

## Accion De Nulidad De Marca

### JURISPRUDENCIA

### Acción de nulidad de marca

Se confirma la sentencia que

rechazó la demanda de nulidad de registros de marca, ya que la demandada los obtuvo hace doce años y contaba con un derecho adquirido por su continuada utilización a lo largo del tiempo.

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos ?Mattel Inc. c/ Ditoys S.A. s/ varios propiedad industrial e intelectual?, y de acuerdo al orden de sorteo el doctor Guillermo Alberto Antelo dijo: I. La empresa estadounidense Mattel Inc. demandó a la firma argentina Ditoys S.A. con los siguientes objetos: a) se declararan nulos los registros de la demandada números 2.016.136 y 2.103.784 correspondientes a la marca ?MONKY LOCO? en la clase 28 del nomenclador; b) una vez declarada la nulidad, se prohibiera el uso de dicha marca; y c) se hiciera cesar la oposición que la demandada había formulado contra su solicitud de inscripción de ?MONOS LOCOS? dentro la clase mencionada -Acta n° 3.114.209- (fs. 30/42). He aquí el relato de los hechos aportado al principio del juicio. Mattel Inc. es una empresa líder en la producción y comercialización de juegos y juguetes a escala mundial desde hace cincuenta años. Fue la creadora de la muñeca ?barbie? y es la dueña de notorios productos del ramo tales como ?Matchbox?, ?Max Steel? y ?He Man?. Entre ellos se encuentra el juego ?MONOS LOCOS?, conocido en los países de habla inglesa como ?TUMBLIN MONKEYS?, que le compró a su creador e introdujo en Europa en 1997. A mediados de 2015 supo que existía una réplica del juego que se vendía en la Ciudad de México a través de la distribuidora de Ditoys S.A. en ese país., por lo que encargó a sus abogados que emprendieran las acciones legales tendientes a hacer cesar esa infracción. Como resultado obtuvo un correo electrónico del señor Elías Suli, accionista de ?Ditoys México SA de CV?, quien se comprometió a interrumpir la exportación y venta del producto. Entonces se informó de que el productor e importador era la empresa demandada, quien ya había inscripto la marca ?MONKY LOCO? en la Argentina para distinguir un juego casi idéntico al suyo. Los registros son los números 2.016.136 y 2.103.784 en la clase 28, que estando a la posición de la actora, son nulos por la similitud confusionista que el signo tiene con el suyo ?MONOS LOCOS?, el cual viene explotando desde el año 2002. En las circunstancias señaladas, Mattel Inc. pidió el registro de ?MONOS LOCOS? ante el INPI el 9 de septiembre de 2011, pero a ello se opuso la demandada aduciendo que la marca era confundible con la suya, ?MONKY LOCO?. El cese de esa oposición es, como se dijo, el otro aspecto del reclamo. Mattel Inc. fundó su pretensión en la preexistencia de los derechos intelectuales que tiene sobre el juego referido, en el uso anterior de sus marcas y en la intencionada aproximación que Ditoys S.A. concretó entre ellas y ?MONKY LOCO? para aprovecharse del prestigio ajeno. Sostuvo que el virtual plagio de sus productos y de sus signos constituía una práctica anticompetitiva. Aclaró que la declaración de nulidad pretendida implicaba el cese del uso comercial de las marcas anuladas (fs. 35). Invocó el artículo 953 del Código Civil, los artículos 4 y 24 de la ley 22.362, los artículos 13 y 57 de la ley 11.723, el Convenio de París y la censura legal que merecen las prácticas anticompetitivas, tanto en el plano nacional como internacional. Ofreció prueba, hizo reserva del caso federal y pidió el acogimiento del reclamo, con costas. II. A fs. 67/68 compareció Ditoys S.A. y opuso excepción de arraigo (ver documental a fs. 63/66), a la que se allanó la actora (fs. 73/73 y vta., resolución de fs. 75 y sentencia de esta Sala, de fs. 91/91 y vta.). Ulteriormente contestó la demanda (fs. 116/129) negando la versión de su adversaria, al igual que la documental adjunta, y dando la versión de los hechos que resumo seguidamente. Ditoys S.A. es una empresa argentina con más de cuarenta años de antigüedad que se dedica a la fabricación, importación y venta de juguetes de los más variados tipos, destinados a una amplia franja del público consumidor. Además tiene una licencia de Disney Argentina S.A. para explotar sus marcas y personajes de difusión mundial, tales como ?Mickey Mouse?, ?Power Rangers?, ?Kung Fu Panda?, ?Shrek?, ?Toy Story? y ?Piratas del Caribe?. Entre los productos propios que comercializa se encuentra el juego de mesa que se identifica con su marca ?MONKY LOCO? cuyo registro en la clase 28 fue solicitado hace quince años junto con otras marcas afines, a saber, ?MONKY BASKET? (registro 2.033.359), ?MONKY LOCO? (registro 2.103.784), ?DITOYS JUMPING MONKY? (registro 2.211.888) y ?LEARNING MONKY? (registro 2.429.346). En lo tocante a las imputaciones formuladas en el escrito inicial, la demandada negó haber plagiado el juego de Mattel Inc. y, asimismo, que dicha empresa hubiera registrado y/o explotado ?MONOS LOCOS? antes que ella empezara a utilizar ?MONKY LOCO?. Cuestionó la eficacia de los medios de prueba ofrecidos sobre el punto porque todos ellos remitían a informes o documentos emanados de empresas vinculadas con la actora. Adujo que la nulidad de los registros se fundaba en una confusa combinación de imputaciones relacionadas con la violación de derechos de propiedad intelectual, por lo demás inexistente, y en el invocado derecho de prelación por la utilización de una marca que no podía ser demostrada. Respecto del cese de la oposición que había formulado contra la solicitud de Mattel Inc. para inscribir ?MONOS LOCOS?, sostuvo que él no debía ser acogido dada la

