



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 8

3959/2021

MARADONA DIEGO ARMANDO S/SUCESION Y  
OTROS c/ SATTVICA SA Y OTROS s/VARIOS  
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Buenos Aires, de octubre de 2022.- MVM/SAF

**AUTOS Y VISTOS:**

Para resolver las defensas de falta de acción, de incompetencia sobre los registros de marcas en el extranjero y de prescripción de la acción opuesta por Sattvica SA y Matías Edgardo Morla en su presentación del 06.02.2022, como así también la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Christian Maximiliano Pomargo, quien, a su vez, adhiere a las excepciones opuestas por el resto de los demandados, cuyo traslado fue contestado por la parte actora en los términos que da cuenta la presentación del 09.05.22. y,

**CONSIDERANDO:**

**Iº) PRESCRIPCIÓN:**

En lo atinente a la **excepción de prescripción** deducida por los demandados en el punto V, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346 del Código Procesal, la excepción de prescripción sólo puede ser resuelta como de previo y especial pronunciamiento cuando la cuestión es de puro derecho.



Ello sentado, toda vez que el análisis que corresponde efectuar excede el marco del mero cómputo de plazos, y ponderando las manifestaciones de las partes, como así también la prueba a ser producida durante el curso del proceso, corresponde diferir su tratamiento para el momento del dictado de la sentencia definitiva.

***II°) FALTA DE ACCION Y FALTA DE LEGITIMACION PASIVA:***

Con relación a la falta de acción, cabe señalar que la misma sólo puede ser resuelta como previa cuando fuere manifiesta (conf. art. 347 inc. 3° del Código Procesal), esto es, cuando puede ser declarada sin otro trámite que el traslado de la excepción y sobre la base de los elementos existentes en el proceso (conf. *CARLI C. “La Demanda Civil”, La Plata 1977, pág. 231 y sus citas; CNFed. Civ. y Com., Sala I, causa n° 8.124/03 del 17/7/07; Sala III, causa n° 112/06 del 17/02/09, entre otras*).

En la especie, teniendo en cuenta las constancias del expediente y la necesidad de que se produzca la prueba ofrecida, así como también atento a que la excepción articulada no resulta manifiesta, corresponde igualmente diferir su tratamiento para el momento del dictado del pronunciamiento definitivo, en el que también se decidirá sobre el régimen de las costas.

El mismo criterio y solución adoptadas precedentemente resultan aplicables al tratamiento de la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 8

defensa de falta de legitimación pasiva deducida por el demandado Pomargo (*conf. CNFed. Civ. y Com., Sala III, causa n° 9.737/01 del 06.09.05*).

**III°) EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA  
SOBRE LOS REGISTROS DE MARCAS EN EL  
EXTRANJERO**

I.- En lo que atañe a esta defensa corresponde precisar, ante todo, que la parte actora -representada por el administrador de la sucesión de Diego Armando Maradona- inicia la presente demanda contra SATTVICA S.A. y sus socios: Matías Edgardo Morla y Christian Maximiliano Pomargo, a fin de que se declare la nulidad de las transferencias de marcas realizadas por el Sr. Morla, en supuesta representación del Sr. Diego Maradona en favor de SATTVICA S.A., ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en relación a los registros individualizados en el escrito de inicio. A su vez, solicita la reivindicación de la titularidad de todas las marcas registradas y/o solicitadas ante el INPI a nombre de SATTVICA S.A., como de toda otra marca solicitada y/o registrada por los demandados que incluya el nombre, los pseudónimos y/o la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes; y, en subsidio y para el caso de que no se haga lugar a ello, requiere se declare la nulidad de las marcas registradas y/o solicitadas por ante el INPI .



Asimismo, peticona la reivindicación de la titularidad de todas las marcas registradas y/o solicitadas en el exterior a nombre de SATTVICA S.A. como cualquier otra registrada y/o solicitada por los demandados que incluyan el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de “*DIEGO ARMANDO MARADONA*”, en todas sus variantes en cualquier país del mundo. Subsidiariamente, solicita la nulidad de las marcas registradas y/o solicitadas en el exterior, a nombre de SATTVICA S.A.

A su turno, los demandados SATTVICA S.A. y Matías Edgardo Morla, oponen excepción de incompetencia sobre los registros de marcas en el extranjero, ello en relación al planteo de reivindicación y/o nulidad de los registros de las marcas en el extranjero a nombre de SATTVICA S.A., con fundamento, entre otras cosas, en que los registros de las marcas se conceden de acuerdo a las normas vigentes en cada país, constituyendo su inscripción, un derecho de propiedad que solo puede ser cuestionado o anulado por las autoridades judiciales de cada una de esas naciones, esto es, sus jueces naturales.

Por su parte, la accionante responde el respectivo traslado el 09.05.22. Argumenta que la solicitud de su parte en punto a obtener la reivindicación respecto de las marcas registradas en el extranjero a nombre de SATTVICA S.A. se sustenta en que los juicios de reivindicación, nulidad o caducidad de marcas no se rigen





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 8

por las normas de competencia territorial ni por ninguna disposición de la ley de marcas, sino por el art. 5º, inc. 4) del Código Procesal, resultando, de esta manera, competente la justicia argentina para entender en la materia.

Además, afirma que, al poseer tanto SATTVICA S.A. como MATIAS EDGARDO MORLA y CHRISTIAN MAXIMILIANO POMARGO sus domicilios en la República Argentina (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los dos primeros, y en la Provincia de Buenos Aires el restante), su parte se ha limitado a ejercer la opción que le confiere nuestro ordenamiento jurídico de optar por la jurisdicción que conocerá en la causa.

