

## Licencia De Uso Exclusivo De Una Marca Regalías Subasta De La Marca Venta En Subasta Judicial Aprobacion De La Subasta

### JURISPRUDENCIA

### Licencia de uso exclusivo de una marca. Regalías. Subasta de la

marca. Venta en subasta judicial. Aprobación de la subasta Se confirma -en lo principal- la sentencia apelada y se concluye que las regalías derivadas de un contrato de licencia de uso exclusivo sobre una marca dejaron de devengarse una vez integrado el saldo del precio en la subasta de la marca, resultando innecesaria su tradición por resultar un bien inmaterial. Es que emitido el pronunciamiento en orden a su aprobación, quedó perfeccionado el acto. En Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, reunidas las señoras juezas de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por ?VAZQUEZ NANINI PABLO EDUARDO C/ NEXTELL CORP S.A. Y OTROS S/ ORDINARIO? (Expte. 8865/2014), en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debía votarse en el siguiente orden: Vocalías N° 6, N° 5 y N° 4. Dado que la N° 5 se halla actualmente vacante, intervendrán las Doctoras María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde E. Ballerini (art. 109 RJN). Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? La señora Juez de Cámara Doctora María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero dijo: I. La Causa: i) Pablo Eduardo Vázquez Nanini, promovió demanda contra Nextell Corp. S.A. (en adelante ?Nextell?), Carlos Alejandro Galán Van Tooren y Aurea Cecilia Galán Van tooren por el cobro de \$ 1.103.321 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, los intereses y las costas. Explicó que suscribió con ?Nextell? un contrato de licencia de uso exclusivo sobre la marca ?Dufour? a los efectos de fabricar, importar y comercializar sus productos. Detalló los términos del contrato y los montos que el licenciataria debía abonar en virtud del mismo, a cuyo respecto acusó incumplimiento de parte de ?Nextell? en el pago de las regalías, tanto fijas como variables desde marzo de 2012 hasta el 31 de octubre de 2013 data en la que ingresó en el I.N.P.I. la orden de transferencia de la marca a favor del adquirente en subasta Aurea Galán Van Tooren. Practicó liquidación de la deuda reclamada y ofreció prueba. ii) A fs. 206/216 se presentaron Carlos Alejandro Galán Van Tooren por sí y en representación de Nextell Corp. S.A. y Aurea Cecilia Galán Van Tooren, contestaron demanda, por imperativo legal realizaron una negativa primero genérica y luego pormenorizada de todos y cada uno de los hechos invocados. Finalmente, solicitaron su íntegro rechazo con costas. Relataron que Nextell Corp. S.A. se dedica desde hace más de quince años a la fabricación, importación y comercialización de calzado de distintas marcas, entre las cuales se encuentra una propia denominada ?Douglas? y otras de distintos licenciantes. Que el 01/12/2011 la sociedad suscribió con el actor un contrato de licencia de la marca Dufour sobre la clase 25 internacional, en virtud del cual se le otorgó una licencia exclusiva y circunscripta al territorio nacional para la fabricación propia o por terceros, comercialización, distribución e importación de calzado deportivo y ojotas. Sintetizó los términos pactados. Expresaron que a la firma del contrato tuvo vigencia de tres años prorrogable en forma automática por dos períodos trienales; que el actor tenía conocimiento que la marca se encontraba embargada y próxima a subastarse, lo cual omitió aclarar perjudicándola gravemente. Añadieron que como consecuencia de ello se vieron forzadas a comprar la marca en la subasta realizada el 18/04/2012 a través de su presidente Aurea Cecilia Galán Van Tooren, aprobada el 08/06/2012, y que el contrato quedó rescindido por exclusiva culpa del licenciante quien perdió la propiedad de la marca a la fecha de la integración del saldo del precio el 17/05/2012. Explicaron que el 05/03/2012 abonaron las regalías del mes de febrero y las sumas resultantes de la conciliación de la diferencia trimestral. Que a fines de ese mes de marzo, constatada la orden de subasta, comunicaron que no abonarían más hasta tanto no se levantara la orden de remate. Relataron los términos en que se desarrolló la subasta hasta la integración del saldo del precio y que a principios de 2013 la marca le fue transferida a Nextell Corp. S.A. con lo cual el contrato quedó extinguido por confusión. Detallaron las ventas de los meses de marzo, abril y mayo de 2012, cuyas regalías dice haber retenido hasta tanto fuera indemnizada por el licenciante en razón de la ruptura del contrato por su culpa. En cuanto al reclamo por inversiones en publicidad afirmaron haber efectuado las contractualmente pactadas resistiendo tal pretensión. La codemandada Nextell Corp. S.A. reconvino por daños y perjuicios por la suma de \$ 870.000 con más sus intereses desde que el licenciante dejó de ser propietario de la marca. En apretada síntesis afirmó que aquellos consisten en el corte del contrato anticipadamente, motivado por la abrupta pérdida de la propiedad por el licenciante lo cual ocurrió ocho años antes del vencimiento esperable. En relación a los restantes hechos expuestos, me remito a la sentencia dictada de fs. 692/700 en orden a evitar estériles reiteraciones. Ofreció prueba. iii) A fs. 233/242 el actor contestó el traslado de la reconvención donde sostuvo que los demandados nunca cesaron en el uso de la marca, la cual adquirieron en subasta judicial. Desconoció la ocurrencia de los hechos relatados por los demandados y tildó de maliciosa su argumentación al respecto, por haber realizado todas las acciones a su alcance

