

//////nos Aires, 11 de mayo de 2004.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados "BRODRENE HARTMANN A/S C. INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S. VARIOS. PROIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL" para dictar sentencia, de cuyas constancias

RESULTA:

1. Que a fs. 25/38 comparece la parte actora por medio de su apoderado, promoviendo demanda contra la accionada persiguiendo la nulidad de la resolución que rechaza la 1* renovación del diseño industrial N* 65.437, a los fines que se conceda la misma, de modo que venza el 12.2.2008.

Para fundar la pretensión expresa que el 12.2.98 depositó en el instituto demandado el diseño industrial, que le fuera concedido bajo el N* 65.437 por el plazo de cinco años -con vencimiento el 12.3.03-, renovable por dos períodos más de cinco años.

Destaca que el 2.8.02 se recibió en el estudio jurídico actuante, la instrucción emanada del titular del depósito para la renovación del modelo pero que, por haber archivado indebidamente dicha instrucción omitió efectuar la presentación en tiempo y forma, haciéndolo recién en la sede administrativa el 5.9.02, cuando la fecha límite para efectuar la solicitud venció el 12.8.02.

Invoca en consecuencia la configuración de un supuesto de fuerza mayor no imputable a su parte, que exime al mandante (quien tomó los recaudos necesarios

SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN

para la renovación) de las consecuencias de la falta de presentación.

Cuestiona la decisión administrativa por cuanto, si bien presentó el pedido de renovación con menos de seis meses de anticipación a la expiración del periodo de vigencia de la protección, la petición fue realizada dentro del periodo de vigencia de la protección, por lo que no se justifica la aplicación de la consecuencia (caducidad de la protección), en razón del informalismo del procedimiento administrativo y del hecho que no pueden introducirse causales de caducidad que no fueren lo suficientemente graves para justificarla.

2. Que a fs. 132/141 compareció la accionada quien solicitó el rechazo de la pretension, con costas.

Reconoce el depósito y titularidad del modelo industrial N° 65.437, registrado el 12.2.98 con vencimiento el 12.2.03, así como la solicitud de primera renovación efectuada el 5.9.02, y niega los restantes extremos de hecho invocados, atinentes a las instrucciones emitidas por el mandante y a los extremos susceptibles de configurar el caso fortuito que invoca la parte actora, situación que a todo evento comporta una falta de cuidado por parte del propio interesado quien alega su propia torpeza en su beneficio.

Expone la normativa vigente en materia de renovación del depósito de modelos industriales, de tal suerte que a tal efecto debe cumplirse con la previsión

2

RODRIGUEZ G. ALONSO

contenida en el art. 11 del dec. 6673/63 en los tiempos allí previstos, destacando que en caso contrario, la consecuencia natural es la pérdida del beneficio de la renovación, por lo que la denegatoria emitida por su parte encuentra adecuado sustento.

3. Que a fs. 145 se recibió la causa a prueba y finalizado dicho periodo, a fs. 167 quedaron los autos para alegar. Habiendo hecho uso de tal facultad la parte actora a fs. 171/180 y la demandada a fs. 182/190, a fs. 191 se llamaron autos para sentencia, providencia que se encuentra consentida; y

CONSIDERANDO:

I. Que en atención a los términos en que se encuentra planteada la litis, y en razón de la prueba producida tengo por cierto que la parte actora -por intermedio del estudio jurídico aquí interviniente- depositó el Modelo Industrial N° 65.437 el día 12.2.98 (fs. 45) el cual recibió el correspondiente registro por parte de la autoridad de aplicación (fs. 107), así como que presentó el pedido de renovación el 5.9.03 (fs. 119/123) una vez transcurrido el plazo previsto por el art. 11 del dec. 66673/63 (cuya fecha límite era, en el caso, el 12.8.02), por lo que mediante Resolución del 18.9.02 se dispuso denegar dicha petición (fs. 129).

La citada decisión es objeto de cuestionamiento en estos autos, invocándose a tal efecto la ocurrencia de un supuesto de caso fortuito, consistente -según la accionante- en el traspapelamiento o indebido archivo de la instrucción emitida por el

principal o mandante (titular del modelo) en la cual se requería precisamente la renovación del depósito, lo cual es objeto de los respectivos desconocimientos y rechazos por parte de la demandada; de tal suerte que, por razones de buen orden es preciso analizar en primer término esta cuestión.

