

## Marcas Disenos Industriales Infraccion Exclusividad Similitud Dano Indemnizacion Cuantificacion Del Dano

### JURISPRUDENCIA

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de

diciembre de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, doctora GRACIELA MEDINA dijo: I.- Al tomar conocimiento del lanzamiento al mercado por parte de la firma DILEXIS S.A., de una galletita con formato idéntico al de las galletitas SONRISAS, BAGLEY ARGENTINA S.A., inició una serie de reclamos tendiente a defender sus legítimos derechos, que culminaron en una medida cautelar a fin que se condenara a la constatación, secuestro y embargo de los productos en presunta infracción a las marcas SONRISAS y DISEÑO DE GALLETITAS SONRISAS, galletitas que con marca DALE ALEGRÍA, comercializaba la empresa mencionada (confr. medida cautelar n° 4307/09 agregada). Como el problema no pudo ser superado en las tratativas extrajudiciales previas y como posteriormente fracasó la audiencia de mediación que establece la ley 24.573 (fs.5), la empresa BAGLEY S.A. promovió la demanda de autos contra DILEXIS S.A. por cese de uso de la marca ?formato y diseño de galletita? que ?según comprobó- individualiza con la denominación ?DALE ALEGRÍA?, integrada con la forma de una carita sonriente idéntica a sus galletitas con forma y diseño de su marca SONRISAS. Y por considerar que tiene mucho que perder frente al uso indebido del ?formato y diseño de galletita?, solicitó la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la utilización indebida de la forma del producto sobre la que tiene derechos prioritarios, sin que implique objetar la comercialización de galletas dulces con sabor a frambuesas (fs. 65/77 y ampliación fs.81/85). Al progreso de esas pretensiones se opuso la emplazada, asegurando que Bagley Argentina no posee derechos exclusivos sobre el diseño en cuestión, por encontrarse ampliamente difundido en numerosos productos del rubro alimenticio. Y defendiendo su postura, argumenta que el público consumidor no puede confundir las galletitas de Dilexis S.A con las galletitas de Bagley Argentina debido a que las marcas que distinguen los productos y los parckings que los envuelven, son claramente disímiles.(fs. 262/272) II.- Finalizado el período probatorio y agregados los alegatos de ambas partes (fs.838/848 y 850/856), el señor Juez de primera instancia, en el pronunciamiento de fs.879/882, consideró que si bien las marcas ?SONRISAS? y ?DALE ALEGRÍA? eran inconfundibles, estaba suficientemente acreditado que la firma Dilexis S.A. había utilizado indebidamente el formato y diseño de la galletitas Sonrisas, perteneciente a la actora. Tuvo en cuenta al respecto que ?la carita sonriente? no era de uso común en la clase 30 del nomenclador internacional, confiriendo a su titular el uso exclusivo. En consecuencia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a no usar la marca figurativa de la actora y a pagarle dentro del plazo de diez días corridos de quedar consentida o ejecutoriada la presente ?la suma de PESOS ? (\$...), con más los intereses indicados en el considerando 4, e impuso las costas a la demandada vencida (art. 68, del Código Procesal) (fs. 882). El enfoque que el señor juez emitió en su sentencia, originó la apelación de ambas partes. La empresa Dilexis S.A. -que resultó vencida- interpuso recurso de apelación a fs. 886 y expresó agravios a fs. 904/911vta., que originó la réplica de fs. 921/928vta. Por su parte Bagley Argentina S.A. apeló la sentencia a fs.888 y expresó agravios a fs.913/917, la que no fue respondida. Existen ?además- agravios vinculados con las regulaciones de honorarios (fs.886; 888; 891), que serán objeto de estudio por la Sala en conjunto a la finalización del presente acuerdo. Las críticas de Dilexis S.A se dirigen a cuestionar principalmente que el señor magistrado de primera instancia no tuvo en cuenta que la ?carita sonriente? es de uso generalizado y ampliamente difundido en numerosos productos alimenticios y sobre esa base, la actora no puede pretender su monopolio. Critica el monto indemnizatorio que el señor juez otorgó a su adversaria, que no fue probado con exactitud. III.- Así reseñada la causa en los aspectos sustanciales que interesan en esta instancia, y antes de entrar al estudio de las cuestiones traídas a esta Alzada y que juzgo necesarias frente al tenor de los agravios; señalo que no he de seguir a las apelantes en todos y cada uno de sus planteamientos, limitándome en el caso, a tratar sólo aquéllas que son ?conducentes? para la correcta adjudicación de los derechos que les asisten. Me atenderé así a la metodología de fundamentación de las sentencias que el Alto Tribunal ha juzgado pertinente en múltiples ocasiones (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294: 466, entre otros) y en orden a la selección y valoración de la prueba, a lo dispuesto en el art. 386, última parte del Código Procesal. Como primera medida debo señalar que no se discute que las marcas enfrentadas ?SONRISAS? y ?DALE ALEGRÍA? son inconfundibles y que el estudio de las probanzas que se aporta sobre el particular pone de manifiesto que la empresa DILEXIS S.A. utilizó en forma efectiva la marca ?DALE ALEGRÍA? integrada con la forma de una carita sonriente. Conforme a esto, la cuestión ?tal como ha sido planteada desde el inicio- ha quedado ceñida a determinar si ?dentro de las circunstancias fácticas en que se ambienta la contienda- el uso que ha efectuado DILEXIS de ese ?formato y diseño de galletitas? ha sido ilegítimo y si su adversaria tiene derecho a requerir el cese de uso con base en la imitación de su diseño registrado bajo acta n° 2.766.014 (fs.14). Tras lo cual,

