la doctrina de la arbitrariedad se tiende a hacer efectiva la garantía de la defensa en juicio, exigiendo que las sentencias constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (1).

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sentencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Defectos en la fundamentación normativa.

Es descalificable el pronunciamiento que —habiendo tenido a la actora por desistida del proceso—, reguló los honorarios prescindiendo de las derivaciones concretas del juicio en que hubo oposición de excepciones por la demandada, situación contemplada por el art. 20 de la ley de arancel de la Provincia del Chaco, que establece una retribución distinta y superior a la emergente del art. 27 de dicho ordenamiento, citada por el fallo impugnado.

(1) 19 de junio. Fallos: 296:168; 297:470; 300:349.