

---

# SENTENCIA N° 127/02 DE 14 DE AGOSTO DE 2002

*TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 6TO. TURNO,  
MINISTRO REDACTOR DR. FELIPE HOUNIE.*

Montevideo, 14 de agosto de 2002.

## VISTOS:

*En segunda instancia y para sentencia definitiva estos autos caratulados: «BEIERSDORF AG c/ SAGRIN S.A. y otros . Cese en el uso de marcas y derechos de autor», Fa. N° 295/2001, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia N° 61/2001 dictada a fs. 698/711 por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16° Turno, Dra. Elizabeth Ansuberro.*

## RESULTANDO:

*I) El referido pronunciamiento, a cuya relación de antecedentes se remite la Sala, falló: «I) Desestimando las excepciones opuestas; por no corresponder a derecho. II) Revocando los autos Nos. 4285/99 de fs. 596 y 4287/99 de fs. 598, en su lugar ordenando el desglose de la prueba acompañada con los escritos de fs. 490, 576 y 593; por extemporánea. III) Ordenando a la parte demandada, el cese en el uso de los colores y diseños de los envases detallados en los puntos 3.1), 3.2) y 3.3) de la demanda, cuyos origina□les obran a fs. 57 y*

---

## DOS TEMAS FRECUENTES EN EL DERECHO DE MARCAS: RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS FRENTE A LOS ILÍCITOS MARCARIOS Y PROTECCIÓN JURÍDICA SIMULTÁNEA CON EL DERECHO DE AUTOR.

### I. INTRODUCCIÓN

Los conflictos que involucran al derecho de marcas se caracterizan por merecer un análisis casuístico y por plantear simultáneamente muy variados problemas.

Ejemplo de ello lo constituye la sentencia que se transcribe, en la que se debaten temas tan diversos como la responsabilidad de los directores de sociedades anónimas frente a los ilícitos marcarios, la protección jurídica simultánea con el derecho de autor, la prescripción de la acción de cese de uso, la consideración de la buena o mala en el uso de la marca.

De todas estas cuestiones, elegimos para destacar dos temas que se encuentran con gran frecuencia en el contexto de la infracción marcaria.

Por un lado, se estudiará la incidencia que tiene la infracción en la responsabilidad de los directores de la sociedad anónima en cuyo nombre se realizan los actos violatorios del derecho de marcas. Constituye un hecho

58. *En caso de incumplimiento, se establecen U\$S 100 dólares diarios por concepto de lo dispuesto por el art. 374.2 del C.G.P. Sin especial condenación».*

*II) Contra esa decisión dedujo la demandada el recurso de apelación en estudio (fs. 712/721), por entender, en síntesis, que: 1) debió acogerse la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de los directores de Sagrin S.A., porque al no existir en autos ninguna solicitud de condena en daños y perjuicios no se puede aplicar el art. 391 de la Ley N° 16060; 2) pese a que en el fallo no existe condena respecto de los derechos de autor, en caso de interpretarse que, en virtud de alguna referencia aislada que se efectúa a los mismos en la sentencia, también se ampara la demanda a su respecto, se opone a ello por las razones expuestas en la contestación de la demanda; 3) debió acogerse la excepción de prescripción con relación al cese en el uso de las marcas; 4) con relación a la marca Hansaplast-envase (marca no registrada) el art. 100 de la Ley N° 17011 resulta inaplicable, porque no se probó su uso anterior por parte de la actora en las condiciones previstas en el art. 24 de dicha ley; 5) con relación a las dos marcas registradas, no se probó que Sagrin S.A. hubiese actuado de mala fe, ni la notoriedad de las mismas ni su eventual confundibilidad con las utilizadas por Sagrin S.A.; 6) la comparación de las marcas obrantes a fs. 57 que se hace en la sentencia es ilegal, por tratarse de una etiqueta no registrada y a cuyo respecto la actora no solicitó amparo alguno; 7) no correspondía la imposición de astreintes y su monto es excesivo;*

*8) la prueba documental contenida en el sobre adjunto debe ser desglosada, ya que no existe providencia alguna que hubiese ordenado su agregación.*

---

evidente la realización de actos de comercio a través de sociedades anónimas, tipo social en el cual la responsabilidad del administrador se califica con cierto rigor, diverso del caso de las sociedades comerciales en general.

Por otro lado, es de notar que además del destino distintivo que determina la utilización marcaria de una creación, ésta – en tanto creación intelectual - puede ser objeto de la protección del derecho de autor. En este caso, coinciden las protecciones y en un mismo acto de apropiación de marca ajena pueden tener lugar actos de infracción a los derechos del autor en relación con la obra. Esto implica una mayor gravedad de la infracción y la posibilidad de exigir sanciones en dos planos jurídicos.

En relación con estos puntos, presentaremos algunos conceptos generales, analizaremos el tratamiento que ha merecido para los magistrados en este caso y formularemos nuestras propias consideraciones.