notoria similitud con ?MONKY LOCO?, registrado y utilizado comercialmente durante más de una década. Ofreció prueba, se opuso a una parte de la que propuso Mattel Inc., hizo reserva del caso federal y pidió que se rechazara la demanda, con costas. III. El Juez de primera instancia dictó la sentencia que consta a fs. 298/307 mediante la cual rechazó la demanda, con costas. Aunque tuvo por cierta la similitud sustancial de los signos enfrentados, estimó que la actora no probó haber explotado intensivamente la marca ?MONOS LOCOS? antes de que Ditoys S.A. presentara la solicitud de registro de ?MONKY LOCO?. Destacó que quien pretende la nulidad de una marca registrada en nuestro país con apoyo en una marca o designación extranjera, tiene la carga de probar que ésta última fue utilizada en el exterior antes que el signo apócrifo; y que sólo cuando esa utilización es pública y notoria, cabe presumir que el comerciante local conocía o debía conocer la existencia del antecedente (considerando 5º, primer párrafo, fs. 302 y vta. a fs. 304). Valoró la prueba producida y consideró que ninguno de esos extremos se había verificado en autos, por lo cual correspondía rechazar la acción de nulidad y declarar abstracta la pretensión por cese de uso (considerando cit., y considerando 7º, fs. 304 y vta.). En consecuencia de ello, le reconoció a la demandada la prioridad sobre ?MONKY LOCO? y juzgó que la oposición que ella había deducido contra el pedido de registro de ?MONOS LOCOS? no era infundada, habida cuenta de las similitudes que presentaban los signos en cuanto al modo en que eran utilizados (considerando 8º, fs. 305 a fs. 306 y vta.). IV. Apeló la actora (fs. 308 y auto de concesión de fs. 310), quien fundó el recurso a fs. 315/327 y vta. El traslado ordenado a fs. 328 fue contestado por la demandada (fs. 329/341). La expresión de agravios contiene la reiteración de argumentos expuestos en el escrito inicial, pero no la crítica concreta y razonada del pronunciamiento (art. 265 del Código Procesal). En efecto, me parece necesario puntualizar las siguientes circunstancias omitidas por el apelante. En primer lugar, Mattel Inc. no fundó el pedido de nulidad en una marca propia registrada en la Argentina sino en la copia servil de un producto que ella comercializa en el exterior, lo que explica la invocación de la ley 11.723 (demanda, fs. 36), plexo normativo este ajeno a la competencia natural de este fuero. En segundo lugar, no probó ser dueña de los signos ?MONOS LOCOS? y ?TUMBLIN MONKEYS? en ninguno de los países en que vende sus productos ya que no produjo prueba dirigida a ese propósito (ver el pedido de informativa a la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos de América a fs. 39, punto A.6 y alegato de fs. 274/284 y vta.). En tercer lugar, los dos registros de ?MONKY LOCO? cuya nulidad pretende la apelante fueron obtenidos por Ditoys S.A. hace más de doce años (Disposición n° 2016136 del 18/3/2005 -Acta 2458241- y Disposición n° 2103784 del 9/8/2006 -Acta 2564731- conf. informe del INPI de fs. 194/221, en especial, fs. 202 y fs. 219; también ver fs. 52/58 y fs. 76/80). En cuarto lugar está la actividad desarrollada por la demandada a lo largo de, por