

# Nombre Comercial Confundibilidad Cese De Uso Rechazo De La Accion Por Tratarse De Actividades Diferentes

DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

## JURISPRUDENCIA

Nombre comercial. Confundibilidad. Cese de uso. Rechazo de la acción por tratarse de actividades diferentes

Se mantiene el rechazo de la acción de cese de uso de nombre comercial, pues no existe posibilidad de confusión, ya que la actividad de la parte actora se ejerce principalmente en la fabricación de motores estacionarios a gasolina de uso general y la demandada se dedica a la construcción de edificios y otras operaciones inmobiliarias. En Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo de 2017, 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, el doctor Ricardo Víctor Guarinoni dijo: I.- Villa Hnos. y Cia. promovió demanda contra Villa Construcciones S.R.L. a fin de que se la condene a cesar en el uso de su denominación social y a modificarla por resultar confundible con la denominación social VILLA HNOS. Y CIA. S.A., con el nombre comercial VILLA y con las marcas VILLA que detalla a fs. 27 vta./28. Relató que su firma es una empresa familiar y de capital nacional que desde hace décadas se dedica con éxito a la fabricación, construcción y comercialización de: motores estacionarios diesel y a gasolina de uso general, grupos electrógenos nafteros y diesel, cortacéspedes eléctricos y a gasolina e hidrolavadoras, siendo comandada por la segunda y por la tercera generación de la familia Villa que creó la empresa. Recordó que el inicio de las actividades industriales se remonta a 1938, cuando los hermanos Egidio y Ángel Villa abandonaron las actividades agropecuarias y comenzaron con gran esfuerzo a fabricar y a comercializar repuestos de maquinarias agrícolas, constituyendo a tal fin la sociedad ?Villa Hnos. y Cia. Sociedad Colectiva?. Puntualizó que la escasez de motores que restringía la venta de dichas bombas durante y después de la segunda guerra mundial llevó a los hermanos Villa a comenzar a fabricar la primera línea de los motores que llegarían luego a ser los afamados y míticos motores a gasolina VILLA. Destacó que rápidamente dichos motores se ganaron la confianza de los usuarios en virtud de su extremada durabilidad, confiabilidad, simplicidad y técnica, como así también la disponibilidad de repuestos y la seriedad en las relaciones comerciales que siempre caracterizaron a Villa. Indicó que a fin de resguardar los derechos sobre su marca VILLA el 14 de agosto de 1951 se solicitó el registro ante la antigua Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y que con el paso del tiempo se fueron agregando más modelos de motores hasta cubrir una línea que abarca desde los 2 ½ HP hasta los 22 HP. Prosiguió diciendo que a mediados de los '70 Villa incorporó la fabricación de motores diesel, con los mismos parámetros de confiabilidad y durabilidad que habían hecho famosos a sus pares nafteros, convirtiéndose en la única empresa argentina fabricante de motores estacionarios a gasolina de uso general. Resaltó que a fines de la década del '70 las actividades industriales del grupo se complementaron con una asociación con la empresa Tecumseh, segundo fabricante de motores en Estados Unidos, a quienes se comienza a representar en forma exclusiva en el país, agregando que esta relación comercial se complementó más tarde con acuerdos con otras empresas europeas, estadounidenses y posteriormente con otras procedentes de China. Aseguró que el público en general conoce la marca VILLA, como así también su logo característico: Señaló que tomó conocimiento de la constitución de la sociedad ahora demandada mediante la lectura del edicto publicado en el Boletín Oficial del día 3 de enero de 2011, bajo el nombre social de ?VILLA CONSTRUCCIONES S.R.L.?, y que en dicho edicto figura que el objeto social de la demandada es la ?construcción de edificios y/o casas destinadas a viviendas, locales comerciales y/o industriales, complejos habitacionales y/o mixtos, como así también la locación, sub locación, explotación comercial y transferencia dominial de los mismos. Asimismo tiene por objeto la compra, venta, urbanización, remodelación, loteo, parcelamiento, arrendamiento, permuta, administración y todas las operaciones de renta inmobiliaria, incluso hipotecas y sus administraciones y financiaciones, pudiendo a tal fin realizar todos los actos comprendidos en la Ley de Propiedad Horizontal, construir caminos, calles, cloacas, canales, desagües, viaductos, puentes y otras obras de ingeniería y arquitectura, obras energéticas, de electricidad e hidráulicas de predios urbanos, suburbanos y rurales e industriales, necesarias para cumplir su objeto?. Indicó que su empresa tiene registrada la marca VILLA, entre otras, en la clase 37, la que incluye servicios de construcción, es decir las mismas actividades que desarrollará la demandada, por lo que en el entendimiento de que la denominación social VILLA CONSTRUCCIONES S.R.L. resulta confundible con la denominación social VILLA HNOS. Y CIA. S.A. y con el nombre comercial y las marcas VILLA, todas de su titularidad, con fecha 13 de enero de 2011 se le envió a la ahora demandada una carta documento a través de la cual se la intimó a que modificara su denominación social, pero no pudo ser notificada pese a que fue dirigida a la sede social correspondiente, situación que se repitió con el socio gerente de la sociedad y que originó la promoción del proceso de mediación, cuyo inicio se intentó notificar sin resultado positivo, razón por la cual se debió iniciar la presente demanda. Hizo referencia a la importancia del nombre social,