II. Que para comenzar me importa precisar que de la documentación acompañada (esp. fs. 8), resulta que el 31.7.02 el estudio jurídico interviniente en autos envió una comunicación al titular del modelo ofreciéndole la posibilidad de renovar el depósito e informándole acerca de los límites temporales a tal efecto, recibiendo como respuesta -el día 2.8.02- que las instrucciones atinentes a la cuestión (estrictamente, en orden al pago de los aranceles correspondientes) les habían sido enviadas el día 23.7.02.

Destaco que la autenticidad material de la comunicación del 31.7.02 y de su posterior respuesta, resulta de las declaraciones testimoniales de fs. 165 y 166, coincidiendo los deponentes (miembros del estudio jurídico interviniente) en señalar que el documento mencionado (fs. 8) fué efectivamente traspapelado o mal archivado; siendo del caso añadir, que el declarante de fs. 166 reconoce la responsabilidad del encargado de la renovación del modelo industrial en el extravío del documento, y el de fs. 165vta. admite que situaciones como la descripta siempre pueden preverse (v. esp. resp. a preg. SEPTIMA).

En tales condiciones, resulta claro que no

se configura el supuesto eximente invocado por la parte actora habida cuenta que por un lado, el evento en cuestión (extravío o indebido archivo de las instrucciones del mandante) es un hecho previsible -como lo admite el testigo citado- y evitable (art. 514 C. Civil), precisamente teniendo en cuenta el cúmulo de papeles y comunicaciones de la naturaleza de los aquí involucrados que son manejados por el estudio interviniente, máxime teniendo en cuenta su habitualidad y profesional en el tratamiento de tales cuestiones.

Estimo pues que el extremo esgrimido es atribuible a un defecto en el funcionamiento y organización del estudio en cuestión (art. 513 cód. cit.; conf. Belluscio, A. C. y otros "Cód. Civil Comentado, Anotado...", t. 2 pág. 664 N* 6 y 7), todo lo cual determina la imputabilidad del hecho a su propia conducta (o en el caso, omisión de adopción de recaudos para atender en tiempo y forma a las instrucciones del principal) y conduce al rechazo de la causal invocada, motivo por el cual no resulta excusable el incumplimiento del recaudo temporal en orden a la petición de renovación del depósito, previsto en el art. 11 del dec. 6673/63.

III. Que sentado ello, en cuanto a los alcances del precepto citado y las restantes objeciones vertidas por la accionante al respecto, estimo relevante señalar que la consecuencia de la falta de renovación del depósito en tiempo y forma no comporta una forma de caducidad del derecho, sino una derivación jurídica natural resultante de la ausencia de manifestación de

voluntad por parte del titular -expresada en el tiempo y forma previstos por la norma-, enderezada a obtener la obtención de la extensión que le otorga el régimen en cuestión (CSJN, doct. fallo "Catania" del 9.11.72 citado en esta causa a fs. 50), a lo que se añade que, en definitiva la aludida renovación sólo supone la modificación del ámbito temporal del derecho que nació con el depósito original, creando una continuidad en el mismo, a petición y en interés de su titular.

De ahí que no resulta atendible la argumentación desarrollada por la actora con fundamento en el Convenio de Paris y en el ADPIC, por cuanto aparte de que la situación aquí ventilada no comporta un supuesto de caducidad de un derecho vigente, no resulta razonable interpretar la protección conferida por dichas normas al titular del derecho intelectual, como otorgada aún más allá y al margen de su propia conducta o como en el caso, de su proceder omisivo o extemporáneo en orden al cumplimiento de los recaudos atinentes a obtener la extensión de la tutela de que gozaba.

Señalo por último que la imposición de recaudos de orden normativo para el reconocimiento de derechos -en tanto no resultan, como en el caso, irrazonables o arbitrarios dado que sólo requieren de una exteriorización de voluntad que debe ser efectuada en tiempo y forma-, y la exigencia de su cumplimiento por parte del interesado que pretende el amparo en una determinada normativa, en modo alguno justifican la descalificación vertida por la accionante, dado que se

trata en definitiva de requisitos claramente determinados en torno de los cuales giran indiscutibles principios que hacen a la seguridad jurídica, en orden a la certeza que es preciso obtener y resguardar respecto de la vigencia, extensión y extinción de los derechos, máxime teniendo en cuenta las consecuencias que se siguen de la finalización de las prerrogativas en materia de derechos intelectuales.

En mérito de lo cual, quedan sin sustento las objeciones lanzadas por la parte actora respecto de la Resolución del INPI del 18.9.92 en tanto denegó el pedido de renovación del Modelo Industrial N° 65.437, por resultar la decisión bajo análisis ajustada a derecho.

Por las consideraciones vertidas, FALLO:

I. Rechazando la demanda promovida por Brodrene Hartmann A/S contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. II. Imponiendo a la parte actora las costas del juicio.

Los honorarios aquí regulados deberán ser abonados en el plazo de diez días corridos. Regístrese, notifíquese y oportunamente ARCHIVESE.

Fdo: Luis María Panquoz.
Jefe Federal.

ES COPIA f. d. -

COPIA

ES COPIA

Podex Judicial de la Nación

ELIZABETH CAFRUNI
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA

CA

CAUSA N° 11.727/2002.- BRODRENE HARTMANN A/S C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL.
JUZG. N° 7
SECR. N° 13

617

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de dos mil cinco reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "BRODRENE HARTMANN A/S C/INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL", respecto de la sentencia de fs. 192/195 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden; señores Jueces de Cámara doctores Marina Mariani de Vidal, Eduardo Vocos Conesa y Mario Hugo Lezana.

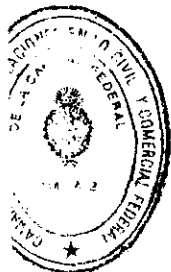
A la cuestión planteada, la señora Juez de Cámara // doctora MARINA MARIANI DE VIDAL dijo:

I.- El día 5 de setiembre de 2002 Brodrene Hartmann A/S -titular del modelo industrial n° 65.437 relativo a una "bandeja de huevos"- solicitó su renovación (conf. fs.81/124), pero el // Instituto Nacional de la Propiedad Industrial rechazó el pedido, por considerar que había sido formulado extemporáneamente a tenor de lo dispuesto en el art.11 del dec.ley 6673/63 (conf. fs.5).

Brodrene Hartmann A/S promovió entonces este juicio // contra el organismo administrativo, requiriendo la nulidad de la aludida resolución y que se haga lugar a la solicitud de renovación, de modo que el diseño industrial n° 65.437 venza el 12.2. 2008. Con costas.

Resistida la pretensión por la emplazada, la sentencia de fs.192/195 vta. rechazó la demanda y cargó los accesorios a la actora.

U
S
O
O
F
I
C
I
A
L



Apeló ésta y expresó agravios a fs.207/217 vta., los que fueron contestados a fs.221/230 vta. Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

II.- En primer término -y frente al planteamiento que efectúa la demandada- diré que, en mi opinión, la pieza de fs.207/217 vta. satisface los requisitos del art.265 del Código Procesal, mucho más si se pondera el criterio flexible que la Sala observa en la materia, en aras del escrupuloso respeto del derecho de defensa en juicio.

III.- La apelante, luego de admitir que el requerimiento de renovación del modelo se presentó cuando ya había expirado el plazo del art.11 del dec. 6673/63 (debió serlo antes de seis meses del vencimiento del período de vigencia de la protección // -es decir antes del 12.8.2002- y lo fue el 5.9.2002), manifiesta que ello se debió a que su Agente de la Propiedad Industrial -quien recibiera oportunamente instrucciones a ese efecto- tras-papeló en forma involuntaria la orden de renovación, constituyendo tal circunstancia una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor para ella.

El agravio no se sostiene, frente a lo dispuesto por los arts.1869, 1930 y, especialmente, 1946 del Código Civil, con arreglo al cual "los actos jurídicos ejecutados por el mandatario en los límites de sus poderes (tal el supuesto de autos: arg. art. 1934, Código Civil) y a nombre del mandante... son considerados como hechos por éste personalmente".

Y toda vez que, desde luego -y no creo que sean necesarias argumentaciones al respecto-, el extravío de las instrucciones por parte del mandatario (acerca de sus circunstancias deponen los testigos de fs.165/166 vta) no encuadra en la figura que aprehende el art.514 del Código Civil, va con ello dicho ///

ES COPIA

Podex Judicial de la Nación

618
ELIZABETH CAFRUNI
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Causa N° 11.727/2002

2

que la excusa esgrimida no puede prosperar.

