

## Marcas

### JURISPRUDENCIA

### Marcas

En el marco de una acción de daños y perjuicios por violación a las normas de la propiedad intelectual, se confirma la resolución que había rechazado las excepciones de incompetencia y defecto legal opuestas por la demandada. Estableció que las pretensiones de la parte actora atañían al ámbito del derecho marcario y no eran ajenas al fuero federal y que la indeterminación cuantitativa de los daños y perjuicios no podía dar lugar por sí sola al progreso de la excepción cuando fuera un tema susceptible de ser acreditado en el período probatorio. Buenos Aires, 20 de febrero de 2018. VISTO: el recurso de apelación interpuesto por las demandadas a fs. 125 -concedido a fs. 126- contra la resolución de fs. 123/124vta., el que fuera fundado a fs. 127/139., dando lugar a la contestación de fs. 141/146vta., y CONSIDERANDO: I. Royal County of Berkshire Polo Club SA, invocando el carácter de licenciataria exclusiva de la marca ?Royal County of Berkshire Polo Club?, demandó a las firmas Charles Henry SRL, Klada S.A., Luigi Rimini S.A. y Yanine S.A. -explotadoras de los locales denominados ?EQUUS? y propietarias de la marca ?Passport Polo Club?- con el fin de que se las condenara a lo siguiente: a) cesar en el uso de las etiquetas, tirillas, ?hang tags? (etiquetas colgantes) y demás elementos en las prendas de vestir que comercializa, que resultaren iguales, similares y/o confundibles con los utilizados en el libro ?Gran Libro de Marca Royal County of Berkshire Polo Club?, según la copia del mismo acompañada como Anexo II en el expediente sobre medidas cautelares n° 3633/15; b) indemnizar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del uso indebido de las etiquetas, tirillas y ?hang tags? (etiquetas colgantes) referidos (fs. 4, pto. II). Expuso que, desde el mes de marzo de 2015, era la licenciataria exclusiva en nuestro país de la marca ?Royal County of Berkshire Polo Club? y se encargaba de la comercialización de los productos -mayormente, prendas de vestir- en locales propios, así como también, de la distribución de los mismos en los locales franquiciados (fs. 4vta., pto. III.1). Continuó relatando que las empresas demandadas pertenecían al mismo grupo económico y fueron clientes de la anterior licenciataria -Importtrade Commerce SRL-, a quien le compraban productos de la marca ?Royal County of Berkshire Polo Club? para ser vendidos en los locales identificados con el nombre ?EQUUS? de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 4vta./5). Explicó que las ilustraciones amparadas bajo la marca ?Royal County of Berkshire Polo Club? surgían del ?Manual de Identidad Corporativa? o ?Gran Libro de Marca Royal County of Berkshire Polo Club?, obra protegida por la ley 11.723. Allí estaban detallados los elementos que hacían a la imagen comercial de la marca (?cartelería?, tipografía, packaging, bolsas, etiquetas, hang tags, etc.) y la manera en que éstos debían ser utilizados. En su calidad de licenciataria exclusiva, era la única empresa en Argentina autorizada por el autor de los diseños e imágenes, para usarlos en la distribución y comercialización de los productos Royal County of Berkshire Polo Club (fs. 5, pto. 4). Refirió también que las demandadas, después de años de adquirir productos de su licenciante, lanzaron su propia marca de indumentaria, a la que llamaron ?Passport Polo Club?, que venden en los locales ?EQUUS?. Asevera que Charles Henry SRL ha copiado para los productos ?Passport Polo Club?, los diseños, el packaging y demás elementos de la marca Royal County of Berkshire Polo Club, lo cual se desprende de las prendas acompañadas al expediente n° 3633/15 (fs. 5vta./8vta.). En virtud del aprovechamiento desleal, la confusión en el público y el daño a la imagen de la marca que esa situación generaba, interpuso la presente demanda a los fines indicados anteriormente sobre la base de las siguientes normas: art. 10 del Convenio de París, art. 5 de la ley 22.802, art. 279 y 10 del Código de Civil y Comercial, y la ley 22.362 (fs. 8vta./10vta.). Finalmente, denunció la conexidad existente con la causa ?Royal County of Berkshire Polo Club S.A. c/ Charles Henry SRL s/ medidas precautorias? (expte. n° 3633/15) (fs. 14, pto. IX). II. Corrido el traslado de ley, las demandadas se presentaron a fs. 55/63, 68/76, 78/86 y 88/96 oponiendo, todas ellas, las excepciones de incompetencia y defecto legal, como de previo y especial pronunciamiento. El tenor de los escritos es el mismo por lo que los argumentos detallados a continuación le son comunes a todas las accionadas. En lo concerniente al planteo de incompetencia, señalaron que, en tanto el reclamo estaba basado en el contenido de un libro u ?obra? presuntamente registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, aquél sólo podía encauzarse por la vía del derecho de autor, instituto regido por la ley 11.723 de Propiedad Intelectual. Esta norma, de derecho común, tornaba operativa -según los apelantes- la justicia nacional en lo civil. Agregaron que los eventuales derechos intelectuales infringidos no serían de la actora sino de un tercero, el autor del referido Manual de Identidad Corporativa. Resaltaron que, a diferencia de lo argumentado en el expediente sobre medidas cautelares, en esta causa la actora no había invocado ninguna marca de hecho susceptible de recibir la protección de la Ley de Marcas. Finalmente, citaron la jurisprudencia de esta Cámara que consideraron aplicable. La excepción de defecto legal, por su parte, la sustentaron en la falta de determinación del monto correspondiente a los daños reclamados. Entienden que la actora estaba en condiciones de precisarlo, al menos de forma aproximada, dando cumplimiento así a la claridad exigida por el art. 330, inc. 6, del Código Procesal. La accionante contestó las excepciones a fs. 108/113 destacando que la