## II. EL CASO PLANTEADO EN LA SENTENCIA

En el caso dos sociedades comerciales que tenían una relación contractual ya rescindida se enfrentan por considerar la actora que la demandada utilizaba signos distintivos de la anterior contratante, a sabiendas.

En cuanto a los temas que analizaremos, se solicita la declaración de que existencia de responsabilidad solidaria de los directores de la sociedad anónima demandada por incumplimiento del artículo 391 de la ley de sociedades comerciales N° 16.060 (en adelante LSC), al amparo del artículo 11 del Código General del Proceso.

Además, se requiere el cese de uso de las citadas marcas tanto sobre la base del derecho marcario propiamente como en función del derecho de autor, consideradas tales marcas una creación protegida.

III) A fs. 726/740 la actora contestó los agravios, abogando por el mantenimiento de la sentencia recurrida; concedido el recurso de apelación (fs. 741) y recibidos los autos en esta Sala (12 de diciembre de 2001, fs. 742), previo pasaje a estudio, se acordó dictar decisión anticipada, conforme a lo dispuesto en el art. 200.1 Nral. 1 del C.G.P.

### CONSIDERANDO:

I) Los agravios formulados (salvo el que refiere a la pretensión de cese en el uso de derechos de autor) no son de recibo, por lo que se confirmará parcialmente la sentencia impugnada.

II) En el caso, Beiersdorf AG, empresa que gira en el ramo de productos cosméticos, productos para el cuidado personal y de heridas, promovió juicio de cese de uso de marcas y derechos de autor contra Sagrin S.A. y sus directores en relación a las siguientes marcas: 1) diseño de logotipo, registrado con el N° 288.625, consistente en un rectángulo con su porción superior de color azul, curvada hacia arriba en el lado derecho, y el campo inferior de color naranja, separado del campo azul por una franja de color blanco; 2) Hansaplast Footcare, registrada con el N° 299.838; 3) Hansaplast envase, utilizada para identificar su envase de venditas por 10 unidades, marca en uso, no registrada.

Alegó que Sagrin S.A. comercializa en nuestra plaza envases de venditas individuales y envases para 10 unidades de las mismas venditas bajo la denominación Readyplast (marca registrada por Sagrin S.A. y que la actora no objeta) imitando servilmente sus diseños de logotipo y de envase.

## III. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES DE SA FRENTE A ILÍCITOS MARCARIOS

### A) Caracterización de la responsabilidad

La ley N° 16.060 establece un régimen especial de responsabilidad de los administradores y representantes de la sociedad anónima, conjugando la disposición específica contenida en el artículo 391 LSC<sup>1</sup>, en particular su inciso 1°, con la norma contenida en la parte general, aplicable a todas las sociedades comerciales, del artículo 83 LSC<sup>2</sup>.

Los directores de la sociedad anónima, según el artículo 391 LSC responderán solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros en dos supuestos acumulativos:

- a. por los daños y perjuicios resultantes, directa o indirectamente, de la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 83;
- b. y por aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave.

En cuanto al criterio del referido artículo 83 LSC, destaca la norma que los administradores de sociedades comerciales deberán actuar:

- a. con lealtad;
- b. y con la diligencia de un buen hombre de negocios.

<sup>1</sup> Art. 391.Inciso 1° "(Responsabilidades). El administrador o los directores responderán solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por los daños y perjuicios resultantes, directa o indirectamente, de la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 83 y por aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave." ...

<sup>2</sup> "Art. 83.(Diligencia y responsabilidad de los administradores y representantes). Los administradores y los representantes de la sociedad deberán obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que falten a sus obligaciones serán solidariamente responsables frente a la sociedad y los socios, por los daños y perjuicios que resulten de su acción u omisión. El Juez determinará la parte contributiva de cada responsable en la reparación del daño."

III) En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva de los directores de Sagrin S.A. (ver Resultando I, Nral. 1). No es de recibo el agravio.

La legitimación pasiva de los directores demandados en autos se basa en el art. 391 Ley N° 16060 que, como dice Rippe, debe juzgarse en función de un nuevo criterio de valoración de actuación: el del buen hombre de negocios (art. 83 Ley N° 16060), que si bien se relaciona con ciertas aptitudes, idoneidades y conductas adecuadas y oportunas para la realización de actividades mercantiles, es de interpretación flexible atendiendo al lugar, tiempo y circunstancias, consagrando una responsabilidad amplísima, incluso más severa que la establecida en la legislación anterior (Sociedades comerciales, 5a. ed., ps. 55/56 y 139/139v.).

Si bien es cierto que en la demanda no se pidió una condena por daños y perjuicios, sino que se declarara la responsabilidad solidaria de los directores de Sagrin S.A. frente a Beiersdorf AG por violación de normas marcarías y autorales, tal omisión no conlleva la irresponsabilidad de los directores por los hechos de autos.

