

Marcas Cese De Uso Danos Y Perjuicios Determinacion De La Indemnizacion

JURISPRUDENCIA

Marcas. Cese de uso. Daños y perjuicios. Determinación de la

indemnización Se confirma el fallo que hizo lugar a la demanda, condenando a la accionada a cesar en el uso de su nombre social y del nombre de dominio, debiendo acreditar la modificación de ellos de forma tal que no se confunda con la marca de la actora, y condenándola a abonar a la actora una indemnización por los daños y perjuicios. En Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos ?Uniocean Shipping SA c/ Ocean Shipping SRL y otro s/ Cese de Oposición al Registro de Marca. Daños y Perjuicios?, y de acuerdo al orden de sorteo la doctora Graciela Medina dijo: I. Mediante el pronunciamiento dictado a fs. 297/300 vta., el magistrado de primera instancia hizo lugar a la demanda que dedujo Uniocean Shipping SA. contra Ocean Shipping SRL, condenando a esta última a cesar en el uso de su nombre social y del nombre de dominio ?oceanshipping.com.ar?, debiendo acreditar en autos -en el plazo de 30 días de quedar firme o consentida la sentencia- la modificación de ellos de forma tal que no se confunda con la marca de la actora y a pagarle -dentro del plazo de diez días corridos de quedar consentida o ejecutoriada la sentencia- la suma de pesos \$50.000, con más los intereses y las costas del proceso. Por último, condenó a la accionada a efectuar -a su costa- la publicación de la sentencia en los diarios La Nación y Clarín. Para así decidir, tuvo por admitido que el día 4.6.2010 la parte actora envió a la demandada una carta documento intimándola a cesar en el uso de la expresión OCEAN SHIPPING por entender que era confundible con su marca ?UNIOCEAN? y con su razón social; a modificar su razón social y a cesar en el uso del dominio ?oceanshipping.com.ar? y cualquier otro confundible con su marca y razón social (conf. copia de fs. 5). A su vez, señaló que tampoco se discutía que dicha carta fue respondida por la accionada, quien se allanó a la pretensión y comunicó que desistiría de la solicitud de la marca ?OCEAN SHIPPING? y que modificaría su razón social y nombre de dominio (conf. copia de fs. 5). Luego de ello, puso de resalto el hecho de que la demandada se allanó en forma extrajudicial a la pretensión de la actora, señalando que su conducta en autos importaba la pretensión de hacer valer un derecho desconociendo su anterior conducta, lo que implicaba ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Destacó el magistrado que del informe pericial contable surge que en junio de 2010 -momento del intercambio epistolar entre las partes- los socios de la accionada habían decidido cambiar la denominación de la sociedad por ?WORLD LOGISTICS?, hasta que con fecha 28 de octubre de ese mismo año, decidieron volver a usar la denominación ?OCEAN SHIPPING? (conf. informe de fs. 185, que no fue objetado en este aspecto). Así, indicó que la adopción de una decisión diferente a la conclusión a que se arriba, importaría tolerar el ejercicio de una conducta contraria al principio cardinal de la buena fe, el cual implica un deber de coherencia del comportamiento que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever. Señaló el sentenciante que dicha regla gobierna, tanto el ejercicio de los derechos como la ejecución de los contratos, según lo disponen respectivamente los artículos 1071 y 1198 del Código Civil. En suma, concluyó que la posición asumida por la demandada, comporta un actuar contradictorio que, en tanto trasunta la deslealtad o al menos la incoherencia, no puede ser amparada por el derecho. Apelaron tanto actora como demandada (ver recursos de fs. 302 y fs. 304, concedidos a fs. 303 y fs. 305 respectivamente). A fs. 331/344 vta, expresó agravios la accionada y a fs. 346/350 vta. hizo lo propio la actora. Mediante presentaciones de fs. 357/359 vta. y fs. 361/365 vta. fueron contestados los respectivos traslados. II. La actora se agravia del fallo dictado en primera instancia por considerar que la indemnización fijada por el a quo resulta exigua e insuficiente en relación