

## Conflicto Marcario Cese De Uso De Marca Dilucion

DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

### JURISPRUDENCIA

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos ?Frigorífico Kramer SRL c/ Stochetta Oscar Alberto y otros s/ cese de uso de marcas - daños y perjuicios?, y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Graciela Medina dijo: I. Mediante el pronunciamiento dictado a fs. 875/881, el magistrado a quo hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Frigorífico Kramer SRL y en consecuencia condenó al Sr. Alberto Oscar Stochetta a cesar en el uso de la marca ?SR. SAN ROQUE? y diseño, del nombre comercial ?Frigorífico San Roque? y/o ?San Roque?; así como también a pagar a la actora la suma de pesos cien mil (\$100.000). A su vez, rechazó la reconvencción deducida por Oscar Alberto Stochetta. Para así decidir, señaló en primer término que de lo actuado en el expediente de medida cautelar, n° 1533/06, surge que la actora, efectivamente, es titular de la marca ?SAN ROQUE SR? y (diseño), nro. 2.050.456, de la clase 29. A continuación, se expidió respecto del planteo de nulidad formulado por el demandado y destacó que de las constancias de la presente causa, surge que Stochetta y Careza adquirieron en agosto de 1995, las cuotas sociales de ?Frigorífico Kramer SRL? y que en noviembre de 2004, aquél se desvinculó de la mencionada sociedad (conf. escrituras públicas nros. 161 y 124, obrantes a fs. 215/220 y no desconocidas por la actora), renunciando a todos sus derechos y beneficios. Manifestó el magistrado, que del análisis de los instrumentos mencionados, no se observa que el Sr. Stochetta haya aportado a la sociedad su experiencia en la elaboración de matambres, ni la propiedad sobre la marca de hecho ?SAN ROQUE?, tal como lo afirma al contestar demanda. En tal sentido, sostuvo que las declaraciones obrantes a fs. 521/522 y a fs. 537, poco aportan sobre el particular ya que ambos testigos formularon declaraciones sumamente imprecisas, basadas en comentarios y en supuestos y/o presunciones. A su vez, agregó que la prueba informativa producida a fs. 710/711, fs. 713/715 y fs. 763/767, tampoco lo demuestra y no se acompañó documentación que acredite lo allí informado. Finalmente, sostuvo que si bien se advierte que el Sr. Stochetta realizó actos de comercio con la designación ?San Roque?, ello no implica que posea una marca de hecho, porque la autenticidad de los documentos antes mencionados fue negada por la actora y no hay otra prueba fehaciente en este sentido. De tal manera, no se acreditó que se esté en presencia de una marca no registrada, que haya sido usada y a cuyo amparo se formó una clientela, extremo que podría ser merecedor de una tutela jurídica. En suma, consideró el sentenciante que no se configura en el caso ninguna de las situaciones contempladas por el art. 24 de la ley 22.362, pues no se otorgó al accionante el registro de la marca en cuestión (en la clase 29) en contravención con lo dispuesto por dicha norma, por lo que correspondía rechazar la reconvencción formulada. En cuanto al planteo del cese en el uso de la marca en cuestión y del nombre comercial ?Frigorífico San Roque?, sostuvo el magistrado que de las pruebas examinadas en la causa, surgía que el demandado hizo uso de la marca registrada por la actora y del nombre comercial ?Frigorífico San Roque?, siendo esto suficiente para admitir la pretensión deducida respecto al cese de la utilización indebida del signo. En cuanto a la petición de cambio de la designación social ?Frigorífico San Roque SRL?, destacó el juez que en atención al informe brindado por la Inspección General de Justicia a fs. 348, del cual surge que la sociedad de referencia no se encuentra inscripta -tal prueba no fue impugnada-, corresponde admitir su eficacia probatoria, resultando abstracta la pretensión de la actora. Por último, analizó el a quo la indemnización reclamada por la accionante en concepto de daños y perjuicios por el uso indebido de la marca ajena. De manera preliminar remarcó la dificultad que existe -cuando no la imposibilidad- a la hora de probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños que de ella se derivan. Luego, valoró el lapso observado por la perito, en el que el Sr. Stochetta emitió facturas utilizando el nombre ?San Roque? -octubre de 2004 hasta octubre de 2005- como también la liquidación efectuada a fs. 485 vta. por la experta. Teniendo en cuenta dichos elementos y en virtud de la facultad que le otorga el art. 166 del Código Procesal (texto según ley 26.939, DJA), estimó apropiado fijar la suma de \$100.000. Concluyó admitiendo la existencia de un daño como consecuencia de la dilución de la marca, mas entendió que la suma referida satisface adecuadamente este aspecto del reclamo. Apelaron ambas partes (ver recursos de fs. 888 y de fs. 896 y autos de concesión de fs. 889 y fs. 897). A fs. 901/904 expresó agravios la actora y a fs. 905/918 lo hizo la demandada, cuyo traslado fue contestado mediante presentación de fs. 942/953. Hay también apelaciones contra la regulación de honorarios (ver fs. 886 y fs. 890/893), que serán tratadas al final del acuerdo y según su resultado (arg. art. 280 del Código Procesal, DJA). II. Se queja la actora por entender que el monto indemnizatorio fijado por el a quo resulta insuficiente en orden a la entidad de los daños por ella sufridos y a lo que surge de las probanzas de autos. También se queja porque el sentenciante no estableció la tasa de interés aplicable en el sub lite. La parte demandada se agravió del argumento principal apuntado y de otros -también esgrimidos por el a quo- que no resumí dado que a mi

juicio el eje de la cuestión a resolver pasa por lo sintetizado en el considerando precedentemente, y por algunas razones más sobre las que me expediré luego. III. Por una cuestión de orden lógico, analizaré en primer término los agravios de la demandada para concluir luego con los de la parte actora. Corresponde destacar que a partir del momento de su registro, la marca constituye un derecho adquirido, que sólo puede ser atacado en su validez cuando concurren a su respecto circunstancias de excepción, debiéndose decidir la procedencia de la acción de nulidad conforme al criterio restrictivo que impera en materia de nulidades en general. Debe señalarse que el artículo 24, inciso b) de la ley 22.362, establece la nulidad de las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero y en tal sentido, resulta claro que en una acción de nulidad, el demandado no puede ampararse en su registro, y si el acto mediante el cual lo obtuvo es nulo como consecuencia de hallarse en transgresión a lo establecido por el artículo 953 del Código Civil, cae inexorablemente la marca de que es titular. Conviene establecer los límites de la disposición en análisis. Para ello, debe partirse de la base de que no toda marca ya usada por un tercero es de por sí suficiente para anular su registro posterior a tal uso. La ley, exige que el solicitante del registro conociera o debiera conocer que la marca pertenecía a un tercero. Lo contrario, significaría apartarse del sistema atributivo, base de la legislación marcaria argentina, dado que la marca en uso prevalecería siempre por sobre la registrada con posterioridad. Se ha sostenido que en los casos en que la nulidad no surge de la copia de una marca notoria, en los términos del art. 6 bis del Convenio de París, para que se configure bajo el artículo 24, inciso b), de la Ley de Marcas, debe existir o bien un uso conocido y significativo en el país, o un prestigio ganado en éste a través del uso efectuado en el exterior. Señalan que la nulidad dispuesta por el artículo 24, inc. b), de la Ley tiene por objeto no sólo la tutela de los intereses del titular de una marca de hecho o no registrada, sino también la protección de los consumidores, frente a confusiones que pueden surgir de la conducta prevista en este inciso. (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas/2, Ed. Heliasta, pág. 325). IV. Hecho este breve encuadre, y entrando directamente al estudio de la cuestión traída a conocimiento, adelanto que de acuerdo a mi criterio, el fallo apelado debe ser confirmado en lo referido a la reconvenición que planteó la accionada y ello así por los motivos que seguidamente expondré. Comienza la demandada manifestando que no valoró el magistrado el ?certificado original? de transferencia de habilitación, obrante a fs. 25, Anexo III, del expte. 