

## Validez De La Notificacion De La Accion De Cese De Oposicion Al Registro De Marca

### JURISPRUDENCIA

### Validez de la notificación de la acción de cese de oposición al

registro de marca Se desestimó el planteo de nulidad de notificación del traslado de la demanda practicada en el domicilio constituido en sede administrativa y que no había sido modificado según las constancias del expediente remitido por el INPI.

Buenos Aires, 7 de abril de 2015. Y VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 137 contra la resolución de fs. 134/35, fundado a fs. 138/40, cuyo traslado fue contestado a fs. 142/43, y CONSIDERANDO: 1. La firma Danone Argentina SA articuló la nulidad de la notificación del traslado de la demanda practicada en el domicilio que constituyó en el escrito de oposición al registro de marca ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) (ver fs. 68/vta. y 88/93vta.). Manifestó que tomó conocimiento del pleito en forma accidental y absolutamente fortuita. Fundó su planteo en que el domicilio consignado en la cédula no es el real ni el constituido por sus apoderados a los efectos de la presente causa en la audiencia de mediación obligatoria, sino por los anteriores letrados que representaron a la empresa exclusivamente en sede administrativa y al sólo efecto de deducir la oposición que motivó la demanda. Invocó el conocimiento que tenía la actora de la intervención de los nuevos letrados y de la constitución de dicho domicilio en la instancia judicial, en la oportunidad de suscribir el acta de mediación, de acuerdo con la ley 26.589. Alegó que la notificación del traslado de la demanda en el domicilio constituido en los términos del art. 14 de la ley 22.362 es válida mientras su modificación no sea puesta fehacientemente en conocimiento de su contraria, tal como ocurrió en el caso. Y afirmó que la nulidad es absoluta e insanable por cuanto le ha impedido ejercer el derecho constitucional de defensa en juicio. El a quo, previo traslado a la actora y con sustento en los antecedentes remitidos por el INPI, en lo dispuesto en el art. 14 de la ley 22.362 y en la jurisprudencia de las tres Salas del Fuero, concluyó que el único domicilio válido para notificar la demanda por cese de oposición es el constituido en sede administrativa, en el cual se cumplió la diligencia. A ello añadió que dicho domicilio especial no fue modificado según las constancias del expediente remitido por el INPI. Sobre esa base, desestimó el planteo de nulidad, con costas. 2. Contra esa decisión se agravia la demandada. Sostiene que es errónea la valoración del juez acerca de que en los juicios marcarios el único domicilio válido para notificar el traslado de la demanda es el constituido en sede administrativa, desde que de ese modo soslaya que en la instancia de la mediación tomó intervención directa con un letrado apoderado interno de la empresa y constituyó un nuevo domicilio que coincide con el real. Es decir, aduce que modificó en una instancia judicial -la de la mediación-, previa al traslado de la demanda, el domicilio constituido en el INPI y que la actora tomó conocimiento de tal circunstancia. Precisa que la constitución del domicilio en esos términos es eficaz y se adecua al art. 42 del Código Procesal y a la ley 26.589, la cual es posterior y más específica y ha modificado en cierta medida la ley 22.362 en el referido punto. Reitera que la representación y constitución del domicilio en sede administrativa obedeció a una oportunidad concreta y particular: la gestión de la oposición al registro de la marca de la actora. Y concluye que una interpretación diferente vulneraría el derecho de defensa en juicio. Asimismo, se agravia por cuanto el juez consideró que no se modificó el domicilio constituido en sede administrativa, cuando hay constancias en autos de que en la audiencia de mediación -es decir, después de la presentación en el INPI y antes del inicio de la demanda- fue modificado con expreso conocimiento de su contraria. Y agrega que si no se tuviese como válido el nuevo domicilio constituido en la mediación, la demanda igualmente debió haber sido notificada en el domicilio real de la empresa, máxime cuando había cambiado de representación. 3. Así planteada la cuestión, cabe precisar que el art. 14 de la ley 22.362 dispone que ?Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrían ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. En dicho escrito debe constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante?. De acuerdo con esa norma legal, este Tribunal se ha pronunciado inveteradamente por la validez de la notificación del traslado de la demanda por cese de oposición al registro de marca en el domicilio legal constituido en sede administrativa, asimilándolo al previsto en el art. 40, párrafo primero, del Código Procesal; y a partir de tal principio, ha considerado aplicable la norma del art. 42 de dicho código, en cuanto determina la subsistencia de los domicilios constituidos y denunciados, para todos los efectos legales, mientras su modificación no sea puesta en conocimiento, de modo fehaciente, de la otra parte (ver esta Sala, causas 21.120/94 del 24-6-1997, 6098/97 del 11-6-2002, 1494/98 del 5-11-2004, 191/05 del 12-9-2006, 1453/98 del 10-4-2007, 6020/04 del 5-7-2007, 8702/08 del 2-11-2010, 5029/09 del 11-10-2012 y 12.138/07 del 13-3-2014; Sala 1, causas 5462/02 del 26-9-2006, 13.873/04 del 19-7-2007, 13.154/06 del 12-2-2009 y 5035/08 del 29-10-2009; Sala 2, causas 24.203/94 del 14-4-1998, 7870/99 del 4-6-2002, 12.140/07 del 26-5-2010 y 4092/11 del 18-12-2013). Se trata de una doctrina elaborada hace muchos años atrás, en