Para finalizar, diré que la invocación de lo dispuesto en el art.3980 del Código Civil tampoco resulta adecuada, habida cuenta de que la dispensa que la norma contempla requiere que se trate de impedimentos imprevisibles o insuperables, cuya apreciación debe ser juzgada con la misma vara que se utiliza para tener por configurada la fuerza mayor (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 6.3.90, causa "Botana, H y otros c/ Cadepsa y // otros"; CNCiv., Sala C, ED-119-265; Sala D, LL-100-661; Sala F, LL-114_817; LLAMBÍAS, J.J., "Tratado de derecho civil, Parte General", 11ª ed., t.II, n° 2130; COLMO, A., "De las obligaciones en general" Bs.As.1920, n° 926; CAZEAUX, P.-TRIGO REPRESAS, F., "Derecho de las obligaciones", ed.1972, t.II, vol.2, p.475; MARIANI DE VIDAL, M., "Derechos reales", Bs.As.2004, vol.3, p.339/340).

IV.- El dec.ley 6673/63 concede al autor de un modelo o diseño industrial -y a sus sucesores legítimos- "un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo y registrarlo, por el tiempo y bajo las condiciones establecidas por este decreto" (art.1º). La protección se concede por el término de cinco años a partir de la fecha del depósito y podrá ser prolongado por dos períodos consecutivos de la misma duración a solicitud de su titular (art.7º). "La solicitud de renovación del depósito... deberá ser presentada no menos de seis meses antes del la expiración del período de vigencia de la protección." (art.11).

Que parece lógico concluir en que el incumplimiento derivado de la presentación extemporánea del pedido de renovación -y aunque la norma no lo diga expresamente- tiene como secuela la pérdida del beneficio, pues de lo contrario carecería de sentido la fijación de ese plazo. Ello, considérese que ese término es //

U
S
O
O
F
I
C
I
A
L



de caducidad o se lo designe de otro modo. Así lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con argumentos que no // pueden sino ser compartidos (sentencia del 9.11.72 *in re* "Roberto Catania y otro"; conf. asimismo dictamen del Procurador General en la misma causa, Fallos: 284:181. En el mismo sentido, esta Sala, causas 1061 del 11.4.72 y 1857 del 30.11.72, con primer voto del Dr. Quintana Terán; Sala III de este Tribunal, causa "Perfetti SPA c/INPI" del 3.3.2005).

A lo cual cabe añadir que el art.12 del dec. 6673/63 autoriza a rechazar la solicitud de depósito por incumplimiento de los requisitos formales a que se refieren los arts.10 y concordantes, resultando plausible que lo relativo al plazo dentro del cual debe formularse el pedido de renovación sea considerado como uno de los requisitos formales mentados por el art.12 (conf. esta Sala, causa 1857 citada).

También resolvió el Alto Tribunal -en la misma causa "Catania" antes citada- que *la finalidad de la ley es reglamentar convenientemente el derecho de los autores de modelos y diseños industriales a efectos de hacerlo compatible con el derecho de la sociedad y del mismo Estado, a gozar de la eventual explotación de tales diseños y modelos (el resaltado me pertenece), siendo el establecimiento de los plazos previstos en su articulado una de las condiciones puestas por él para que el autor pueda invocar los beneficios que le concede.*

Y creo claro que el derecho del autor no se viola reglamentando en forma razonable -como aquí ocurre y no se ha demostrado otra cosa- el procedimiento para obtener la renovación de un modelo industrial: si la actora omitió cumplir con un precepto legal razonable, sin que haya alegado y probado motivos valederos que justifiquen su proceder, debe soportar las consecuencias de su propia conducta discrecional (arg. art.14, Cons-//

ES COPIA

Poder Judicial de la Nación

619

ELIZABETH CATERINI
PROSECUTOR GENERAL

3

Causa N° 11.727/2002

titución Nacional; conf. esta Sala, causa 1857 del 30.11.72, con primer voto del Dr. Quintana Terán; Sala I de esta Excm. Cámara, doctrina de la causa 5264/97 del 3.9.98).