para asegurar y retener la propiedad de la marca, de la que no sigue siendo titular por exclusiva culpa de los demandados. Resistió pormenorizadamente los argumentos desarrollados por la demandada en sustento de su reconvencción y ofreció prueba.

II. La Sentencia de Primera Instancia: La sentenciante hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Pablo Eduardo Vázquez Nanini contra Nextell Corp. S.A., Carlos Alejandro Galán Van Tooren y Aurea Cecilia Galán Van Tooren, a quienes condenó a pagar, dentro del plazo de diez días, la suma de \$ 266.903,64 con más intereses, impuso las costas a la parte demandada vencida (CPr. 68) y rechazó la reconvencción de Nextell Corp. S.A., con costas.

III. Los Recursos: Ambos contendientes quedaron disconformes con el acto jurisdiccional y lo apelaron a fs. 701 el actor y a fs. 712 los demandados, quienes los sostuvieron con sus expresiones de agravios de fs. 728/730 contestados a fs. 748/479 y de fs. 733/743 que merecieron respuesta a fs. 752/755. Criticó el actor que la primer sentenciante: 1) considerara indiferente la inscripción de la marca, requisito que calificó como ineludible para otorgar los derechos emanados de aquella a su titular y que en tal contexto, su derecho a percibir las regalías subsistió hasta el 31/10/2013 data de la inscripción; 2) se apartara del dictamen pericial contable a los efectos de establecer el monto de condena. De su lado, los demandados se agravieron de la interpretación efectuada sobre a) los efectos de la subasta de la marca, la cual implicó dilatar más de siete meses el cese de la obligación de pagar licencias; que no se considerara que el acto quedó perfeccionado con el pago del precio y la entrega de la posesión; c) que no se tuvieran en cuenta los efectos retroactivos de la resolución declarativa del rechazo de la nulidad de la subasta; d) que el rechazo de la reconvencción, considerando que la ruptura anticipada e intempestiva del contrato a largo plazo que ocurriera a poco de comenzar, es causa generadora de responsabilidad; e) que se haya rechazado la compensación.

IV. La decisión: i) No existe controversia en cuanto a que las partes estuvieron vinculadas en virtud del contrato de licencia de marca suscripto entre el actor (licenciante) y la demandada Nextell Corp. S.A. (licenciataria) y del que los demandados Carlos A. Galán Van Tooren y Aurea C. Galán Van Tooren fueron fiadores. Tampoco en que el reclamo que motiva la litis se sustentó en la falta de pago de las regalías mínimas y variables pactadas en el contrato. Particularmente difieren en la fecha en que dicha obligación cesó, que para la actora se produjo con motivo de la subasta que de la marca se dispusiera y llevara a cabo en el Juzgado Nacional del Trabajo n° 24. Fue dicho que, la licencia de marca constituye una de las posibles vías a través de las que su titular puede extender a un nuevo mercado geográfico la fabricación y venta de sus productos o la distribución de servicios bajo tal marca. Frente a la vía alternativa de emprender la referida actividad directamente en el nuevo mercado geográfico, la licencia de marca presenta, indudablemente, ciertas ventajas. En efecto, mediante la política de concesión de licencias de marca, su titular evita los gastos que en mayor o menor medida deriva del crecimiento empresarial que provocaría la vía alternativa antes apuntada. Genera, además, ventajas positivas, entre las que se destaca la posibilidad de cooperación de otra empresa que conoce o conocerá las peculiaridades del nuevo ámbito geográfico. Más recientemente, tal licencia pasó a desempeñar un nuevo papel, al constituir un mecanismo idóneo para ampliar el sector de los productos o servicios a los que se aplica la marca. Este nuevo papel puede ser singularmente importante en la hipótesis de la marca notoriamente conocida o renombrada (Fernández-Novoa Carlos, *¿Tratado sobre derecho de marcas?*, ed. Marcial Pons, Ediciones jurídicas y Sociales S.A., Madrid/Barcelona 2004, págs. 543/544).