1533/06, del cual surgiría que el Sr. Stochetta tenía habilitado desde el 28/01/83, un local para la elaboración de matambres, los cuales se comercializaban con la marca ?San Roque?. Resulta que a fs. 25 del expte. n° 1533/06 (el cual tengo a la vista), no se encuentra agregado tal certificado sino un proyecto de rótulo del Senasa, y a fs. 76 vta., el demandado hace referencia a dicho certificado aunque con una fecha de expedición distinta a la que menciona en su expresión de agravios (29/12/82). Indagando en las numerosas fojas que componen los cuatro cuerpos de la causa en estudio, se advierte que a fs. 237 obra agregada una fotocopia de un certificado de transferencia, que podría ser el que menciona la recurrente. Ahora bien, lo cierto es que el mentado certificado sólo hace referencia a la elaboración de matambres pero de ningún modo menciona la marca San Roque. Es decir que la apelante pretende controvertir el razonamiento del a quo sobre la base de una prueba que no es capaz de individualizar correctamente y de la cual no surge de manera cabal que el accionado comercializara matambres con la marca ?San Roque? desde el año 1983. Se queja la recurrente por entender que la prueba informativa y testimonial agregada a la causa, demuestra con claridad que el Sr. Stochetta utilizaba la marca ?San Roque? mucho tiempo antes que la actora. En tal sentido, sostiene que ante la dificultad de acreditar esto de forma documentada, debiera el juzgador haber utilizado un criterio más flexible para analizar dicha prueba. También se agravia porque el Juez no valoró el hecho de que el Frigorífico Kramer recién comenzó a comercializar matambres con la marca ?San Roque? una vez que el Sr. Stochetta ingresó a la sociedad y no antes. Por último, se queja porque el magistrado no tuvo en cuenta la actitud evidentemente desleal que desplegó el Sr. Carezza con el único objeto de apropiarse de la marca en disputa. Cabe recordar que para resolver el planteo de nulidad formulado por la accionada en su reconvenición, el sentenciante tuvo en cuenta que de las escrituras públicas nros. 161 y 124 -obrantes a fs. 215/220 y no desconocidas por ésta-, se desprende sin hesitación que el Sr. Stochetta se desvinculó del ?Frigorífico Kramer SRL? en noviembre de 2004, renunciando a todos sus derechos y beneficios. A su vez, destacó que nada dicen las mismas respecto al aporte que éste habría realizado en la elaboración de matambres ni sobre la presunta propiedad de hecho sobre la marca ?San Roque?. También explicó que ni la prueba informativa ni la documental producida en autos, demostraban de manera acabada los supuestos supra mencionados, ni se había aportado documentación que acreditara lo allí dicho. Un análisis detenido y razonado de todo lo aquí expuesto, permite observar con absoluta claridad que los agravios vertidos por la recurrente resultan débiles e insuficientes para revertir lo decidido por el a quo. En efecto, hace hincapié en la prueba informativa y en la testimonial pero no se hace cargo del argumento troncal cual es que no existe prueba que confirme lo allí dicho. En ningún momento probó -más allá de sus alegaciones- que era propietario de la marca de hecho ?San Roque? y que la explotaba con anterioridad a formar parte de Frigorífico Kramer junto con el Sr. Carezza. Tampoco aportó ningún elemento tendiente a demostrar aquellos ardides y engaños de los cuales se habría valido -según sus dichos- éste último para registrar la marca en disputa. Aun cuando los hechos se hubieran sucedido de la manera en que la apelante asevera, no