según sea la conclusión a la que arribe -si es o no procedente- la demanda de daños y perjuicios y sus accesorios. En las condiciones enunciadas entiendo que la solución adecuada y legal del problema parte del hecho acreditado en autos que la actora es titular de la marca ?SONRISAS?, bajo acta n° 2.332.465 (fs.9) y del diseño acta n° 2.766.014 (fs.14) inscriptas ambas en la clase 30 del nomenclador marcario internacional, marca cuya validez tiene respaldo en un título emanado del Estado Nacional, y se halla investida en consecuencia, de todos los derechos y privilegios que le reconoce el art. 4° de la Ley de Marcas, toda vez que, con el registro se obtiene la propiedad del signo y la exclusividad de uso (conf. esta Sala causa 3721/03 del 30.12.2011) Es claro, por consiguiente, que su titular tiene derecho a impedir su uso por terceros (art. 4° de la ley 22.362), a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de su actividad y en desmedro de la función individualizadora de la marca implícita en ese derecho al uso exclusivo, con independencia de que ese empleo no autorizado merezca o no ser calificado de ?mala fe?.

Comparto la doctrina que sirve de inicio a la expresión de agravios de la recurrente y que una constante jurisprudencia del Tribunal ha declarado infinidad de veces, cuando afirma que ningún titular puede pretender el monopolio de un diseño genérico cualquiera, pues la exclusividad existe con relación al concreto diseño que ha registrado, que no implica autorizar similitudes o aproximaciones que permitan crear verdaderos riesgos de confusión (confr. Sala I causa 814 del 12.7.83; Sala III causa 4994 del 16.2.88). Es decir que la tutela legal que concede la ley en la materia, es en orden a la singularidad de su presentación y a la novedad de su diseño (confr. esta Sala causa 8691/04 del 30.12.2011). Y por aplicación de las pautas delineadas precedentemente, el punto -que en mi criterio- es decisivo para resolver el conflicto, es el hecho de que no se ha acreditado en autos la difusión del diseño de la ?carita sonriente? en la clase 30 del nomenclador y no puede ser considerada a los efectos marcarios, como de ?uso generalizado? o muy difundido en numerosos productos del rubro alimenticio. Ninguna incidencia tiene, en la definición de este litigio la circunstancia de que existan dos empresas que emplean en la configuración de sus galletitas una ?carita sonriente? que no le atribuye al diseño el carácter de ?común? en la clase. En primer lugar porque el estudio completo de todas y cada una de las constancias del proceso (confr anexos II, III, IV, y V de la causa 4307/09 agregada) pone de manifiesto que corresponde descartarlas porque poseen una estructura muy diferente a la aquí controvertida. Partiendo desde esa perspectiva, es claro que nadie tiene derecho a incluir ese diseño particular en su marca, absorbiéndola y privándola de su exclusividad y mermando su poder identificador con desconocimiento de la norma básica que en la materia consagra el art. 4° de la Ley de Marcas (confr. mi voto de esta Sala causa n° 893/2011 del 7.10.2014).