Ello atendiendo a que en el régimen de la propiedad industrial la tendencia es fijar límites en el tiempo al derecho del inventor (conf. art.7°, dec.ley 6673/63), siendo la finalidad de tales normas el contentar el interés de la sociedad en que los inventos pasen, luego de un cierto lapso, al dominio público, ya que de este modo la comunidad toda aprovecha del esfuerzo individual de sus miembros (conf. BREUER MORENO, P., "Tratado de patentes de invención", Bs.As.1957, n° 21), principios que también resultan aplicables a los modelos industriales (conf. esta Sala, causas 1061 y 1857 ya cit.).

La conclusión que antecede no peca de ritualismo excesivo, porque sólo se trata del respeto por el ordenamiento que la ley ha establecido para hacer valer los derechos, los cuales deben ser planteados en forma y plazo legal -en resguardo del buen orden de los procedimientos, en el cual está involucrado el orden público-, y porque el concepto de "excesivo rigorismo formal" no cubre los supuestos en que la pérdida que se experimenta proviene de la discrecional conducta observada por quien lo invoca (conf. esta Sala, causas 1458 del 21.9.82; 1807 del 18.3.83; 5410 del 4.11.87; 30749/95 del 31.3.2005 y sus citas y otras; Sala III, causa citada).

En cuanto a la argumentación que se pretende fincar en el principio del informalismo que ha de imperar en el procedimiento administrativo, cabe señalar que la ley 19.549 lo vincula con las "exigencias formales no esenciales" (art.1°, inc.c) y que ese mismo ordenamiento, al regular lo relativo a los plazos, prescribe que "los plazos... serán obligatorios para los interesados y para la Administración [art.1°, inc. e), ap.1] ///

U S O O F I C I A L



✓

y que "una vez vencidos los plazos establecidos (para interponer los recursos administrativos) se perderá el derecho para articularlos" [art. 1º, inc. e), ap.6].

Respecto de la original ponencia según la cual, como paso previo a darle por decaído a la actora el derecho que dejó de usar en término, el INPI debió constituir la en mora mediante la correspondiente interpelación, rescato lo dispuesto en el art. 509, primer párrafo, del Código Civil: "en las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento".

Sólo resta, a mi juicio, observar que la solución que se adoptó en los precedentes de la Sala que se trae a colación en el memorial (causas 838/99 del 16.8.02; 3214/00 del 9.12.02 y 11502/01 del 24.2.04) respondió a las especialísimas particularidades que se presentaban en esos litigios y no puede ser trasladada sin más al presente, en el cual aquéllas no concurren.

Finalmente, advierto que admitir el criterio de la actora, sin mediar justificativo bastante -tal lo que aquí ocurre-, implicaría en los hechos la derogación del art.11 del dec.ley 6673/63, en tanto se sustituiría la regla que él establece por otra, que autorizaría el pedido de renovación de los modelos industriales siempre que éste se formulara antes del vencimiento del término de protección acordado. Ello querría decir que se produciría una reforma legislativa vía judicial, conclusión cuyo solo enunciado conduce a su rechazo.

V.- No puede correr mejor suerte la queja que se vincula con las disposiciones del Convenio de París (CUP).

En efecto, su art.5º, ap.B) impide afectar la protección de los dibujos y modelos industriales por caducidades derivadas de la falta de explotación o la introducción de objetos semejantes a los que están protegidos.

Y su art.5º bis contempla la obligatoriedad de conce-//

ES COPIA

Poder Judicial de la Nación

ELIZABETH CAFRUNI
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA

Causa N° 11.727/2002

4

der un plazo de gracia (de seis meses como mínimo) "para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa si la legislación nacional lo impone".

Como se ve, las hipótesis a las que se refieren las // normas invocadas del Convenio no se vinculan con la que en autos se encuentra en debate.

VI.- Por lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada. Con costas a la recurrente vencida (art.68, primer párrafo, Código Procesal).

Es mi voto:

Los señores Jueces de Cámara doctores Eduardo Vocos Conesa y Mario Hugo Lezana, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhieren a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.
MARINA MARIANI DE VIDAL - EDUARDO VOCOS CONESA - MARIO HUGO LEZANA -.

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° 617 a n° 620 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

U
S
O
O
F
I
C
I
A
L