Y ello porque cuando se pide solamente una declaración de responsabilidad por un determinado hecho ilícito, debe entenderse que lo que se pretende es, en puridad, una declaración de culpabilidad, que luego podrá hacerse valer en un juicio posterior por daños y perjuicios, donde se discutirá, naturalmente, la existencia y monto de los mismos, y el nexos causal vinculado a los hechos de autos, que es, precisamente, lo que la actora pretende al haber hecho «expresa reserva a la reclamación y obtención, por juicio separado, de la reparación de los daños y perjuicios resultantes de la conducta ilícita de Sagrin S.A. por violación a sus marcas y derechos de autor, a la pena civil establecida en la legislación autoral, y la responsabilidad solidaria frente a Beiersdorf AG por todos los conceptos reseñados precedentemente de los directores de Sagrin S.A., co-demandados en este proceso» (petitorio 4.6 de fs. 151v.).

La Ley exige un desempeño eficiente al director de la sociedad anónima, en función de la actividad comercial de cada sociedad, mediante una expresión que presenta alguna similitud al «buen padre de familia» del Código Civil, como patrón o estándar jurídico. No se trata de una estricta analogía con tal expresión pues el soporte del órgano de administración y representación debe actuar más allá de la diligencia de un buen padre de familia, con la diligencia propia de aquel que ha hecho de los negocios su forma de vida.

La apreciación de esta calidad deberá tomar en cuenta otras variables, tales como el objeto de la sociedad, las dimensiones de la misma, las funciones confiadas a los directores, las circunstancias en que se desempeñó su accionar, entre otros aspectos. Además, este patrón para la determinación de la actuación de un administrador o representante debe ser aplicado a cada caso concreto: no puede tener igual exigencia la administración de una casa de composturas de calzado que la administración de un laboratorio farmacéutico o la de un banco.

De todas maneras, se puede afirmar que un buen hombre de negocios sigue “usos honrados” en el ejercicio del comercio, es precavido y no se comporta de manera desleal en el mercado, pautas estas que corresponden a la conducta de lealtad que se espera de todo competidor<sup>3</sup>.

El Juez, según las circunstancias de cada caso deberá apreciar cuál ha de ser la dimensión de esta exigencia, que implica conocimientos técnicos de la materia así como experiencias propias de la actividad negocial. La apreciación deberá ser complementada con el cumplimiento de la obligación de lealtad, convergente a tales efectos.

Corresponde agregar que, como en toda hipótesis de aplicación del sistema legal de responsabilidad, el director de la sociedad anónima ha incurrido en ilícito del que es responsable cuando se constata la existencia de los extremos correspondientes a cualquier situación de imputación de responsabilidad: culpa, nexos causal, daño.

<sup>3</sup> En el derecho uruguayo no encontramos una norma que enumere o describa con precisión las conductas que pueden calificarse como competencia desleal, tal como se encuentra generalizadamente en el derecho comparado. Al efecto hemos de recurrir solamente al artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, en el texto del Acta de París de 1971 que constituye ley nacional en virtud del decreto ley N° 14.910.

*¿Podía la actora pedir aquí una declaración de tal naturaleza?*

*Sí, porque así lo permite el art. 391 Ley Nº 16060 y el art. 11.3 C.G.P., norma esta última que incluye a texto expreso la pretensión de mera declaración, cuya cualidad es satisfacer el interés del actor con la sola declaración y que puede definirse como aquella acción que no tiende a conseguir ni la condena ni la producción de efectos jurídicos nuevos, distintos de la simple eficacia de la cosa juzgada (C.G.P. anotado, T. 1, ps. 234/235).*

*En suma: se confirmará el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, pero precisando que el alcance del pronunciamiento declarativo sobre la responsabilidad solidaria de los directores de Sagrin S.A. está limitado a dos de los elementos de la responsabilidad: el hecho ilícito y la culpabilidad; los dos restantes (daño y nexa causal) serán objeto de un eventual juicio posterior, conclusión que es la única posible de acuerdo al contenido y alcance de la pretensión deducida en autos.*

*IV) En cuanto a la condena respecto al cese en el uso de los derechos de autor (ver Resultando II, Nral. 2).*

*Es cierto que el fallo apelado ninguna referencia hizo a los derechos de autor que la actora pretendió hacer valer respecto de los diseños y arte gráfico con que se venden los productos Hansaplast, y que están contenidos en el «Manual de diseño para empaque» agregado a fs. 70/139v.*

*No obstante, podría entenderse que la expresión contenida en el Nral. III del fallo apelado, que refiere genéricamente al «cese en el uso de los colores y diseños de los envases detallados en los puntos 3. 1, 3. 2 y 3. 3 de la demanda...» comprende tanto el cese en el uso de las marcas como el cese en el uso de los derechos de autor, tal como así se solicitó en los petitorios Nos. 4.1, 4.2 y 4.3 de la demanda (fs. 151/151v.).*

Finalmente, destacamos que la responsabilidad de los directores de la sociedad anónima se puede calificar como subjetiva, solidaria, ilimitada, in comittendo o in vigilando y, además, será contractual o extracontractual según el caso.

Es *subjetiva* pues se trata de una responsabilidad por culpa y no objetiva, pues los directores no responden del resultado obtenido sino de haber actuado - o no - con la diligencia requerida. La doctrina dominante sostiene que estamos ante la aplicación del concepto de culpa derivada del incumplimiento de obligaciones preestablecidas por la ley para el cumplimiento de la función societaria que ejercen<sup>4</sup>.