competencia de este fuero ya fue decidida en el expte. n° 3633/15, sin perjuicio de lo cual recordó que la demanda se había sustentado, entre otras leyes, en la 22.362. Reiteró, además, los fundamentos dados por ella en el expediente cautelar citado. En cuanto al defecto que se le atribuye a su presentación, apuntó que al ampliarse la demanda se había especificado la suma reclamada por el rubro "Daños vinculados con las acciones entabladas contra la demandada", la que ascendía a \$93.104,96; así como también, se había explicado que la cuantía del ítem "Daño material derivado de la dilución del poder identificador de los elementos que componen el Trade Dress de la actora" dependía de la producción de una pericia contable en atención a la cantidad de locales que vendían los productos en infracción y al desconocimiento del valor de venta de los mismos. III. Previo dictamen del Fiscal Federal, quien se remitió a lo expuesto por él en la causa n° 3363/15, el magistrado rechazó ambos planteos (fs. 123/124vta.). Para desestimar la incompetencia, hizo mérito de lo resuelto por esta Cámara en el expediente sobre medidas cautelares. La excepción de defecto legal la rechazó por considerar que la omisión de las sumas pretendidas, cuando su dilucidación era materia de debate y prueba, no constituía un fundamento idóneo para dar lugar a dicho planteo. También tuvo en cuenta que la falta de precisión de uno de los rubros no había colocado en desventaja a las demandadas en cuanto al ejercicio de su derecho de defensa. La decisión fue apelada por las emplazadas (fs. 125 y 126), quienes fundaron el recurso a fs. 127/139, dando lugar a la contestación de fs. 141/146vta. IV. Las recurrentes critican el rechazo de la incompetencia planteada por considerar que el aspecto central del reclamo de la actora versa sobre derechos amparados por la Ley de Propiedad Intelectual, más allá de la invocación tangencial de la ley marcaria. Destacan los términos en que fue planteada la demanda en cuanto no se hizo referencia a registro marcario alguno sino, muy por el contrario, se invocaron elementos contenidos en una "obra" protegida por la ley 11.723 (fs. 129vta./135). En cuanto a la indeterminación de la suma reclamada por el daño derivado de la dilución del poder identificador de los elementos, señalan que la actora estaba en condiciones de peticionar una medida de prueba anticipada con el fin de acceder a los libros contables de las demandadas y así valorar el perjuicio. Seguidamente, cita en su favor jurisprudencia del Fuero y, por último, acusa a la actora de mentir al sostener que no conocía el valor de la mercadería en infracción dado que al solicitar la medida precautoria en el expediente n° 3633/15 acompañó dos ejemplares de camisas adquiridas en los locales de las demandadas, con sus correspondientes tickets de compra (fs. 135/138). La actora contestó el traslado en los términos que lucen en el escrito de fs. 141/146vta.. Plantea, ante todo, la deserción del recurso por no contener una crítica concreta y razonada del fallo. Explica que las etiquetas y hang tags usados por ella responden al concepto de marca en tanto son signos que distinguen un producto de otro, y ello se vincula especialmente a la competencia existente