puede pretender que este Tribunal las tenga por ciertas si no existe una sola prueba que demuestre los extremos invocados (conf. art. 379 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939, DJA). Así las cosas, está claro que no se han incorporado a la causa pruebas que permitan inferir que el presente sea un caso de voluntad viciada por el error, dolo o violencia (arts. 923, 931 y 936 del Código Civil). De esta manera, no se advierte la existencia de elementos que permitan controvertir lo decidido por el magistrado de primera instancia en cuanto a que no se configura en el caso ninguna de las situaciones contempladas por el art. 24 de la ley 22.362, pues no se otorgó al accionante el registro de la marca en cuestión en contravención con lo dispuesto por dicha norma. Tampoco puedo dejar de señalar que el mismo demandado ha manifestado ser una persona con larga trayectoria y experiencia, que desde hace 29 años lleva adelante un establecimiento comercial que elabora matambres arrollados, tanto de pollo como de carne vacuna. Es decir, reconoce ser un hombre de negocios y como tal fue que se asoció al Sr. Carenza con el objeto de crear el Frigorífico Kramer, así como también en dicho carácter es que decidió desvincularse de la mencionada sociedad renunciando a todos sus derechos y beneficios. De tal manera, no puede soslayarse que la diligencia debida es un marco que fija un modelo o tipo de conducta, presupone un nivel de exigencia traducido en concreta idoneidad, capacidad, conocimiento suficiente y eficiente de la actividad social. Por todo ello, no parece razonable que el Sr. Stochetta pretenda convencer a este Tribunal de que todas sus alegaciones tienen como único sustento un supuesto pacto de palabra entre él y el Sr. Carenza. Por otro lado, resulta evidente que esta aseveración revela un desconocimiento de los principios generales del ordenamiento civil, entre los cuales se encuentra aquél que reza que nadie puede invocar su falta de diligencia -nadie puede alegar su propia torpeza-, ello teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 1111 del Código Civil. En su último agravio, la accionada se queja del monto impuesto por el a quo (\$100.000) en concepto de daños y perjuicios generados por el uso indebido de la marca ajena y por la dilución que ésta sufrió como consecuencia de ello. Sostiene que no existió daño real y que dicho monto resulta excesivo. De una simple lectura de los agravios referidos, surge con claridad meridiana que éstos no resultan suficientes para conmover el criterio adoptado por el sentenciante. Reconoce el uso indebido de la marca ajena pero afirma que tal uso no generó daños a la contraria y para justificar tal postura aduce que Frigorífico Kramer tiene como clientes a grandes empresas, a diferencia del Sr. Stochetta que sólo tiene como clientes a particulares. Según su razonamiento ambos comercializan sus productos en ámbitos completamente distintos, lo que evita cualquier tipo de confusión. Tal aseveración, expone el reconocimiento de una conducta en franca contradicción con lo establecido por la ley 22.362, tal cual lo señaló el sentenciante en el considerando 7). La apelante no se hace cargo de los argumentos expuestos por el magistrado y pretende defender su postura con razonamientos raquíticos cual es, por ejemplo, que la accionante tiene registrada la marca en la clase 29, que no cubre la actividad de frigoríficos. Lo que aquí se discute es la propiedad de una marca que se utiliza para proteger la producción de matambres arrollados, que es precisamente lo que comercializan ambas partes y lo que protege la clase 29. Como consecuencia de todo lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar los agravios formulados por la recurrente y confirmar este aspecto de la sentencia por cuanto rechazó la reconvenición deducida por la accionada e hizo parcialmente lugar a la demanda entablada por la actora. V. Corresponde analizar los agravios de la actora, referidos al quantum del monto indemnizatorio establecido por el juez y a la tasa de interés aplicable al caso. Se basó el magistrado en el dictamen pericial para establecer el monto indemnizatorio teniendo en cuenta el lapso octubre de 2004/octubre de 2005 durante el cual el demandado emitió facturas utilizando el nombre ?San Roque?. Entiendo que asiste razón a la accionante cuando sostiene que dicho monto debe ser elevado, toda vez que de la diligencia obrante a fs. 64/65 del expediente de medida cautelar, n°1533/06, surge con palmaria claridad que con fecha 21.03.06, se