a la envergadura de la infracción cometida. La demandada se queja por entender que si bien es cierto que existió un allanamiento extrajudicial de su parte, lo fue siempre en la creencia que le asistía el derecho a la actora como titular de la marca ?UNIOCEAN SHIPPING?. No obstante ello, de las pruebas producidas en la causa se desprende con claridad que en realidad solo era titular de la marca ?UNIOCEAN?. Es decir, que existió una maniobra dolosa por parte de la actora al atribuirse la titularidad de la marca ?UNIOCEANSHIPPING?, confundiendo así a su parte y configurándose el vicio de la voluntad en los términos de los artículos 931 y 932 del Código Civil y 271 del Código Civil y Comercial. Cuestiona también la suma indemnizatoria fijada pues -según su criterio- no se ha probado en autos la existencia del daño alegado y la misma resulta injustificadamente elevada. III. Con carácter previo a la consideración de los agravios reseñados, me permito recordar que conforme reiterada doctrina de la Corte Suprema, no he de seguir todas las argumentaciones presentadas, sino solo las conducentes para resolver el conflicto (Fallos 258:304, 262:222, 272:225, 278:271 y 291:390, entre otros más), sin perjuicio de señalar que mi reflexión no se ha limitado sólo a ellas, sino que he ponderado cada uno de los argumentos planteados por las partes y los expuestos por el a quo en su decisorio. IV. Hecha esta aclaración, y entrando directamente al estudio de la

cuestión traída a conocimiento, corresponde analizar si en verdad la actora se valió de una maniobra dolosa al momento de firmar ambas partes el acuerdo extrajudicial que sirvió de base al magistrado de la anterior instancia para decidir, configurándose así un vicio de la voluntad, tal como lo sostiene la demandada. Según sostiene esta última, en aquella oportunidad fue engañada por cuanto la accionante manifestó ser titular de la marca ?UNIOCEAN SHIPPING? cuando en realidad la marca era sólo ?UNIOCEAN?. Indica que dicha circunstancia condicionó el acuerdo al que arribaron pues fue inducida a un error como consecuencia de ello. Comienzo por señalar que el presente agravio resulta insuficiente para revertir lo decidido por el a quo, y ello así por los motivos que a continuación expondré. En primer término corresponde destacar que de una simple lectura del documento agregado a fs. 4, se desprende sin hesitación que la actora se dirigió a la accionada en su carácter de titular de la marca ?UNIOCEAN? Reg. 2.111.171 y 2.111.170 de las clases 35 y 39, solicitando el cese inmediato en el uso de la expresión ?OCEAN SHIPPING? por ser confundible con su marca y con la razón social ?UNIOCEAN SHIPPING?. Así, queda expuesto que el argumento de la apelante carece de asidero pues no se advierte en absoluto la maniobra engañosa que pretende imputarle a la actora por cuanto en el documento mencionado se observa con palmaria claridad que la accionante invocó la titularidad de la marca ?UNIOCEAN?. Aún cuando lo dicho resulta suficiente para rechazar el agravio en cuestión, me interesa destacar que la marca de la actora es mixta (Acta n°2.585.961 de la clase 39), y que en su diseño se advierte la palabra ?Shipping? por encima del círculo que envuelve el signo UNIOCEAN (ver fs. 7). En tales condiciones, no habiéndose acreditado en modo alguno que la actora se haya valido de una maniobra dolosa para confundir y engañar a la accionada; quedando expuesto que los términos de la intimación extrajudicial han sido suficientemente claros y que no se ha configurado en el presente un vicio de la voluntad en los términos denunciados por la accionada, considero que corresponde rechazar de plano el presente agravio y confirmar la sentencia apelada en este aspecto. V. Corresponde entonces avocarse al análisis de los agravios que critican el monto indemnizatorio fijado en la sentencia en concepto de daños y perjuicios. Para arribar a la suma de \$ 50.000, el juez señaló que es muy difícil probar con exactitud el perjuicio en función de la disminución o no de las ganancias del actor -ya que depende de múltiples factores-, por