Por último, indica que la competencia de este Juzgado para conocer en la materia ya ha sido discutida en el expediente “MARADONA DIEGO ARMANDO S/SUCESION c/ SATTVICA SA s/ MEDIDAS CAUTELARES” (Causa N° 14/2021). En relación a ello, aduce que en la referida causa se decretó la anotación de litis de las marcas registradas por SATTVICA S.A. tanto en nuestro país como en el extranjero, a saber: Uruguay, Unión Europea, India, Estados Unidos, Chile, Australia, Nueva Zelanda, México, Japón, Emiratos Árabes, Colombia y Perú, medida que se encuentra firme, de acuerdo con lo resuelto por la Excma. Cámara del fuero.

Finalmente, el Sr. Fiscal Federal dictamina con fecha 14.07.22.



**II.-** Así pues, en la forma que ha quedado delimitada la cuestión a resolver, es apropiado recordar que la ley procesal prevé que el Juez puede declarar su incompetencia cuando se interpone la demanda o cuando se somete a su decisión un planteo expreso sobre dicha cuestión en el momento procesal pertinente. Tal es el caso que aquí acontece.

Establecido lo anterior, corresponde precisar que la competencia se determina de modo principal por la exposición de los hechos efectuada en la demanda, que reviste importancia fundamental a esos efectos, de conformidad con lo establecido por el artículo 4° del Código Procesal (*conf. CNFed. Civ. y Com. Sala I causas 629 del 16.02.82; 1.436 del 30.07.82; ídem Sala II causas 1.359 del 30.07.82; 3.043 del 28.09.84; 6.097 del 09.08.88 y 7.701 del 28.08.90 entre otras*) y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, por el derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, pues los primeros animan al segundo siendo el único sustento de los sentidos jurídicos particulares que les fuesen atribuibles (*conf. CSJN, Fallos 279:95; 281:97; 286:45; 301:631 etc.*).

También se ha sostenido que, a tal fin, se debe indagar en la naturaleza de la pretensión, examinar su origen, así como la relación de derecho existente entre las partes (*conf. CSJN, Fallos 321:2917, 322:617*).





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 8

**III.-** En el presente caso, se debe establecer si el Juez argentino es competente para entender en aquellas marcas registradas y/o solicitadas en el extranjero por SATTVICA S.A., cuya reivindicación – y nulidad subsidiaria – aquí se demanda.

De este modo, para resolver el *sublite* es necesario tener en cuenta que el **principio de territorialidad** existente en el ámbito de los conflictos entre marcas, restringe la localización espacial a los límites geográficos del lugar de registro.

Como bien señala nuestra doctrina y jurisprudencia - y el Sr. Fiscal Federal en su dictamen - “ni la marca registrada en la Argentina tiene exclusividad más allá de nuestras fronteras, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país”. La ley 22.362 protege al público que habita en la República Argentina...sea cual sea la situación que se da en otros países del mundo (*conf. CNCCFed., Sala II, causa n° 551/2013 del 02/06/17*).

También deben tenerse presente las disposiciones del Código Civil y Comercial relativas a la jurisdicción internacional de los jueces argentinos en materia de inscripciones o validez de marcas y su protección; y a la distribución de la competencia con el propósito de disponer medidas cautelares con alcances que exceden el territorio nacional sobre bienes o personas que se encuentren fuera del



país (*confr. arts. 2.601; 2603, inc. a); y 2609 del citado Código y Ley Nro. 22.362; CNCCFed., Sala II, causa n° 9877/18 del 22/05/19*).

En cuanto al último fundamento expuesto por la actora, corresponde dejar asentado que, en la causa n° 14/2021, **solo se autorizó la comunicación de la anotación de litis dispuesta el 11/03/21, ante Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a los corresponsales allí indicados.**

Por lo tanto, el Suscripto podrá, en su caso y de considerarlo oportuno, comunicar las decisiones que adopte respecto de las marcas registradas en el territorio nacional, **mas no decidir en punto a aquéllas que han sido registradas en el extranjero** puesto que es mi convicción que, en tales supuestos y si así estuviere previsto, serán los jueces extranjeros quienes se expidan bajo las normas que sean aplicables conforme al derecho interno de ese país extranjero.

En tales condiciones, **corresponde declarar la incompetencia de este Juzgado** para entender en las presentes actuaciones respecto de la reivindicación y/o nulidad de los registros de las marcas en el extranjero a nombre de SATTVICAS.A.

Por ello, y de conformidad con los fundamentos expuestos por el Sr. Fiscal Federal, los cuales comparto y a los que cabe remitirse en mérito a la brevedad,







Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 8

**RESUELVO:** 1) Diferir el tratamiento de las excepciones de prescripción, falta de acción y falta de legitimación pasiva para el momento de dictar sentencia definitiva en estas actuaciones. 2) Hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por los demandados. En consecuencia, declarar la incompetencia de este Juzgado para entender en la pretensión de reivindicación y/o nulidad de las marcas registradas en el extranjero a nombre de SATTVICA S.A., sin perjuicio de que, en su oportunidad, se comuniquen a los registros correspondientes el decisorio que se adopte. 3) Imponer las costas de esta incidencia en el orden causado atento al modo en que se resuelve (*arts. 68, segundo párrafo/69 del CPCC*).

**Regístrese y notifíquese.**

MARCELO GOTA  
JUEZ FEDERAL

REGISTRADO BAJO EL N° ..... AL F° .....

DEL LIBRO DE INTERLOCUTORIOS.

EL ...../10/2022