En el texto legal se impone la valoración de la participación personal del administrador o del director cuya conducta se está analizando. Cuando se califica la ilicitud se exige una conducta profesional personal, contraria a la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, así como actuación con abuso de facultades, dolo o culpa, en consonancia con la voluntad del legislador que surge del análisis de la discusión legislativa<sup>5</sup>.

Por añadidura, encontramos la normativa que regula los eximientes de responsabilidad del director no partícipe de la resolución que genera un daño, artículo 391 incisos 2 a 4 LSC, avalando esta posición. Efectivamente, se trata de un sistema riguroso, con diversas formalidades simultáneas a cumplir para que opere la eximente de responsabilidad, pero se atiende siempre a que los directores inculpados hayan tenido algún tipo de participación.

Además de subjetiva, la responsabilidad de los directores de la sociedad anónima es *solidaria* frente a la sociedad los accionistas y los terceros, tal como surge de la primera frase del artículo 391 inciso 1º LSC.

La solidaridad se fundamenta en que todos los directores integran un cuerpo colegiado en el cual las decisiones resultan de la coincidencia de la mayor parte de las voluntades individuales que lo integran, de lo cual resulta lógico que todos los que forman parte del cuerpo estén ligados por la misma responsabilidad<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> SASOT BETES, Miguel A., SASOT, Miguel F., ¿Sociedades anónimas. El órgano de administración?, Buenos Aires: Abaco, 1980, pág. 524.

<sup>5</sup> Tanto en la discusión de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes, Carpeta 1148/88 pág. 15 y ss., Carpeta 1174/88 pág. 24 y ss., como en el texto del Informe que culmina la actividad de dicha Comisión, resulta evidente dicha posición.

<sup>6</sup> SASOT/SASOT, "El órgano de administración", pág. 530.



*Partiendo de esta interpretación, corresponde hacer lugar al agravio, en tanto se coincide con la demandada en que la finalidad perseguida por la actora a través de la utilización de sus marcas es exclusivamente la identificación comercial de sus productos en el mercado y no la de producir una obra intelectual, razón por la cual la cuestión relativa al uso de las marcas debe regirse, en la especie, por el derecho de la propiedad industrial y no por las normas que regulan los derechos de autor (fs. 203).*

*Es cierto que, como bien señala la demandada, pueden existir zonas grises entre los derechos marcarios y los de autor (fs. 202v.); pero también es cierto que para que una marca pueda a la vez ser protegida como obra intelectual debe tener un contenido artístico que trascienda el mero fin de la marca, que no es otro que el de distinguir mercancías, productos o servicios de una persona física o moral de las mercancías, productos o servicios de los demás (cfr. F.R. Beier y A. Reimer, citados por Mario Daniel Lamas, en Derecho de Marcas en el Uruguay, p. 18).*

*En el caso, las marcas cuyo uso exclusivo la actora intenta proteger mediante esta acción carecen del contenido artístico, literario o científico requerido para pretender también ser protegidas por la legislación de derecho de autor.*

*Tal conclusión se impone si entendemos, con el Prof. Ricardo Antequera Parilli, que para hablar de bienes intelectuales, en el sentido de «obra», como objeto de derecho de autor, es menester partir de tres premisas fundamentales, a saber: 1) que el objeto de la tutela debe ser el resultado del talento creativo del hombre en el dominio literario, artístico o científico; 2) que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino; 3) que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad (Seminario sobre derecho de au-*

---

Los Directores responden por la conducta de los otros como principio general, pero no necesariamente<sup>7</sup>. Efectivamente, la solidaridad se plantea exclusivamente entre quienes son responsables. En el régimen legal, cualquier director que se encuentre exento no será responsable y, por lo tanto, a su respecto no regirá la solidaridad.

En el caso de delegación de funciones<sup>8</sup> la propia ley uruguaya establece que se mantendrá la solidaridad de los directores aún en el caso de delegación de funciones, artículo 383 LSC.

En cuanto a daños causados originariamente por directores que ya no componen el directorio corresponde sostener que, la responsabilidad no podrá extenderse a los nuevos directores. Habrá solidaridad en los daños causados por los directores anteriores exclusivamente cuando la gestión de los actuales hubiera podido atenuar o eliminar las consecuencias dañosas y solamente en proporción a este criterio<sup>9</sup>.

La responsabilidad de los directores de sociedad anónima también es *ilimitada*, puesto que cada obligado responder con la totalidad de su patrimonio. La finalidad del propio régimen de responsabilidad justifica que, cuando se trata de responder patrimonialmente, no rija limitación cuantitativa: hay una finalidad indemnizatoria que no aparece restringida por disposición legal alguna.