lo menos, trece años, la utilización de ?MONKY LOCO? acreditada por la firma (fs. 231/232), las ciento cincuenta y ocho marcas distintas solicitadas por ella en el rubro al que se dedica, de las cuales le fueron concedidas ciento cincuenta y dos (informativa de fs. 240/246), su carácter de licenciataria de Disney Argentina S.A., y el caudal de ventas que registra durante el lapso 2011-2015, el cual oscila entre 20.500 y 11.688 unidades (peritaje del contador público Héctor Ricardo Martínez, fs. 265/269, en particular, fs. 267 y vta., punto g). La acción de nulidad prescripta en el artículo 24 inciso b) de la ley 22.362 establece que ?...son nulas las marcas registradas...b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero...?. Esa fue la causal de nulidad invocada por la actora (fs. 33). Como es lógico, el presupuesto de la pretensión involucra un conjunto de hechos que el interesado debe acreditar (art. 377, primer párrafo, del Código Procesal); el más importante de todos radica en la demostración de la preexistencia de la marca del actor y su identidad con aquél que utiliza el infractor. La palabra ?identidad? es, en rigor, inexacta porque las cosas son idénticas a sí mismas, pero no respecto de otras más o menos parecidas. Lo que se quiere significar es que la marca en cuestión debe ser similar a otra anterior con un grado tal de aproximación que genere confusión en el público consumidor (Bertone, Luis Eduardo -Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de marcas, Buenos Aires, Heliasta, 2003, tomo 2, pág. 313). Aunque doy por comprobado ese extremo en autos por los argumentos que dio el Juez de grado (ver considerando 8º fs. 305 a fs. 306 y vta.), no ocurre lo mismo con la preexistencia de ?MONOS LOCOS?. Recuerdo que la propia actora expuso a lo largo de este pleito que había empleado esa denominación para distinguir el juego que comercializa en Europa, Estados Unidos de América y en distintos países de Latinoamérica (demanda, fs. 31 y vta. y fs. 32; alegato, fs. 274 y vta. y fs. 275, expresión de agravios, fs. 323); sin embargo, no hay ningún elemento en la causa que permita asignarle a esa utilización una fecha anterior a cualquiera de las solicitudes presentadas por Ditoys S.A. para registrar ?MONKY LOCO? (ver Acta 2458241 del 8 de septiembre de 2003 y Acta 2564731 del 4 de enero de 2005, citadas, fs. 194, fs. 202, fs. 203 y fs. 219). Desde hace mucho tiempo no se concibe negarle a los titulares de marcas o designaciones extranjeras que no se utilizan en la República Argentina el derecho de impedir que terceros nacionales las plagien (conf. sentencia de la Cam. Fed. Cap. Fed. en el conocido precedente ?Fromageries Bel. Soci  t   Anonyme c. Ivaldi, Enrique? del 21/5/41; L. L. 22-745), ello sin perjuicio de lo que establece el artículo 6 del Convenio de Par  s con respecto a la protecci  n de las marcas notorias. Pero ello no significa relevar al interesado de acreditar los hechos vinculados con su pretensi  n, m  xime cuando ella conlleva la anulaci  n de dos marcas registradas hace m  s de una d  cada que han generado una clientela significativa (peritaje contable cit., fs. 266 a fs. 268). En ese sentido, observo que la demanda de