ii) Fecha de cese de pago de las regalías. Ambos contendientes se quejaron de la fecha establecida por la primer sentenciante como límite hasta el cual las regalías pactadas debían devengarse. Para dirimir la cuestión, en una primera aproximación se debe estar a los términos y condiciones en que la subasta fue dispuesta y concretada por decisión del tribunal interviniente, ya que más allá de lo que entendieron las partes al respecto, lo cierto es que ellas participaron en el trámite previo y desarrollo posterior del acto aceptando forma en que fuera dispuesta (conf. CPr. 573), ya que no mereciera reproche por parte de ninguna de ellas. Asimismo deben ponderarse los efectos *erga omnes* que posee la venta en subasta judicial, en razón del específico régimen de publicidad al que se halla sujeta, pues la publicación de edictos hace posible el conocimiento de la fecha y condiciones de remate para todos los terceros interesados y eventualmente perjudicados (arg. Gozaini Osvaldo A., *¿Tratado de derecho procesal Civil?*, tomo V, pág. 846/7, ed. La Ley). En los autos *¿Cavaliere Juan Alberto c/ Vázquez José Eduardo y otros s/ despido?* en trámite por ante el Juzgado Nacional del Trabajo n° 24 se ordenó la subasta de las marcas embargadas de titularidad del actor (v. fs. 1048), en block, al contado y al mejor postor y se fijó una comisión 10 % más I.V.A. (v. fs. 1161/1162), habiendo sido celebrada en tales condiciones el 18/04/2012. A fs. 1357 se informó su resultado, en dicha subasta la aquí codemandada y presidente del ente societario Aurea Galán Van Tooren, resultó adquirente de las marcas. En alusión al CPr. 573 se ha sostenido que *¿Esta norma indica la forma en que se va a proceder para subastar los bienes que fueron oportunamente embargados, con lo cual se efectivizará la letra de la sentencia de remate (o bien de condena de un proceso que no sea de ejecución). Desde luego que el primer paso será la resolución judicial que disponga la venta del bien en remate; en general, cuando se trata de bienes muebles, las condiciones usuales son que se subaste el bien, o bienes, sin base, al contado y al mejor postor, siendo también producto de los usos y costumbres que la comisión del martillero ascienda al 10%...?* (Arazi Ronald, Rojas Jorge A., *¿Código Procesal Civil y Comercial de la Nación?*, Tomo II, pág. 997, ed. Rubinzal-Culzoni Editores). En aquellos