ello, quien actúa indebidamente debe correr con el riesgo de la incertidumbre que su propio acto ha generado, puesto que de otra manera se generaría un halo de impunidad alrededor de las infracciones marcarias. En tal sentido, destacó lo sostenido por varios autores en cuanto a que frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad industrial, la solución más valiosa es partir de una presunción de daño a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades probatorias. Así, teniendo en cuenta lo dicho, ponderando además lo informado por el perito contador designado en autos a fs. 185 y 249/251 y haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 165 del Código Procesal, arribó a la suma ya mencionada. Ambas partes critican este aspecto del fallo y recurren a la pericia contable para fundamentar sus posturas. Sobre este aspecto del litigio, cabe señalar que, frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción en el ámbito de la propiedad industrial, la más moderna doctrina se ha inclinado -no sin sólidos fundamentos- por sostener que, como regla, toda infracción marcaria provoca un daño. Y como éste en general, es de difícil prueba, sumado a la notoria dificultad que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella, los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces, para superar los problemas probatorios y evitar que éstos obren como vehículos de la impunidad, recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código de rito, en función de una cautelosa apreciación de las circunstancias de cada causa (confr. J. Otamendi, ?derecho de Marcas? 2ª. Ed. Bs. As. 1995, esta Sala III, causa 3.323/06 del 26.4.2011; Sala II, causa 50903/95 del 2.4.96; 5515/98 del 18.3.2003 y mi voto de esa Sala causa 11675/07 del 10.12.2014). La ilegítima conducta de quien utiliza una marca ajena para comercializar su servicio no se puede amparar en la dificultad de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles. Por ello, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daños -en favor del titular del derecho conculcado- como fruto causal eficiente del ilícito, aunque de difícil prueba, pues el infractor ha causado daños ciertos y no meramente conjeturales. Ahora bien, según la parte actora existen en la causa herramientas suficientes para establecer una indemnización acorde a la infracción cometida. En tal sentido, menciona la pericia contable, de la cual surgen las ventas brutas de la demandada en el período diciembre de 2008 a noviembre de 2012, las cuales alcanzaron la suma de \$ 22.026.638, 54. Entiende que teniendo en cuenta el criterio utilizado en fallos anteriores, la suma estaría entre los \$14.913.688 y los \$ 4.890.570, según el método de cálculo que se utilice. Por su parte, la accionada, sostiene que no se ha probado en modo alguno la existencia del daño y menos aún el perjuicio económico a los fines de la cuantificación del mismo. Se refiere a la segunda ampliación de la pericia (ver fs. 274), de la cual surge que resulta imposible determinar si su parte ha incrementado, mantenido o disminuido su clientela desde el año 2004. Respecto al primero de los precedentes citados por la actora en su expresión de agravios (causa n° 2470/06 del 19.8.2010 ?Louis Vuitton Malletier c/ Neppers?), corresponde destacar que allí el tribunal desestimó el recurso de la actora pues al promover la demanda no brindó ninguna pauta ni referencia concreta para valorar, aunque sea aproximadamente, la entidad de los perjuicios sufridos. De tal manera no se advierte en qué medida pueda ser útil dicho antecedente