autos fue promovida el 12 de agosto de 2016 (fs. 42 y vta.), esto es, casi trece años después de la presentación de la primera solicitud de la demandada. En virtud de los argumentos expuestos y del carácter restrictivo con que debe ser examinado el pedido de anulación en estos casos -habida cuenta del derecho adquirido por el dueño de los signos y su continuada utilización a lo largo del tiempo- corresponde confirmar el rechazo de la acción de nulidad. V. Por lo visto, Mattel Inc. subordinó el cese del uso de la marca ?MONKY LOCO? a la previa declaración de nulidad de su registro (demanda, fs. 35, punto V, primer párrafo). Al mismo resultado sujetó el pedido de cese de la oposición formulada por Ditoys S.A. contra la solicitud de ?MONOS LOCOS? (fs. 37, punto VI). En atención a ello, y al principio de congruencia (arts. 34, inciso 4, 163, inciso 3 y 4, 164, 271 y 277 del Código Procesal), también corresponde rechazar dichas pretensiones. Por ello, juzgo que el fallo debe ser confirmado, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Así voto. Los doctores Ricardo Gustavo Recondo y Graciela Medina, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe. Buenos Aires, de octubre de 2018.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Primera instancia: Por la forma en la que se resuelve, corresponde atender a los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios de fs. 306vta./307 (ver fs. 308 y 309 y concesiones de fs. 310). Teniendo en cuenta la base regulatoria tomada por el Tribunal en este tipo de juicios (ver causas ?Valydar? n° 7288/03 del 20/05/10 y ?Nova? n° 5794/11 del 31/10/17); la naturaleza del proceso (fs. 62); el resultado obtenido; el mérito, la eficacia y extensión de la labor desarrollada por los profesionales, el carácter en el que actuaron y las etapas efectivamente cumplidas, se confirman los honorarios regulados al letrado de la parte actora, doctor Pablo Estanislao Serra y al letrado de la parte demandada, Marcos Andrés Kloosterman (arts. 6, 7, 10, 13, 37 y 38 de la Ley de Arancel). En atención a las cuestiones que fueron sometidas a estudio del experto designado en autos, a la calidad y extensión de su dictamen, así como a la importancia en el esclarecimiento de los hechos, se confirman los honorarios regulados al perito contador, Héctor Ricardo Martínez. En cuanto a los honorarios de la mediadora, doctora Marta Noemí Simoni, se confirman en la suma de \$7.800. Segunda instancia: Teniendo en cuenta que los trabajos de Alzada fueron realizados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423, corresponde su aplicación. Atendiendo al resultado del recurso, la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establecen a favor de la letrada de la parte actora, doctora Marisa Etcheverry la suma de \$45.000 (26,24 UMA); y los del letrado de la parte demandada, doctor Marcos Andrés Kloosterman en la suma de \$52.500 (30,61 UMA) (art. 30 de la ley 27.423 y Acordada n° 27/2018). Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase. Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina Guillermo Alberto Antelo

034307E