autos, la marca fue subastada conforme el régimen establecido para los bienes muebles (CPr. 573); ergo, la cuestión debatida y que fuera materia de agravio por ambas partes debe examinarse a la luz de aquella circunstancia. Si bien para el perfeccionamiento del acto se requiere el pago del saldo precio y la tradición de la cosa, también debe existir un pronunciamiento jurisdiccional en orden a su aprobación y es dicha circunstancia la que dirime la cuestión. Tal como se expresó "La venta judicial sólo queda perfeccionada una vez que se aprobó el remate, se pagó el precio o la parte que correspondiere si se hubieren otorgado facilidades y luego de realizada la tradición del inmueble a favor del comprador. Esta es la norma que contiene el artículo 586 y que nos lleva a observar la necesaria existencia de tres requisitos: a) la aprobación del remate, b) el pago del precio, c) la tradición del inmueble, o en su caso la entrega de los muebles al comprador. En base a ello no podemos decir que se ha perfeccionado la venta si los requisitos enunciados no se han cumplido en su totalidad" (Piedecasas Miguel A., "Régimen legal del martillero y de la subasta judicial", ed. Rubinal-Culzoni Editores, 1997). Veamos entonces, a los fines de la determinación de la data en que cesó el devengamiento de regalías, lo ocurrido en relación a la subasta de la marca. El 18/04/2012 se celebró la subasta (v. fs. 1357); el 23/04/2012 el aquí actor planteo su nulidad (v. fs. 1374/5); el 17/05/2012 la demandada adquirente integró el saldo de precio (v. fs. 1433/7); con fecha 08/06/2012 se rechazó el planteo de nulidad y se aprobó la subasta. Tal decisión fue apelada (v. fs. 1518) y motivó la intervención de la alzada quien se pronunció el 16/10/2012 confirmando la resolución que aprobara la subasta. Es así que, integrado el saldo del precio, resultando innecesaria su tradición por resultar un bien inmaterial y emitido el pronunciamiento en orden a su aprobación quedó perfeccionado el acto. Es en ese momento cuando adquirió firmeza a la aprobación de la subasta, es decir 16/10/2012, que las regalías dejaron de devengarse. No obsta tal conclusión lo argumentado por el accionante relativo a que el perfeccionamiento de la venta recién ocurrió con la inscripción de la marca en sus distintas categorías en el Registro Nacional de la Propiedad Industrial. No desconozco que la ley de marcas establece que la transferencia es válida respecto de terceros una vez inscrita en el INPI (art. 6), pero en el presente, que aquella fue adquirida en subasta por la aquí codemandada, presidente de Nextell Corp. S.A., no puede considerársela como un tercero y proyectar sobre ella dichos alcances legales. Al quedar firme la subasta, entre los aquí contendientes se produjo la extinción de la titularidad y por ende la imposibilidad de reclamar regalías. Finalmente, en cuanto al efecto retroactivo que los demandados le asignaran a la resolución que confirmó el rechazo del planteo de nulidad y su agravio configurado porque la Juez a quo "...no haya puesto a cargo de él las consecuencias sino todo lo contrario...", sólo cabe referir que sus derivaciones se reflejaron en la imposición de costas a su cargo y en definitiva, si los demandados advirtieron la conducta reprochable que aquí invocan debieron acudir al remedio procesal previsto para ello (vrg. CPr. 45). Consecuentemente, propondré al acuerdo rechazar las quejas de las partes y confirmar la sentencia en relación a la fecha de interrupción del devengamiento de las regalías. iii) Monto reconocido en concepto de regalías. Se quejó el actor de que la primer sentenciante se apartara del dictamen pericial a efectos de la determinación del monto de las regalías ocasionándole un grave perjuicio. Contrariamente a lo sostenido por el apelante, en oportunidad de determinar los montos correspondientes a las regalías, la Juez a quo decidió su composición basándose en el informe pericial contable rendido en autos. La única determinación que efectuó con sustento en la facultad conferida por el CPr. 165 fue en relación a las regalías mínimas correspondientes a los dieciséis días del mes de octubre de 2012. Ello también con base en que en el informe pericial contable se informaron períodos mensuales y no facturación diaria, por lo que el cálculo practicado por la primer sentenciante resultó necesario a los fines de la determinación de aquellos dieciséis días durante los que se continuaron devengando las regalías, sin que ello implique apartamiento alguno del informe pericial. Consecuentemente, propiciaré el rechazo de la queja. iv) Agravios de la demandada "Nextell" por el rechazo de la reconvencción por daños y perjuicios y compensación: a. Daños y perjuicios: La Juez a quo rechazó la demanda de reconvencción, sustancialmente, por entender que para que la ruptura de un contrato genere derechos indemnizatorios debe existir un perjuicio, no constituyendo la resolución por sí mismo una presunción de daño, y por entender que no se había demostrado su existencia. Dicho medular argumento no fue desvirtuado por el apelante como así tampoco las trascendentes conclusiones referidas a que la prueba producida en autos versó sobre extremos distintos a la comprobación de la existencia del daño. En efecto, sostuvo que "Es claro que la pericial contable podría haber sido relevante a punto de demostrar las inversiones que Nextell Corp. S.A. dijo haber realizado en diseñar los modelos, en packaging y embalajes y en stock de mercaderías; sin embargo el experto -reitero- ninguna información pudo recabar" (v. fs. 698 vta.). Las restantes consideraciones desarrolladas por la primer sentenciante en sustento del rechazo sólo merecieron por parte del apelante disensos y afirmaciones en contrario sin respaldo argumental ni probatorio, lo cual conduciría a su desestimación, sin perjuicio de lo cual, sumaré a la exposición algunas consideraciones. Esbozó la apelante que la subasta de la marca implicó una ruptura anticipada e intempestiva del contrato y por ende una causa generadora de responsabilidad. No comparto tal conclusión. La venta de la marca en subasta no implicó per se la ruptura contractual, ya que el adquirente como tal se transformó en licenciante sin que el contrato contenga ninguna estipulación en contrario. La rescisión se dio por la simple razón de que al ser adquirida la marca por la presidente de la sociedad licenciataria