Puede darse en dos supuestos, según la actitud del infractor. Se tratará de culpa *in commitendo*, por expresa realización de actos conducentes al daño, o *in vigilando*, por omisión del cumplimiento de las obligaciones de control. En el caso de pluralidad de directores, será responsable quien haya expresamente adoptado las resoluciones dañosas por culpa *in commitendo*. Los restantes administradores culpables, lo serán por culpa *in vigilando*, generada en el incumplimiento del deber de diligencia si habiendo tenido oportuno conocimiento de la resolución no hayan informado a los socios su oposición en los términos regulados por la ley<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> FISCHER, Rodolfo, ¿Las sociedades anónimas. Su régimen jurídico?, traducción del alemán por M. Roces, Madrid: Reus, 1934, pág. 305, dice que la solidaridad no implica que "todo miembro directivo haya de responder de los daños causados por otro".

<sup>8</sup> Nos referimos a supuestos tales como: a. se ha confiado la gestión de negocios a un comité ejecutivo; b. se han delegado funciones ejecutivas en gerentes; c. se autoriza estatutariamente actos de representación a algunos directores en particular.

<sup>9</sup> En este sentido OTAEGUI, Julio C., ¿Administración societaria?, Buenos Aires: Abaco, 1979, pág. 405.

<sup>10</sup> En este sentido OTAEGUY, pág. 386.

*tor y derechos conexos en el área del sistema judicial uruguayo, Montevideo, 8 a 11 de junio de 1993).*

*Es justamente la primera condición la que permite excluir de la tutela del derecho de autor a las invenciones, con un sentido meramente utilitario, que son objeto de la llamada «propiedad industrial».*

*Ello no impide, como destaca el citado profesor, que una creación, aunque destinada a la industria, pueda invocar también, por su carácter literario o artístico, la protección por el derecho de autor; por ejemplo: una obra artística utilizada como dibujo o modelo industrial, hipótesis en la cual el derecho de autor es independiente y compatible con los derechos de propiedad industrial que pueda existir sobre la obra.*

*No es éste el caso de autos, razón por la cual corresponde desestimar la pretensión que dice relación al cese en el uso de los derechos de autor acumulativamente deducida a la del cese en el uso de las referidas marcas.*

*V) En cuanto a la excepción de prescripción de la acción marcaría (ver Resultando II, Nral. 3). No es de recibo el agravio.*

*La Sala coincide con Mario Daniel Lamas en que la acción de cese de uso de la marca en infracción, tanto en el régimen anterior como en el regulado por la Ley N° 17011, no está afectada por caducidad ni prescripción alguna, «porque ello significaría, ni más ni menos, que dar una patente de impunidad a un delincuente o dejarlo adquirir vía prescripción adquisitiva derechos sobre un signo que comenzó a utilizar en forma ilegítima.»*

*«El Derecho Marcario no solamente vela por los derechos del titular de la marca, sino también por los derechos del consumidor, que se consideran coincidentes con los de aquél.»*

Finalmente, se puede establecer que la responsabilidad de los directores frente a la sociedad anónima y los accionistas es *contractual*, mientras que en relación con daños generados a terceros sería *extracontractual*<sup>11</sup>. La responsabilidad de los directores nace del contrato social, estatuto de la sociedad anónima, cuando tiene su causa en el incumplimiento de una obligación impuesta por su condición de tal en el estatuto. En base a ello, también se sostiene que si la causa surge de circunstancias ajenas al contrato mismo, se tratará de una responsabilidad *extracontractual*<sup>12</sup>.

## **B) Ilícitos en materia de marcas**

La ley de marcas consagra derechos para los titulares de la marca, que se instrumentan sobre la base de un derecho de exclusión de uso del signo cuyo monopolio surge en el titular del registro. Por lo tanto, nos encontramos ante un ilícito en materia de marcas cuando hay una transgresión a tales derechos.

Cada vez que se utiliza a sabiendas una marca ajena sin autorización del titular, se está actuando en infracción a la ley de marcas, con culpa grave o dolo, seguramente de la manera opuesta a como lo haría un buen hombre de negocios. Para determinar si hay efectiva responsabilidad en quien lleva a cabo esta acción hay que analizar cada caso.

De todas formas, la conducta de buen hombre de negocios se mide distinto según el caso. No merece igual consideración el caso de un muy modesto emprendimiento, por ejemplo, una venta ambulante de algún alimento en ocasión de un espectáculo popular, que utiliza un signo confundible con marca notoria frente a la situación de un restaurante que se instale formalmente en una avenida principal y utilice como marca un signo confundible con una marca notoria. En ambas situaciones hay infracción, por lo que no podrán seguir utilizando el signo. No obstante, es diversa la consideración que merece uno y otro responsable: corresponde exigir del titular del restaurante mayor nivel y capacidad de gestión que al primer emprendedor mencionado.

<sup>11</sup> En ese sentido destacan ZALDÍVAR y otros, "Cuadernos de derecho societario", Buenos Aires; Abeledo-Perrot, 1980, t. II, 2da parte, pág. 526.

<sup>12</sup> Cfme.: SASOT/SASOT, pág. 523.