señalando que identifica a un ente en su vida jurídica, constituyendo un requisito esencial de todo contrato social y que hace a la individualidad y al objeto de imputación de los actos jurídicos del ente al que identifica, debiendo ser preservada su originalidad del uso ilegítimo que terceros pudieren efectuar. En este aspecto insistió en que si se compara la denominación social VILLA HNOS. Y CIA. S.A. con la denominación social CONSTRUCTORA VILLA S.R.L. puede advertirse con facilidad que ambas resultan claramente confundibles. Con relación a las marcas hizo hincapié en que es procedente la modificación de un nombre social con base en su similitud con una marca, citando jurisprudencia en apoyo de su postura (conf. fs. 33 vta/34). Y en punto al nombre comercial recordó que individualiza y distingue al titular del comercio y a su fondo, lo cual le sirve para vincularse con su clientela y para identificarse en sus negocios, por ello se halla protegido por la ley 22.362 como "designación comercial". Enfatizó que la demandada se encuentra usufructuando ilegítimamente la denominación social, comercial y también la marca de su empresa, alterando los buenos usos comerciales, por lo que entiende que corresponde se decrete la nulidad del registro del nombre social de la accionada. Reparó en que si bien la denominación social de la demandada es VILLA CONSTRUCCIONES S.R.L. y la de su firma VILLA HNOS. Y CIA. S.A., poseyendo además su empresa la titularidad de la marca y del nombre comercial, la "mot vedette" de ambas denominaciones enfrentadas es la palabra "VILLA", indicando que aunque la denominación social de la demandada contiene la palabra "CONSTRUCCIONES", ésta resulta débil en lo que atañe a su capacidad distintiva, ya que describe un servicio, lo cual se encuentra vedado por la Ley de Marcas. Efectuó el cotejo entre ambas denominaciones enfrentadas: "VILLA CONSTRUCCIONES" y "VILLA", especificando que en el plano fonético resultan iguales, toda vez que el vocablo "CONSTRUCCIONES" es de uso común y no le otorga carácter distintivo. Continuó su análisis en el plano gráfico para afirmar que en este plano también la similitud es obvia, y concluyó con el cotejo en el plano ideológico destacando que los signos en cuestión terminan con la palabra "VILLA", la cual hace referencia a un pueblo o ciudad, es decir, que evocan un mismo concepto. Como corolario expresó que según su entender el uso ilegítimo de la marca y nombre comercial de su empresa constituye un intento de desviar clientela e inducir a error al público en general. II.- A fs. 78 se dio por decaído el derecho de la accionada a contestar la demanda, por vencimiento del plazo legal. III.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 220/222 vta., rechazó la demanda e impuso las costas a la accionante. IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionante (fs. 227), cuyos agravios lucen a fs. 246/57 vta. Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 229 y fs. 235) los que serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo. V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) arbitrariedad de la sentencia, pues los considerandos del fallo y su parte resolutive se contradicen; b) el decisorio valoró en forma errónea los elementos probatorios y las circunstancias de hecho; c) marca "Villa". Exclusividad en el uso. Designación social y nombre comercial: errónea aplicación del derecho, pues omite la aplicación del artículo 4° de la ley 22.362.; d) infundado e incongruente cotejo marcario entre los signos enfrentados y e) afectación al derecho constitucional de defensa en juicio por arbitrariedad de la sentencia. Lesión del derecho de propiedad. VI.- Hallo conveniente advertir, con carácter previo, que para definir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteamientos, ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos -ciertamente con el límite de no alterar los extremos de hecho-. En cuanto a que examinaré sólo lo "conducente" para la justa composición del diferendo, me atengo a la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, que ha admitido como razonable esa metodología de fundamentación de las sentencias judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Y con referencia a los argumentos en que sustentaré mi voto -sin considerarme constreñido por las exposiciones jurídicas de las partes-, sólo tengo que recordar que es deber de los jueces decidir de modo expreso y preciso las pretensiones deducidas en el juicio "calificadas según correspondiere por ley" (art. 163, inc. 6°, del Código Procesal). VII.- Quiero recordar, en primer término, que para arribar a una solución justa en conflictos de esta especie, es preciso no ceñir el análisis a una confrontación puramente teórica de las designaciones enfrentadas sino juzgar con realismo los concretos intereses en pugna. Para ello, la formulación del juicio prudencial debe atender al conjunto de circunstancias en que se ambienta la contienda (llamadas comúnmente "circunstancias adjetivas" de la causa), único modo de consagrar un resultado que se adecue a las exigencias de la justicia, recordándose, que si de una adecuada ponderación de aquellas circunstancias surgiera -en definitiva- una situación de reflexiva duda (y no la duda espontánea que es tan habitual en los procesos de confundibilidad de marcas o nombres), ella debe ser volcada en favor de la designación más antigua en tanto es a la que -como principio- mejor derecho le asiste -art. 28 de la ley 22.362- (conf. esta Sala causa 7522/92 del 6.6.95, entre otras). La contienda se ciñe a determinar la posibilidad de coexistencia de la denominación social VILLA CONSTRUCCIONES S.R.L. con la denominación social VILLA HNOS. Y CIA. S.A., como así también con el nombre comercial y las marcas VILLA cuya titularidad ostenta la accionante. La designación comercial constituye una propiedad, y da derecho a su titular a oponerse a que otra sociedad opere en las mismas actividades con nombre igual o semejante, pero limitando ese derecho al ramo efectivamente explotado y distinguido con ese nombre cualquiera sea la amplitud de los objetivos sociales de ambas partes, pues es el uso el que confiere derecho al nombre. La

función del nombre comercial consiste en su aptitud para individualizar a un establecimiento, empresa o razón social en su actividad económica, de manera que pueda distinguirse adecuadamente de cualquier otro que explote similares actividades. Y se trata de la actividad efectivamente ejercida, la actividad de hecho, independientemente de que ésta coincida o no con lo establecido en los estatutos sociales. La pregunta es: cuándo se entiende que dos actividades deben considerarse "dentro del mismo ramo" y cuándo no, por lo que el hecho de que la actividad de la parte actora se ejerza principalmente en la fabricación de motores estacionarios a gasolina de uso general no impediría, en principio, que pueda oponerse al empleo de un nombre similar para la construcción de edificios y/o casas destinadas a viviendas, locales comerciales y/o industriales, complejos habitacionales y/o mixtos, como así también la locación, sub locación, explotación comercial y transferencia dominial de los mismos, la compra, venta, urbanización, remodelación, loteo, parcelamiento, arrendamiento, permuta, administración y todas las operaciones de renta inmobiliaria, incluso hipotecas y sus administraciones y financiaciones, construcción de caminos, calles, cloacas, canales, desagües, viaductos, puentes y otras obras de ingeniería y arquitectura, obras energéticas, de electricidad e hidráulicas de predios urbanos, suburbanos y rurales e industriales, sólo en el caso de que estas actividades de la empresa demandada constituyeran un simple matiz de una misma explotación mercantil, lo que juzgo que no acontece en la especie. Y ello es así porque lo que interesa en materia de ramos comerciales, cuando se trata de conflictos de nombres, es que las actividades explotadas por las partes no se desarrollen en un mismo ramo genérico, aunque coincidan en los aspectos parciales del mismo. No es atendible el argumento de la accionante referido a que su empresa tiene registrada la marca VILLA, entre otras, en la clase 37, la cual incluye servicios de construcción -es decir las mismas actividades que desarrollará la demandada-, circunstancia ésta que, según su entender, convertiría en confundible la denominación social VILLA CONSTRUCCIONES S.R.L. con la denominación social VILLA HNOS. Y CIA. S.A. y con el nombre comercial y las marcas VILLA, todas de su titularidad, pues resulta irrelevante como sustento de la acción de cese de uso de nombre comercial el hecho de la posibilidad de una explotación futura -no efectiva- por parte de la recurrente de la actividad que constituirá el giro comercial de la demandada. VIII.- Respecto de la cuestión atinente al carácter común o no de la palabra "VILLA", diré que desde el punto de vista marcario dicho vocablo constituye una voz de uso común, y ello es así en todas las clases del Nomenclador Internacional, como lo es también en la vida cotidiana que, en definitiva, a ella está destinada la Ley de Marcas. Ello así, el término "VILLA" puede ser empleado por cualquier comerciante, empresario o titular de interés legítimo en tanto le añada un aditamento que lo diferencie de los registros anteriores, y en el caso que me ocupa, no sólo se le ha añadido el vocablo "CONSTRUCCIONES", sino que además, y como lo expuse en el Considerando anterior, se trata de actividades que no se yuxtaponen, por lo que no considero posible que el público consumidor que conoce y adquiere los motores de la accionante pueda confundirse con la designación comercial de la demandada que apunta claramente a la "edificación". IX.- Por no mediar confundibilidad, ninguno de los aspectos enunciados por la recurrente en su memorial de agravios merece favorable acogida, lo que me lleva a concluir en que su empresa no sufrirá el menor perjuicio por la irrupción en el mercado y en la vida cotidiana de la firma demandada con la designación comercial que ostenta. X.- Por los fundamentos expuestos voto porque se confirme la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la parte actora, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal). El doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhiere a su voto. La doctora Graciela Medina 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 de fs. 220/222 vta., con costas de ambas instancias a cargo de la accionante (art. 68 del Código Procesal). Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, confírmase los honorarios del doctor Diego Alfredo Mayol, en su doble carácter de letrado y apoderado de la parte actora (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432). Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, régulase en la suma de pesos CATORCE MIL SETECIENTOS (\$ 14.700) los honorarios del doctor Diego Alfredo Mayol (art. 14 del arancel vigente). Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN

020304E