vigencia de la ley 3975 (Sala 1, causas n° 9177 ?Fontenla? del 14-12-1979 y n° 157 ?El Constructor SACIFA?, del 10-10-1980?), la cual fue receptada en el art. 14 de la ley 22.362 (cfr. Sala 1, causa 13.873/04 del 19-7-2007, voto de la doctora María Susana Najurieta; Sala 2, causa 4092/11 del 18-12-2013). 4. Ahora bien, la recurrente invoca que el domicilio constituido en el escrito de oposición presentado ante el INP fue modificado en la audiencia de mediación obligatoria, de lo cual se dejó constancia en el acta agregada a este expediente (ver fs. 83), y que la actora tomó conocimiento de tal circunstancia en dicha oportunidad. Y sostiene su planteo con fundamento en que la ley 26.589 de Mediación ha modificado en ese punto el art. 14 de la ley 22.362. Este argumento no es atendible. Sin perjuicio de que la apelante no precisa cuál de las disposiciones de la ley 26.589 modifica a la ley 22.362 en su artículo 14, ninguna de ellas permite arribar a la conclusión que postula. En efecto, el art. 3 de dicha ley sólo establece que en el acta de mediación deben constar los domicilios de las partes en los cuales se realizaron las notificaciones de las audiencias. A su vez, el decreto reglamentario n° 1467/11 dispone que en la audiencia de mediación las partes deben denunciar su domicilio real y constituir domicilio en la ciudad, en donde se notificarán todos los actos vinculados al trámite de mediación y sus consecuencias.

No puede inferirse de ese plexo normativo que se ha modificado el régimen de notificación del traslado de la demanda previsto en el Código Procesal, en forma general (ver CNCom., Sala D, del 26-10-2000, E.D. 191, pág. 326), ni el regulado en la Ley de Marcas 22.362, en particular. La ley 26.589 nada dispone en ese sentido, en tanto que no sería razonable interpretar que la norma reglamentaria ha modificado el régimen legal específico y propio de este tipo de conflicto marcario. Es que la constitución del domicilio en el trámite de la mediación al que se refiere la norma sólo es susceptible de proyectar efectos sobre las consecuencias que le son propias (el art. 7 in fine del anterior decreto reglamentario n° 91/98 enumeraba entre tales consecuencias a la posterior ejecución judicial del acuerdo, de los honorarios del mediador y de las multas originadas en ese trámite). Una inteligencia distinta implicaría sostener que un decreto reglamentario puede modificar normas esenciales del Código Procesal o de la Ley de Marcas, lo cual es inadmisibles en virtud de lo dispuesto en el art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional. En síntesis, en materia de cese de oposición al registro de una marca se mantiene el domicilio constituido en el procedimiento administrativo ante el INPI y no en el trámite de la mediación (cfr. Sala 2, causa 997/10 del 11-3-2011). En suma, la modificación del domicilio constituido en el escrito de oposición sólo es eficaz si se efectúa en el expediente administrativo (arts. 19 y 21 del reglamento de procedimientos administrativos, decreto 1759/72) y se notifica fehacientemente a quien solicitó la marca, resultando irrelevante a los fines de notificar el traslado de la respectiva demanda que en el trámite de mediación se haya constituido uno distinto (esta Sala, causa 1453/98 del 10-4-2007; en el mismo sentido, Sala 2, causa 24.203/94 del 14-4-98). A lo expuesto hay que añadir que la instancia previa de la mediación no es la judicial propiamente dicha, como sostiene la apelante para fundar -sin un sustento normativo válido- la eficacia de la constitución del domicilio en ese trámite previo a los efectos de la notificación del traslado de la demanda. Tampoco es conducente el argumento atinente a que la constitución del domicilio en el expediente administrativo del INPI fue realizada por sus anteriores apoderados y al sólo efecto de la oposición. Tal limitación, además de no surgir en forma expresa del escrito de oposición (advírtase que se hizo reserva de ampliar los fundamentos de la oposición en la instancia judicial; ver fs. 9/vta.), no es consecuente con la norma del art. 14 de la ley 22.362, la cual expresamente establece que el domicilio constituido en la oposición es válido para notificar el traslado de la demanda. Tal disposición legal obligaba a la empresa oponente a mantener actualizado su domicilio legal en el expediente administrativo, máxime en el caso de una modificación de su representación letrada, como alegó en oportunidad de plantear la nulidad de la notificación y reiteró en el memorial de agravios. Una interpretación distinta, como la que propone la demandada, no es estrictamente necesaria para garantizar su derecho de defensa, sino que pondría en crisis el sistema normativo específico de la ley 22.362 -cuya validez ha sido invariablemente reconocida por este Fuero- y, consecuentemente, afectaría la seguridad jurídica y la eficaz forma prevista por el legislador para notificar el traslado de la demanda por cese de oposición a la solicitud de registro de marca. Y no es, asimismo, válido el argumento que la recurrente sostiene en subsidio, habida cuenta de que la pretensión de que el traslado de la demanda por cese de oposición se hubiese notificado en el domicilio real de la empresa, importa directamente prescindir de la norma legal aplicable. Por ello, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravios, con costas (art. 69 del Código Procesal). Teniendo en cuenta el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada, y las demás pautas que aplica el Tribunal en este tipo de conflicto marcario que carece de un monto concreto (arts. 6, 7, 9 y 33 de la ley 21.839, texto según ley 24.432), se eleva la suma regulada a pesos ... (\$ ...) en concepto de honorarios a la letrada patrocinante de la actora, doctora Gabriela M. Soucasse, la cual fue apelada por baja a fs. 136 (ver que sólo dicho recurso fue concedido a fs. 137). Por los trabajos de Alzada, se regulan los honorarios de la representación de la actora, doctor Alberto L. Roque Berton Moreno, en la suma de pesos ... (\$ ...), y los de su dirección letrada, doctora Gabriela M. Soucasse, en pesos ... (\$ ...); art. 14 del Arancel. El doctor Guillermo Antelo no suscribe por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese, y devuélvase. Fecha de firma: 07/04/2015 Firmado por: GRACIELA MEDINA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA

003233E