«En consecuencia, existe una razón adicional para considerar que la caducidad no puede ser equivalente a una patente de impunidad para que el infractor continúe con la adulteración que, a la vez, perjudica al titular de la marca y al público que no va a poder distinguir entre los productos legítimos y los adulterados.»

«La Ley N° 17011 incluyó dentro del mismo Capítulo la disposición del art. 88, repitiendo innecesariamente la norma del art. 14. Esta inclusión podría dar lugar a pensar que, ahora sí, la acción de cese de uso está afectada por la misma prescripción y caducidad. Entiendo que no es así. La acción a que hace referencia el art. 89 es la penal y la civil por daños y perjuicios, igual que sucedía con la Ley N° 9956. Esta interpretación coincide con lo dispuesto por el art. 6 bis Nral. 3 del Convenio de la Unión de París, en virtud del cual «no se fijará plazo para reclamar... la prohibición de uso de las marcas... utilizadas de mala fe.» (obra cit., p. 287)

En el mismo sentido, Rippe sostiene que, tratándose de una marca notoriamente conocida, la anulación o prohibición de uso no tiene plazo para su reclamación cuando la marca es registrada o utilizada de mala fe, en aplicación del art. 6 bis del Convenio de París, incorporado a nuestro orden jurídico por el Decreto Ley N° 14910 de 19/7/1979 (consulta agregada a fs. 258/273).

En el caso, resulta un hecho no controvertido que por espacio de más de 30 años (desde 1962 a 1996) Sagrin S.A. fue licenciataria para el Uruguay de la fabricación y venta de venditas Hansaplast.

Tan larga vinculación comercial entre ambas empresas hace presumir que la demandada conocía la marca de la actora y que intentó aprovecharse de su prestigio cuando en julio de 1996, una vez rescindido el contrato de licencia, comenzó a utilizar la marca Readyplast, cuyo parecido con los diseños, combinación de colores y envases de los productos Hansaplast es harto elocuente y no puede considerarse casual.

---

### C) Nuestra opinión

Las circunstancias de imputación de responsabilidad mencionadas en la sentencia, merecen que se haga efectiva la responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas en el régimen general de responsabilidad por acción individual de terceros.

Para determinar la existencia de responsabilidad de quienes desarrollan tal gestión, se debe analizar si resultan evidentes los elementos típicos del sistema:

- a. daños y perjuicios, "directos o indirectos", sufridos por la sociedad, accionistas o terceros;
- b. hecho ilícito, consistente en la violación de la ley, el estatuto o el reglamento por una actuación contraria a la preceptuada para el cumplimiento de la gestión;
- c. culpa del sujeto causante del daño, calificable a través del mal desempeño en las funciones a tenor de la norma general correspondiente a las sociedades comerciales, así como en caso de abuso de facultades, dolo o culpa grave;
- d. nexo causal, relación de causa entre el daño directo o indirecto infringido y el integrante del Directorio de la sociedad anónima cuya conducta profesional se está examinando.

En el caso, tal como establece la sentencia, se determina la existencia de ilicitud y culpa a efectos de la declaración solicitada sobre la base del artículo 11 CGP, cuestión que si bien es formalmente cuestionada por la parte demandada no es rechazada sustancialmente, como instituto de aplicación.

Coincidimos pues en las consideraciones sustantivas. Una posición contraria desconocería la apreciación real de la situación de las sociedades anónimas. Daría mérito a que tuvieran lugar infracciones a nombre de una sociedad anónima insolvente, por ejemplo aunque sin referencia a este caso concreto, sin que el verdadero actor responsable de la misma – un director – fuera alcanzado de manera alguna por las sanciones legales, lo que redundaría por otra parte en un uso abusivo de la forma jurídica societaria no querido por el legislador.



*La prueba emerge de los envases de ambos productos lucientes a fs. 57/58, e inclusive de las ilustraciones a color contenidas en el escrito de demanda (fs. 142/145, 147 y 148v.), que la demandada no cuestionó.*

*El agravio formulado en base a tuna supuesta comparación ilegal realizada por la juez a quo (ver Resultando II, Nral. 6) es de franco rechazo, ya que los envases de venditas individuales que lucen a fs. 57 con las marcas Han□saplast y Readyplast están claramente comprendidos en la pretensión de cese en el uso del emblema mencionado.*

*La Sala coincide con la parte actora en que la imitación de emblemas y diseños del competidor constituye «per se» un acto de deslealtad comercial, y en el caso de empresas que estuvieron vinculadas por tantos años, con permanente intercambio de información, una prueba de mala fe (fs. 739).*

*En cuanto a la notoriedad de las marcas registradas que la apelante cuestiona (ver Resultando II, Nral. 5), se estima, con Eduardo Mezzera, que el alcance del art. 6 bis del Convenio de París, «está sólo referido al conocimiento de la marca a través de su difusión en un determinado mercado y para determinados productos, de forma que se presuma su conocimiento por quien pretende registrarla a su nombre como marca propiedad de un tercero.»*

*«La notoriedad de la marca en tal artículo es entonces simplemente una referencia a su publicidad o difusión para extraer de ella por quien pretenda registrarla una presunción absoluta de deslealtad en quien de la misma se apropia por reproducción o imitación.» (Anuario Der. Com., T. 4, p. 111)*

*En la especie, el conocimiento de la demandada de las marcas propiedad de la actora no sólo debe presumirse, como se dijo, de la larga relación comercial que las unía, sino, también, del mero*

#### IV. PROTECCIÓN SIMULTÁNEA ENTRE DERECHO DE AUTOR Y MARCAS EN LAS CREACIONES UTILIZADAS EN LA PUBLICIDAD

##### A) Acumulación posible entre derecho de autor y marcas

En derecho comparado no caben dudas respecto de la posibilidad de acumulación de la protección por el derecho de autor y el derecho de marcas. Es la tendencia prácticamente dominante en doctrina y legislación. En nuestro país, lamentablemente, creemos que por inadvertencia del legislador que en el 2003 reformó la ley de derechos de autor de 1937 resulta hoy imposible que coincidan en obras de arte aplicado ambos sistemas de protección<sup>13</sup>.

No obstante, para las creaciones literarias y plásticas bidimensionales que constituyen usualmente marcas denominativas y emblemáticas, es posible en principio dicha superposición de protección pues no se encuentran comprendidas en la disposición limitativa actual.

Las situaciones de superposición o convergencia de derecho de autor y derecho de marcas en una misma creación son cada vez más frecuentes en razón de diversos factores<sup>14</sup>:

- a. nos encontramos en una fase expansiva de los derechos de la propiedad intelectual en general, que pone en evidencia una erosión entre las fronteras de las diferentes categorías de sus institutos;
- b. los fundamentos conceptuales tradicionales de los derechos de la propiedad intelectual se encuentran en retroceso frente a aspectos prácticos como la promoción y protección de la inversión;
- c. los abogados prácticos de la propiedad intelectual han desarrollado una “explotación oportunista” – en el buen sentido de la expresión – de los sistemas de protección, poniendo constantemente a prueba los límites entre los distintos derechos de la propiedad intelectual.

Tratándose de coincidencia de regímenes de exclusiva en una misma creación intelectual puede distinguirse dos tendencias: el recurso a la protección autoralista por titulares de derecho de marcas y, a la inversa, el recurso a la protección marcaria por titulares de obras protegidas por el derecho de autor.

<sup>13</sup> Ver al respecto en el Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Bugallo, Beatriz, “La protección de la forma tridimensional no funcional en el derecho uruguayo”.

<sup>14</sup> Cfme.: DINWOODIE, Graeme, ALAI 2001; KUR, Annette, “Further legal anylisis and debate carcerning the relationship of copyright and trademark exceptions, ALAI 2001, pág. 594.

*cotejo de las marcas en conflicto, cuyo gran parecido indica que Sagrin S.A. tuvo las marcas de Beiersdorf AG como modelo al realizar el dibujo y la combinación de colores de las que luego registró, siendo impensable la mera casualidad, extremo que, con acierto, la actora señala a fs. 738.*

*VII) En cuanto al alcance del art. 100 Ley N° 17011 respecto de la marca Hansaplast; envase (ver Resultando II, Nral. 4).*

*No es de recibo el agravio, en tanto se coincide con Rippe en que el plazo de gracia previsto en dicha norma se concede tanto para registrar la marca en uso no registrada como para hacer uso de las acciones marcarias previstas en esta ley, y el ejercicio de reclamar el cese en el uso de una marca es, precisamente, una de las acciones previstas en la ley misma (art. 88) (consulta citada, fs. 268bis/273).*

*Y a modo de conclusión, expresa Rippe: «el derecho establecido en el art. 100 de la Ley 17011 comprende, en la amplitud del texto legal, la totalidad del accionamiento marcario, sin excepciones, incluso las basadas en eventuales prescripciones o caducidades» (fs. 273).*

*Entonces, estando probado que la actora solicitó el registro de la marca en cuestión el 5/3/99 (fs. 274/274v.) y que el presente accionamiento fue promovido el 25/2/99, todo dentro del plazo de dos años a partir de la promulgación de la ley (25/9/1998), el agravio formulado no puede prosperar.*

*VII) En cuanto a la imposición de astreintes (ver Resultando II, Nral. 7).*

*No es de recibo el agravio, en tanto se estima que las consideraciones precedentes sobre la deslealtad con que obró la demandada justifican tal imposición, siendo el monto fijado (U\$S 100 diarios por cada producto) razonable y adecuado a las resultancias de autos.*

---

Cuando los titulares de derecho de marcas recurren a la protección por el derecho de autor de la creación que tienen registrada como signo marcario, buscan, generalmente, ampliar el ámbito de extensión propio de las marcas.

El derecho de marcas se sustenta en el principio de la especialidad, de modo que el derecho de explotación se concede solamente en relación con determinados productos o servicios para los cuales fue registrada. El derecho de autor concede facultades de explotación en cuanto a la creación en sí misma. En este caso no tiene relevancia jurídica sobre qué tipo de productos o en relación a qué servicio sea aplicado la creación, pues el titular de los derechos controlará siempre la explotación de su obra (en tanto los derechos patrimoniales del autor se encuentren vigentes). La protección autoralista de la obra que se ha registrado como signo marcario existe desde su creación. Cuando se registró el signo ya había un autor, no puede establecerse a posteriori.