entre un comerciante y otro. Destaca que en la demanda se explicó que la confección del Manual Corporativo respondió a la gran envergadura y el nivel de la marca "Royal County of Berkshire Polo Club" y que los elementos allí contenidos merecen la protección que la jurisprudencia acuerda a las marcas de hecho pues son signos utilizados para distinguir los productos que fabrica. Por otro lado, sostiene que si bien es cierto que podía conocer el precio de las camisas adquiridas en su oportunidad, también lo era que, al realizarse el inventario y secuestro de algunos ejemplares de la mercadería en supuesta infracción en el expediente n° 3633/15, se había comprobado que no se trataba solamente de camisas, existiendo otros productos con las etiquetas y demás elementos cuestionados, como ser, pantalones, zapatillas, chombas, buzos, etc. En virtud de ello, solicita el rechazo del recurso y la consecuente confirmación de la resolución apelada. V. Remitidos los autos al Fiscal General ante esta Cámara, éste dictaminó a fs. 152/154 propiciando la competencia del fuero federal para entender en autos. VI. Excepción de incompetencia Por una cuestión de orden lógico, cabe atender en primer lugar a esta excepción para después, según sea el resultado al que se arribe, tratar el otro planteo de las demandadas. La cuestión bajo estudio ya fue definida, en sentido desfavorable a las apelantes, en los autos "Royal County of Berkshire Polo Club c/ Charles Henry SRL s/ medidas cautelares", expte. n° 3633/15 (ver resolución de fs. 191/192 de dicha causa, que se tiene a la vista). Sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta que las codemandadas Klada S.A., Luigi Rimini S.A. y Yanine S.A. no fueron parte en aquél expediente, corresponde dejar sentado lo siguiente. La sociedad actora demandó invocando su carácter de licenciataria exclusiva en la Argentina de la marca "Royal County of Berkshire Polo Club" (ver fs. 4vta., pto. III.1). De igual modo se presentó al solicitar la medida cautelar en el expediente n° 3633/15, en el cual se acompañó una copia certificada del contrato de licencia que la vincula con la firma licenciante, de origen inglés (ver Anexo X agregado a fs. 100/145, y fs. 17, del expte. cautelar mencionado). Es en virtud de dicho carácter, que no ha sido puesto en duda por las accionadas, que la actora acude a los tribunales en defensa de dicha marca explicando que la envergadura y nivel alcanzados por ésta dio lugar a la creación de un libro en el que se volcaron todos los elementos identificatorios que se aplican a los productos amparados por ella y que sirve de guía para los legítimos usuarios. Cabe advertir que los diseños de las etiquetas, cordones y tirillas allí contenidos reproducen, en su gran mayoría, la leyenda "Royal County of Berkshire Polo Club" (ver Anexo II, fs. 77/94 del expte. n° 3633/15, ofrecido como prueba en el sub lite). Por otro lado, obsérvese que el rubro daño reclamado en la demanda atañe a una de las consecuencias que trae aparejada una infracción marcaria, cual es, la dilución del poder identificador de los elementos en cuestión. Desde este punto de vista, las pretensiones de la parte actora -cese de uso de aquéllos diseños de "Passport Polo" confundibles con