se produjo la modificación de la titularidad al transformarse en licenciataria/licenciante, cuya lógica conclusión fue la extinción del contrato por "confusión". Tampoco constituye un argumento audible, la alegada circunstancia de que se vio "obligada" a resultar adquirente en el entendimiento de que "con esa acción evitó perder la marca que hubiera llevado al cierre de la firma..." y que "...evitó la quiebra de la empresa..."; ya que son meras conjeturas y en definitiva una decisión que adoptó por considerarla beneficiosa a sus intereses empresarios. Conclusivamente, propondré al acuerdo rechazar los agravios relativos a la desestimación de la reconvenición por daños y perjuicios. b. Compensación: Finalmente corresponde examinar el agravio relativo al rechazo de la compensación sobre los pagos efectuados a cuenta por los demandados y cuya procedencia atribuyen a regalías posteriores a marzo de 2012. Sostuvo la demandada que el actor acompañó las facturas 01-02, 01-04 y 01-06 no imputadas a ninguno de los períodos específicos del contrato con la única referencia "Por la explotación comercial de la marca Dufour en la clase 25", las cuales totalizan la suma de \$ 160.742,45. El actor acompañó las facturas correspondientes al pago de las regalías fijas y variables devengadas hasta febrero de 2012 y respecto de las cuales no medió reclamo. También acompañó las facturas 01-02, 01-04 y 01-06 que como no se encuentran imputadas a períodos previos a febrero de 2012, corresponde sean imputados a los períodos devengados desde marzo y hasta el 16 de octubre de 2012, fecha en la que se produjo el cese del devengamiento de las regalías conforme lo dispuesto en los considerandos que preceden. En consecuencia, propiciaré hacer lugar al agravio con el efecto de admitir la compensación pretendida por la demandada por la suma de \$ 160.742,45, importe resultante de la sumatoria de las facturas n° 01-02 por el importe de \$ 60.500, n° 01-04 por la suma de \$ 60.500 y n° 01-06 por el importe de \$ 39.742,45. Tales sumas se compensarán a la fecha en que fueron efectuados cada uno de los pagos. V. Costas. Respecto de las costas, se ha producido en autos una contingencia común a numerosos procesos, en el que ninguno de los contendientes ha obtenido la satisfacción íntegra de sus respectivas pretensiones o defensas, resultando ambas partes parcialmente vencidas. En la hipótesis se torna entonces aplicable la disposición contenida en el art. 71 del Código Procesal que expresamente prescribe que las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el Juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de los litigantes. Tal distribución sin embargo, no implica un exacto balance matemático en el resultado alcanzado respecto de las pretensiones deducidas para que se considere cumplido el mandato normativo aludido. La ratio legis impone una exégesis racional de la norma implicada lo cual conlleva inexorablemente a valorar la trascendencia de lo admitido y lo desestimado, no en el aspecto exclusivamente cuantitativo, sino en su conjunto, de modo de apreciar prudencialmente cuál será a juicio del juzgador, el apropiado y equitativo prorrateo de la admisión del rubro (CNCCom., esta Sala, in re, "Owsiany c/ A. F. González s/ ordinario" del 02/06/89, entre muchos otros. Por ello, auspicio que las costas devengadas en ambas instancias sean impuestas en el orden de su origen (CPr. 71). VI. Conclusión. Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto propongo a mi distinguida colega: 1) rechazar la apelación del actor; 2) admitir parcialmente la apelación de las demandadas y en consecuencia, confirmar la sentencia en lo principal que decide modificándola únicamente en relación a la admisión de la compensación por la suma de \$ 160.742,45 la cual será deducida del monto de condena, y la imposición de costas la cual se dispone en ambas instancias en el orden causado (CPr. 71). He concluido.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, y Matilde Ballerini. Es copia fiel del original que corre a fs. 1884/94 del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B. RUTH OVADIA - SECRETARIA DE CÁMARA Buenos Aires, 21 de marzo de 2018. Y VISTOS: Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve: 1) rechazar la apelación del actor; 2) admitir parcialmente la apelación de las demandadas y en consecuencia, confirmar la sentencia en lo principal que decide modificándola únicamente en relación a la admisión de la compensación por la suma de \$ 160.742,45 la cual será deducida del monto de condena, y la imposición de costas la cual se dispone en ambas instancias en el orden causado (CPr. 71). Notifíquese por Secretaría, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSJN. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN y, devuélvase al Juzgado de origen. MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO MATILDE E. BALLERINI 028618E