Por el otro lado, se encuentran los autores o titulares de derechos de autor que buscan la protección marcaria para sus creaciones. Esta pretensión de amparo por el derecho de marcas buscando adquirir beneficios no concedidos por el derecho de autor es particularmente creciente desde mediados del siglo XX.

Uno de los objetivos que se persigue en superar el límite de duración de los derechos de explotación del derecho de autor. Siendo diversas las funciones de cada sector normativo y protegiendo – por lo tanto – diversos derechos esta pretensión no es alcanzable. Sí puede lograrse adquirir otros derechos de explotación que, en su caso, podrán adecuarse o ser similares en algún sentido a aquéllos derechos de explotación respecto de los cuales se ostenta o se ostentaba la exclusiva autoralista.

También hay consideraciones de índole práctica en este último caso: muchas veces resulta más fácil reclamar por infracciones marcarias que por las autorales. Además, desde el punto de vista de la extensión cronológica de la protección, a través de la protección marcaria puede haber cobertura indefinida, mientras que tratándose de derecho de autor, transcurrido el lapso post mortem autoris (que en nuestro país es de cincuenta años) la creación se encuentra en el dominio público.

## **B) Nuestra opinión**

Para la acumulación de protección de derecho de marcas y derecho de autor debemos estar ante una creación sujeta a ambos regímenes jurídicos. Es decir, que cumpla con los requerimientos específicos al dere-

VIII) En cuanto a la agregación de la prueba documental contenida en sobre adjunto (ver Resultando II, Nral. 8). Es de recibo el agravio.

Si bien en el sobre adjunto al expediente consta que se trataría de una documentación aportada por la actora en la audiencia de fecha 21/9/99, tal referencia no fue avalada por resolución judicial alguna, como surge de la lectura del acta correspondiente a la audiencia preliminar celebrada a fs. 310/312 en la fecha indicada, razón por la cual asiste plena razón a la apelante cuando pretende su desglose.

Cabe destacar, además, que: a) la demandada recién formuló su oposición al apelar, ya que, según sus dichos, se enteró de la existencia de ese sobre al retirar el expediente en confianza a los efectos de fundar la apelación; b) en la sentencia apelada no hay referencia alguna a la cuestionada prueba.

IX) El acogimiento parcial de los agravios obsta imponer en el grado especiales condenaciones en gastos causídicos (art. 261 C.G.P.).

Por tales fundamentos, el Tribunal FALLA:

Confírmase la sentencia apelada con la precisión establecida en el Considerando III de esta decisión; y revócasela en cuanto dispuso el cese en el uso de los derechos de autor propiedad de Beiersdorf AG y, en su lugar, desestímase dicha pretensión. Dispónese el desglose de la prueba documental obrante en sobre adjunto. Sin especial sanción procesal. Y devuélvase.

Hounie - Bossio - Martínez  
Dra. Celi, Sec. Let.

---

cho de autor – creación original – y al derecho de marcas - signo distintivo que no constituya hipótesis de prohibición de registro -.

En el caso concreto, surge de lo expresado por la sentencia que las creaciones utilizadas como signo distintivo no eran originales desde el punto de vista del derecho de autor. Es decir, no constituían obra protegida y, por lo tanto, no correspondía aplicar a su respecto el amparo de la ley de 1937.

Una creación intelectual no original o que es conocida desde tiempo atrás puede perfectamente constituir una marca: en este ámbito se analiza la disponibilidad del signo en el mercado. Es decir, que el signo de cuyos derechos de explotación a efectos distintivos alguien pretende apropiarse no debe corresponder a ninguna otra persona. No interesa prima facie que sea o no conocido con anterioridad (digamos que sea o no “novedoso”) o que tenga originalidad.

No coincidimos en la consideración planteada en la sentencia que hace hincapié en cuanto al destino comercial de los signos como pauta de exclusión de la protección autoralista. En este caso, corresponde tener claro que a efectos de la valoración de la inclusión en la materia protegida por el derecho de autor el destino de la creación es indiferente, se habla de la “independencia del destino” de la obra. Es decir, que no importa para qué fue creada una obra: si es original esto bastaría para que pueda constituir una obra protegida por el derecho de autor.

## V. REFLEXIÓN FINAL

En los últimos años en todo el mundo ha adquirido creciente importancia la propiedad intelectual y sus diversos institutos, lo que se refleja también en la jurisprudencia de nuestro país en el aumento de las situaciones jurisprudenciales planteadas y en la preocupación académica por la discusión y estudio de la temática.

Con este comentario esperamos haber aportado argumentos para el desarrollo de ulteriores discusiones.

**BEATRIZ BUGALLO**

Profesora de Derecho Comercial, Universidad de Montevideo.  
Profesora de Derecho Privado IV-V, Universidad de la República.