los de la marca "Royal County of Berkshire Polo Club" e indemnización de los perjuicios- atañen al ámbito del derecho marcario pues para resolverlas habrá de analizarse aspectos e institutos contenidos en la ley 22.362, y no así, los contemplados en la ley 11.723. No se trata de la invocación de una obra intelectual cualquiera de las registradas bajo el sistema de la ley 11.723, sino de una que está estrechamente vinculada con un signo y que es traída a colación en una controversia de índole marcaria. No obsta a esta conclusión el hecho de que "Royal County of Berkshire Polo Club" no estuviese registrada en nuestro país, porque se trata de un planteo a considerar al resolverse el fondo del asunto y de acuerdo a los principios y la jurisprudencia del derecho marcario. Por ello, es acertado sostener que el litigio así promovido y teniendo en cuenta que es la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda lo que determina el fuero competente para conocer en la causa (arts. 4 y 5 del Código Procesal; doctrina de Fallos 308:229, 313:971, 317:809, 321:720, 323:2992 y 327:855, entre otros), no es ajeno a la competencia federal, por lo que corresponde confirmar el pronunciamiento apelado en lo referido a este punto.

VII. Excepción de defecto legal Como se dijo, esta excepción la sustentaron en la falta de determinación del monto reclamado. La actora pidió la reparación de dos rubros, por un lado, los gastos en los que incurrió como consecuencia de las acciones entabladas contra las demandadas y, por el otro, el daño material derivado de la dilución del poder identificador de los elementos que componen el "trade dress" de la marca cuya licencia ostenta (fs. 11vta./13). El primero de ellos fue fijado en la suma de \$93.104,96 al ampliarse la demanda (ver fs. 39/39vta.), por lo que nada pueden las demandadas plantear al respecto. En cuanto al segundo de los daños mencionados, hay que recordar que la indeterminación cuantitativa de los daños y perjuicios no puede dar lugar, por sí sola, al progreso de la excepción de defecto legal en cuanto se trata de un tema susceptible de ser acreditado durante el período de prueba y siempre que tal omisión no coloque al demandado en ninguna desventaja procesal (conf. CSJN Fallos: 311:1995; esta Sala, causa n° 3229/94 del 8/9/95; Sala I, causa n° 6428/15 del 4/7/17, y sus citas). En estos casos, la exigencia contenida en el art. 330, inc. 6°, segundo párrafo, del Código Procesal, debe ser morigerada bastando que el actor indique la cosa demandada, pues tal precisión no se vincula ya con el monto del reclamo sino con su objeto, el cual debe ser designado con toda exactitud conforme lo impone el inciso 3° de dicha disposición legal (conf. esta Sala, causa 3229/94 cit.). Si bien es cierto que la actora pudo conocer el precio de determinados productos por haberlos adquirido y acompañado como prueba en el expediente n° 3633/15, también lo es que el material secuestrado en la medida dispuesta en aquella causa incluía otras prendas de vestir y que, en caso de comprobarse la infracción aludida en la demanda, los daños dependerán del valor de cada producto, la cantidad de ellos vendida y del período durante el cual se verificó la infracción, todo lo cual es objeto de la prueba pericial contable ofrecida por la actora (ver fs. 41, pto. 5). En atención al criterio expuesto anteriormente y a que el Tribunal comparte la observación del magistrado en torno a que la indeterminación de uno de los rubros reclamados no puso en desventaja procesal a las accionadas (ver fs. 124, tercer párrafo), no cabe sino confirmar el rechazo del defecto legal alegado por ellas. Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General de Cámara, SE RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 123/124vta., con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). El Dr. Ricardo Gustavo Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). Regístrese, notifíquese a las partes y al Fiscal General, publíquese y devuélvase.

Graciela Medina Guillermo Alberto Antelo

027871E