Ahora bien, la carita sonriente que figura en el envase de las galletitas ?Dale Alegría? se caracteriza por poseer una configuración idéntica a ?la carita sonriente? del parking de las galletitas SONRISAS. Y esa conformación original, como lo puso de relieve el Señor Magistrado de primera instancia, fue imitada ?hasta en sus mínimos detalles- por DILEXIS S.A., como surge sin dudas de la abundante documentación acompañada. En efecto, en los ejemplares de los paquetes (3 bolsas de las medidas cautelares causa 4307/09) -que en este momento tengo la vista- se ve con claridad que ese formato de la ?carita sonriente? tan particular, fue reproducida imitativamente por la demandada. En tales condiciones no cabe descartar la idea de que sea percibida como una de las variantes de las galletitas que corresponden a la infinidad de productos que comercializa BAGLEY S.A.; de donde se sigue que es susceptible de provocar confusión en el público consumidor, en cuanto al origen empresarial del producto. En definitiva lo que interesa en este caso es destacar que la configuración singularizante de ese diseño, es el que copió la demandada, como surge sin dudas de la documentación aportada.

Ponderando lo recién apuntado, y valorando el conjunto de circunstancias comprobadas en autos, las quejas de la recurrente, comportan argumentaciones desprovistas de toda incidencia en la solución del conflicto. Porque ello no quita que la marca ?SONRISAS? y su diseño es de uso exclusivo de su titular, teniendo en cuenta que son productos de igual naturaleza y dirigidos a los mismos consumidores. En definitiva juzgo que el a quo ha dictado un fallo que se ajusta a derecho y se adecua a las exigencias de la ley marcaria.

IV.- Preciado lo que antecede y algunos principios aplicables al caso, corresponde pasar al estudio de los daños y perjuicios solicitados, a la luz de los agravios presentados por las partes. El demandado vencido tacha ?de un monto excesivamente alto? el que fijó prudencialmente el a quo por los daños y perjuicios que no fueron probados. Y en sentido contrario su adversaria se queja de la escasa indemnización concedida. Advierto ante todo ?como lo he hecho en diversas oportunidades- que si bien el comercio ilegítimo ha proyectado un daño cierto y no conjetural y que su autor debe indemnizar; no es menos cierto que a la hora de precisar su cuantificación se presentan serias dificultades en orden a la prueba del daño y a la indudable complicación que existe respecto a la fijación del resarcimiento y la necesaria relación de causalidad entre la infracción y los daños derivados de ella. Por eso, frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad industrial, la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba. Si bien se parte de una presunción de daño la jurisprudencia del Tribunal (esta Sala causa 3721/03 del 30/12/2011) se ha orientado en el sentido de que el daño que se trata de enjugar es el derivado de la infracción marcaria, del uso indebido de la marca ajena, siendo ese uso uno de los factores -tan sólo uno- de los que inciden en la comercialización del producto. Es claro, que los costos de fabricación y comercialización de las galletitas no son gastos realizados

por ella, extremo que conduce a observar una actitud de extrema prudencia en la fijación del resarcimiento, desde que la indemnización debe cumplir su función específica y no significar un indebido beneficio. Y los aportes de elementos acerca del preciso menoscabo patrimonial surgidos de la pericial contable (fs.712/715) me conduce a proceder con parquedad a la hora de determinarlo. Aceptado entonces que un daño existió y no probada su exacta cuantificación económica, corresponde fijarlo prudencialmente, como lo dispone el art. 165, última parte del Código Procesal. Por lo dicho y dentro del marco de dificultades que es propio del tema y valorando en conjunto las circunstancias de la causa, juzgo razonable la indemnización fijada por el a quo en la suma de ? pesos (\$...) art.165, última parte, del Código Procesal-. Como colorario de lo expuesto, estimo justo que la demandada infractora que fue vencida en la acción por de cese de uso y en la demanda resarcitoria -por que se está frente a la situación de un daño cierto no determinado en cuanto a su monto, pero sí respecto de su existencia- cargue con las costas de ambas instancias (art.68 del Código Procesal). V.- Voto, pues, por la confirmación de la sentencia apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios; con costas a la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). El doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhiere a su voto. El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R-J-N.). En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios; con costas a la recurrente vencida (art.68, primer párrafo, del Código Procesal). Regístrese, notifíquese y devuélvase. GRACIELA MEDINA ALFREDO SILVERIO GUSMAN Correlaciones Ley 22362 - BO: 02/01/1981

Cita digital: