

Nulidad Del Registro De Marca Art 24 Inc B De La Ley 22362 Derechos Marcarios Explotacion Legitima

JURISPRUDENCIA

Nulidad del registro de marca. Art. 24, inc. b), de la ley 22362.

Derechos marcarios. Explotación legítima admitida en primera instancia.

Se hace lugar parcialmente al agravio de la actora y se eleva la indemnización En Buenos Aires, a los 22 días del mes de agosto de 2017 se reúnen los Jueces de la Sala I

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe. De conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo: 1. La sentencia de fs. 1007/1012 hizo lugar a la demanda deducida por Trivento Bodegas y Viñedos S.A. contra el señor Marcelo Enrique Austi y declaró la nulidad del registro de la marca n° 2.154.545, denominativa, ?PAMPAS DEL SUR?, en la clase 33 del nomenclador, con fundamento en el artículo 24, inciso ?b' de la ley 22.362. Para así resolver, el señor juez a-quo entendió que el demandado, especialista en comercialización y en el examen del mercado de exportación de vinos, no podía desconocer que desde dos años antes del registro de su marca ante el I.N.P.I., la parte actora realizaba un intenso uso de un signo idéntico (?PAMPAS DEL SUR?), con abundante actividad exportadora y registro de la marca en numerosos países extranjeros. Por tanto, su actitud se apreciaba como contraria a las prácticas honestas y ello conducía a la nulidad de la marca (art. 953 y 24, inciso ?b', de la Ley de Marcas). La sentencia hizo lugar al reclamo de daños y perjuicios, pues, tras ponderar la prueba producida y las constancias de la causa, el magistrado estimó que la demandada había provocado daños a la empresa actora, puesto que había triunfado en la paralización de las exportaciones de los vinos ?PAMPAS DEL SUR? de Trivento Bodegas y Viñedos S.A. durante el año 2011 a través de una denuncia presentada directamente ante la Aduana. El magistrado afirmó que lo reclamado por la actora en su alegato no guardaba proporción con las grandes dificultades del comercio exterior durante los años en cuestión y, por ello, procedió a cuantificar el daño en uso de las facultades contempladas en el artículo 165 del Código Procesal, fijando un resarcimiento de \$ 200.000. Finalmente, impuso las costas del litigio a la parte demandada y reguló los honorarios profesionales. 2. Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora a fs. 1014, quien también presentó apelación en materia de honorarios. Por derecho propio, el apoderado de la actora, dedujo apelación por considerar bajos sus honorarios. Los recursos fueron concedidos a fs. 1015. A fs. 1021, la señora perito contadora presentó apelación por sus honorarios, que fue concedida a fs. 1023. El memorial de la recurrente corre a fs. 1028/1032 y no recibió contestación de la parte contraria. 3. La parte apelante presenta un único agravio ante esta Cámara, que concierne al monto fijado como resarcimiento de daños y perjuicios. Reprocha al magistrado el haber ignorado la abundante prueba producida -en especial el dictamen de la experta designada en autos-, que ha verificado -entre los años 2011 y 2015- bajas en la actividad exportadora de la empresa que representaron una disminución del 75% en las ventas anuales y la imposibilidad de la marca de volver a lograr su posición en el mundo. Argumenta que el juez se basó en parámetros imprecisos, tales como las ?grandes dificultades del comercio exterior?, que es una conclusión ajena a la prueba producida y demás constancias de la causa. 4. Con fundamento en una marca -el registro n° 2.154.545- que fue declarada nula con sustento en los artículos 953 del Código Civil y 24, inciso ?b', de la ley 22.362, se ha demostrado que el señor Austi realizó una denuncia ante la AFIP el 13 de abril de 2011 (fs. 801), a fin de que se impidiera la actividad exportadora/importadora de vinos identificados con el signo ?PAMPAS DEL SUR? por parte de Trivento Bodegas y Viñedos S.A. La petición se sustentó en el artículo 46 de la ley 25.986, primer párrafo, que establece una prohibición de exportación (o importación) cuando se trata de ?mercaderías con marca de fábrica o de comercio falsificada o de copia pirata?. Con intervención de la División Fraude Marcario de la Aduana, la medida se hizo efectiva desde mayo de 2011 (conf. verificación de fs. 276). Estos hechos obligaron al afectado Trivento Bodegas y Viñedos S.A. a promover el 1° de junio de 2011 la acción por nulidad de marca, con solicitud de una medida cautelar de no innovar en la situación vigente con anterioridad a la denuncia efectuada por el demandado ante la Aduana (fs. 328vta.). El 6 de junio de 2011, el juez de primera instancia otorgó la medida a fin de que el actor pudiera continuar exportando al exterior vinos con la marca ?PAMPAS DEL SUR? tal como lo venía haciendo hasta antes del impedimento de la Aduana (resolución de fs. 333/336). Ello se dispuso bajo caución real de \$ 100.000 que fue satisfecha mediante seguro de caución del 7/6/2011 (fs. 341). Consta que la Dirección General de Aduanas resistió la resolución dando lugar a la intervención de este Tribunal (fs. 395 y 401/402), que puso punto final al conflicto que impedía la ejecución de la medida ordenada. Esta decisión fue notificada a fines de septiembre del año 2011 (fs. 403). De este relato resulta que los obstáculos indebidos a la actividad comercial de la parte actora, que provocaron el impedimento a la exportación, pudieron verificarse en un período que se extiende -según lo que consta en la causa- de mayo a septiembre inclusive del año 2011. 5. La conclusión que precede es pertinente puesto que la jurisdicción de la Alzada se ha abierto para examinar los agravios de la parte actora respecto de

la cuantificación del daño resarcible, fijado en la primera instancia en la suma de \$ 200.000, con fundamento en las facultades otorgadas a los jueces por el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Estos autos no versan sobre resarcimiento por falsificación marcaria o por uso ilegítimo de marca ajena. El conflicto se refiere a la cuantificación del daño cierto provocado por la afectación a la explotación legítima del signo ?PAMPAS DEL SUR? por parte de Trivento Bodegas y Viñedos S.A. Se trata de una especie particular dentro de la variedad de violaciones a los derechos marcarios, que debe responder a los presupuestos de toda responsabilidad por acto ilícito según las reglas del derecho civil (conf. Bertrand André, Droit des marques, Dalloz, Paris, 2005, pp. 264 y ss; Bertone Luis E./Cabanellas de las Cuevas, G., Derecho de marcas, Heliasta, tomo 2, 2003, p. 227), esto es, el factor de atribución, la relación de causalidad y el daño. En este conflicto, la conducta de Marcelo Enrique Austi no fue simplemente irreflexiva sino que reclamó una medida de gran poder dañador, con claro exceso de los límites impuestos por la buena fe y la moral. Ello es así pues, si bien era titular de una marca vigente al tiempo de efectuar la denuncia ante la Aduana, se ha demostrado en este juicio que Marcelo Enrique Austi había obtenido su registro a sabiendas de la injerencia indebida en el derecho de otro comerciante que explotaba su marca exitosamente en el mercado exportador. El acto ilícito imputable al demandado provocó ciertamente un daño, pues frenó las exportaciones de la actora durante cinco meses del año 2011. Estas certezas no excluyen la notoria dificultad para establecer en forma apropiada la relación causal entre las conductas probadas y el daño experimentado por el afectado. Sin duda el principio fundamental está recogido en el artículo 1109 del Código Civil de Vélez Sársfield -vigente al tiempo de los hechos críticos-, que responde a un principio general del derecho, a saber, todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro está obligado a la reparación del perjuicio. Es pertinente recordar que, de conformidad con el art. 1069 del Código Civil, el daño comprende ?no sólo el perjuicio efectivamente sufrido sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito y que en este Código se designa por las palabras ?pérdidas e intereses?. El actor ha reclamado \$ 239.940 en concepto de daño emergente y US\$ 3.301.582,48 en concepto de lucro cesante e insiste en estas cifras en su memorial (fs. 1030), considerando que se trata de datos claros y precisos. 6. No obstante, las circunstancias concretas de la causa revelan que estas apreciaciones -así como el resultado del dictamen pericial y demás constancias- sólo agregan elementos indiciarios, que deben ajustarse según un criterio realista. Ello es así pues existe dificultad en probar la relación causal entre el acto abusivo del demandado -una suerte de medida precautoria administrativa de alto impacto- y los daños que pueden considerarse consecuencias inmediatas y directas de tal comportamiento (esta Sala, causa n° 15.169/04 del 30 de septiembre de 2010). Por lo demás, este criterio realista, que deja en manos del juez -en uso de las facultades contempladas en el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- la prudente cuantificación del daño, ha sido repetidamente seguido por la jurisprudencia de este fuero (Sala I, causa 1132/2001 del 11/7/2006; Sala I, causa 4912/05 del 8/9/2011; Sala II, causa 7953/2000 del 30/12/2004; Sala III, causa 2203/2003 del 28/2/2006). En este litigio la empresa Trivento Bodegas y Viñedos S.A. ha demostrado que hubo una notable disminución de las ventas anuales en el curso del año 2011, que es el año en donde operó la traba a sus exportaciones durante algunos meses. Ninguna comparación o dato de utilidad puede inferirse de la situación patrimonial del demandado, pues por el tipo de conducta, no es de esperar un correlativo incremento de ganancias en el patrimonio del señor Austi, extremo que, además, no se intentó demostrar. El dictamen pericial muestra un panorama global, del que tomaré los datos que juzgo relevantes del año 2011. Si bien el recurrente insiste en que la conducta ilícita del demandado fue el comienzo del debacle en la actividad de la actora, encuentro que ello es una contingencia que no guarda relación apropiada de causalidad con lo que aquí se discute puesto que pudo obedecer a numerosas variables económicas y financieras del comercio exterior de nuestro país, sobre lo cual no existe prueba en el expediente. En cambio, las cifras del año 2011 son precisas: sólo se exportaron 132.508,83 cajas (de 9 litros cada una) de los diversos vinos identificados como ?PAMPAS DEL SUR?. Esa cifra representa una gran disminución respecto del volumen exportado en el año 2010 -el pico de las exportaciones, en palabras de la actora-, a saber, una diferencia de 223.157 cajas. Considero que ese abrupto descenso puede atribuirse, probablemente no en forma exclusiva sino en concurrencia con otras razones económicas, a la suspensión de la actividad de la actora por el indebido bloqueo provocado por el demandado. Ahora bien: la planilla de fs. 963 me permite obtener el promedio del precio de las cajas de vino -en sus distintas variaciones- para el año 2011. Ello conduce a cuantificar una privación de venta por u\$s 830.144 para el año. Reitero que esta cifra representa un indicio del volumen de operaciones que pudo haber perdido la parte actora como consecuencia de la conducta ilícita del demandado, volumen que es obviamente contingente de otras variables sobre las que no se han aportado datos económicos precisos. Por tanto, si calculo un razonable porcentaje de ganancia de la que la actora se vio privada en el período que juzgo pertinente, propiciaré admitir el agravio de la actora y elevar considerablemente la suma reconocida como indemnización por lucro cesante en la primera instancia, fijándola en \$ 560.000, a valores al tiempo de la traba de la litis (fs.453). El recurrente pide adicionar los \$ 239.940 que el dictamen pericial ha fijado como gastos de tipo operativo (fs. 966, primer párrafo). No obstante, el detalle de conceptos que conforman el anexo ?C? del dictamen -referidos a gastos de mayo a noviembre/diciembre de 2011- incluye rubros que juzgo improcedentes, pues

se refieren a honorarios profesionales que entiendo como de extrema vaguedad, dado que se superponen con costos judiciales que debieron ser compensados por otras vías. Por tanto, en uso de las facultades que me otorga el artículo 165, último párrafo del Código Procesal, admito como daño emergente el monto de \$ 203.760, que integran la indemnización a favor de la actora. En suma, propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente al agravio de la parte actora y elevar la indemnización admitida en primera instancia a la suma de \$ 763.760 (pesos setecientos sesenta y tres mil setecientos sesenta), capital que devengará intereses desde el día siguiente a la notificación del traslado de la demanda y hasta el efectivo pago, a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina por sus operaciones de descuento de documentos a treinta días. Con costas de Alzada a la parte demandada vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). El doctor Ricardo Víctor Guarinoni adhiere al voto que antecede. En atención a lo deliberado y resuelto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: hacer lugar parcialmente al agravio de la parte actora y elevar la indemnización admitida en primera instancia a la suma de \$ 763.760, capital que devengará intereses desde el día siguiente a la notificación del traslado de la demanda y hasta el efectivo pago, a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina por sus operaciones de descuento de documentos a treinta días. Con costas de Alzada a la parte demandada vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). El doctor Francisco de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). Regístrese, notifíquese y pasen los autos a resolver la materia de honorarios. María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni 019868E