a los fines de estimar los daños en el sub examen. En cuanto al método de cálculo utilizado en el fallo dictado con fecha 8.8.2013 en la causa n° 6059/09 ?Riskin Emilio Roberto c/ Rodamed SACI?, no puede soslayarse que el mismo tuvo en cuenta el mandamiento de secuestro llevado a cabo en un incidente de medidas precautorias y preliminares así como también la pericia contable, la cual daba cuenta de la cantidad de ventas de unidades distinguidas con la marca cuestionada. En tal sentido, debe señalarse que la plataforma fáctica difería de la que se da en el presente caso. Lo cierto es que en el sub lite, el perito contador puso de resalto los inconvenientes que tuvo para revisar los libros contables de la parte actora y expresó que tales limitaciones le impedían determinar si la misma había incrementado, mantenido o disminuido su clientela desde el año 2004 (ver fs. 260 y vta.). Así, los métodos de cálculo que pretende extrapolar la actora no se adecuan a las probanzas obrantes en la causa y arrojan sumas que -sin el mínimo respaldo documental- parecen exorbitantes y pueden dar lugar a un enriquecimiento sin causa. Sin perjuicio de ello, queda claro -tal como he señalado- que la dificultad probatoria no puede dar lugar a la impunidad, motivo por el cual corresponde recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código de rito, tal como lo hizo el magistrado de la anterior instancia. Me permito aseverar que en los tiempos actuales, la suma de \$50.000 otorgada en primera instancia resulta irrisoria y no grafica en absoluto la gravedad de la infracción cometida pues no puede olvidarse que la demandada continuó en la utilización de la marca de la actora aun cuando se había comprometido a dejar de hacerlo, evidenciando una conducta desleal e incoherente con sus actos anteriores. Por todo ello, propongo al Acuerdo elevar la suma otorgada en concepto de daños y perjuicios a \$200.000, con más los intereses fijados por el juez. VI. Como consecuencia de lo dicho en los considerandos precedentes, propongo al Acuerdo modificar el fallo apelado en lo referido a la suma concedida en concepto de daños y perjuicios, la que se eleva a la cantidad de \$200.000. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida (arts. 68, primer párrafo y 279 del Código Procesal). Así voto. Los doctores Guillermo Alberto Antelo y Ricardo Gustavo Recondo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe. Buenos Aires, 14 de agosto de 2018. Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar el fallo apelado en lo referido a la suma concedida en concepto de daños y perjuicios, la que se eleva a la cantidad de \$ 200.000. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida (conf. arts. 68, primera parte y 279 del Código Procesal). De conformidad con lo establecido en el art. 279 del Código Procesal, teniendo en cuenta el mérito, la eficacia y la extensión de los trabajos realizados, las etapas cumplidas y el modo en que ha sido resuelta la causa, se establecen los honorarios de los Dres. Matías José Álvarez Colombres y María Lorena Monetti por la acción de cese de uso, en las sumas de pesos ciento cincuenta cinco mil (\$150.000) y de setenta mil (\$70.000) respectivamente. Por la acción de daños y perjuicios, se establecen los honorarios de los mencionados letrados en las sumas de pesos cuarenta y cinco mil (\$45.000) y de veinte mil (\$20.000) respectivamente (conf. arts. 3, 6, 7, 9, 10, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432). Teniendo en consideración la labor desarrollada por el perito contador, Don Bruno C. Vignolo, se fijan sus emolumentos en la suma de pesos veintidós mil (\$22.000), compuesta por la cantidad de \$10.000 por la acción de cese de uso con más la de 12.000 por la acción de daños y perjuicios. En virtud de lo dispuesto por el decreto 1467/11, modificado por el decreto 2536/2015, se establecen los honorarios de la mediadora, Dra. Margarita M. Horane, en la suma de pesos ocho mil (\$8.000). Por las tareas de Alzada y en lo que respecta a la acción de cese de uso, se regulan los honorarios de los Dres. Matías José Álvarez Colombres y María Lorena Monetti en las sumas de pesos treinta y siete mil quinientos (\$37.500) y veintiséis mil trescientos (\$26.300) respectivamente. Por la acción de daños y perjuicios, se establecen los honorarios de los mencionados letrados en las sumas de pesos once mil (\$11.000) y de siete mil (\$7.000) respectivamente (art. 14 de la ley de arancel). Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Graciela Medina Guillermo Alberto Antelo Ricardo Gustavo Recondo
031776E