secuestraron en el local de la demandada la cantidad de 1494 matambres arrollados de pollo y de carne vacuna listos para comercializar así como también 723 etiquetas apócrifas con la marca ?San Roque? (diseño). De ello, se desprende sin hesitación que el lapso en el cual la accionada comercializó productos con la marca ?San Roque? se extendió -por lo menos- hasta el mes de marzo de 2006. Asiste razón a la accionante al observar que la suma de \$100.000 ha sido establecida considerando un lapso de 13 meses, y que ello arroja una suma proporcional de \$7.692 por mes. Como consecuencia de ello y teniendo en cuenta estos valores, resulta claro que la sentencia debe ser modificada en este aspecto, debiendo elevarse el monto indemnizatorio a la suma de \$138.456, en virtud de que se agrega el período que va entre octubre de 2005 hasta marzo de 2006. Respecto a los intereses, corresponde señalar que hizo bien el a quo en no consignarlos, toda vez que la actora no los solicitó ni en el escrito de demanda (ver fs. 1/4), ni en el de ampliación (ver fs. 29/41, en especial fs. 38 vta., primer párrafo; y punto 6, b) de fs. 41). Como consecuencia de ello, corresponde rechazar tal agravio y confirmar la sentencia apelada en este aspecto. Por último, en lo atinente al planteo de dilución de la marca, considero que debe ser rechazado. Ello así porque la dilución está asociada al concepto de unicidad de una marca. Al respecto, se ha dicho que esta protección debe otorgarse sólo excepcionalmente, es decir, cuando se trate de una marca notoria. Lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas, y el registro en una clase determinaría el registro en todas, lo que es absurdo. Es cierto que puede haber un debilitamiento en el poder distintivo, pero si la marca no es única y notoria, el mismo no debería constituir, por sí solo, un daño resarcible (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas,

séptima edición actualizada y ampliada, pág. 409, Ed. Abeledo Perrot). Toda vez que no se ha acreditado en autos que la marca en cuestión sea notoria, corresponde rechazar el agravio referido. VI. Por los fundamentos expuestos, con el objeto de salvaguardar los fines esenciales de la ley de marcas, que protege la buena fe de los consumidores y las sanas prácticas comerciales (Corte Suprema, Fallos 272:290; 279:150), voto pues, por modificar la sentencia apelada en los términos que surgen del considerando V, con costas de Alzada a la demandada vencida (arts. 70 y 280 del Código Procesal, DJA). El Dr. Ricardo Gustavo Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe. Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016. Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada en los términos que surgen del considerando V, con costas de Alzada a la demandada vencida (conf. arts. 70, primer párrafo y 280 del Código Procesal, DJA). De conformidad con lo establecido en el art. 280 del Código Procesal, teniendo en cuenta el mérito, la eficacia y la extensión de los trabajos realizados, las etapas cumplidas y el modo en que ha sido resuelta la causa, se establecen los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Fernando Ariel Scotti en la suma de pesos ochenta y un mil trescientos (\$81.300); los de los letrados patrocinantes y apoderados de la demandada, Dres. Alejandro Javier Levy Guido y Juan Ignacio De la Colina se establecen en las sumas de pesos cincuenta y dos mil (\$52.000) y de pesos quinientos (\$500) (conf. arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432). Teniendo en consideración la labor desarrollada por la perito contadora, Edith Dessal, se fijan sus emolumentos en la suma de pesos veinticinco mil (\$25.000). Por las tareas desarrolladas en Alzada y de acuerdo al resultado obtenido, se establecen los honorarios de los Dr. Fernando Ariel Scotti y Alejandro Javier Levy Guido en las sumas de pesos veintiún mil trescientos (\$21.300) y de trece mil (\$13.000) respectivamente (art. 14 de la ley de arancel). El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN). Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase. Graciela Medina Ricardo Gustavo Recondo 013020E