

Marcas De Fabrica Nulidad Del Registro Falsedad De La Declaracion De Uso De Marca

JURISPRUDENCIA

Marcas de fábrica. Nulidad del registro. Falsedad de la declaración

de uso de marca Se confirma el fallo que decretó la nulidad del registro de la marca efectuado por la demandada, pues obtuvo la renovación de su marca mediante una declaración de uso falsa. En Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2018, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Eduardo Daniel Gottardi dice: I.- Con el objeto de regularizar la situación jurídica de la marca ?HOME STUDIO? (con diseño), que usa desde el año 2010; COTO C.I.C.S.A solicitó su registro por acta n°3.009.719, en clase 24 del nomenclador internacional (fs. 7). A su concesión se opuso la firma COTEMINAS ARGENTINA S.A. en su carácter de titular de la marca ?STUDIO? inscrita bajo el n°1.834.079 y renovada a su vencimiento por acta n° 3.081.659, resolución 2.471.300 (fs.10/521). Como el conflicto de intereses no pudo ser zanjado en la etapa de mediación previa requerida por la ley (fs.6); ?Coto Cicsa? promovió el presente juicio por cese de oposición infundada, impugnando la validez del registro de la marca STUDIO -que sirvió de base a la protesta- planteando su nulidad (fs. 12/13vta., ampl. fs. 145/152). Notificado el pertinente traslado compareció al juicio el oponente (fs. 192/197vta), quien desarrolló los argumentos en cuya virtud correspondía - en su criterio- el rechazo de la acción. Asimismo reconvino por cese de uso del signo ?Home Studio? por ser confundible con el título marcario de su propiedad. La contrademanda fue replicada por ?Coto Cicsa? a fs. 246/253vta. pieza en la que se reiteró los fundamentos expuestos en los escritos iniciales y opuso la defensa de prescripción (art. 36 de la ley de marcas); defensa que, a su vez, dio origen a la contestación de fs.256/257vta. II.- Recibidas las pruebas y agregados los alegatos de las partes el señor magistrado de primera instancia en el pronunciamiento de fs. 689/693vta sin entrar a juzgar acerca de si la marca solicitada por Coto CICSA ?Home Studio? era confundible con el signo ?Studio? de su adversaria decidió - con base en el ordenamiento legal- hacer lugar a la nulidad de la marca ?STUDIO? -propiedad de Coteminas Argentina S.A.- por cuanto no se acreditó el empleo del signo durante los cinco años previos a su vencimiento. Desde el enfoque recién enunciado el señor Juez consideró que la demandada había falseado la declaración jurada prevista en el art. 20 de la ley 22.362 razón por la cual declaró la nulidad del registro de la marca ?STUDIO? n° 2.471.300 registrada a nombre de Coteminas Argentina S.A. para distinguir todos los productos de la clase 24. Y desde ese enfoque declaró infundada la oposición deducida por Coteminas Argentinas S.A. al registro de la marca mixta ?Home Studio? solicitada por Coto Cicsa mediante acta n° 3.009.719 para distinguir toda la clase 24 internacional y en consecuencia rechazó la reconvención deducida por cese de uso de marca articulada por la demandada, con costas a la vencida (fs. 689/693vta.). Dicha decisión provocó la explícita resistencia del vencido que apeló la sentencia a fs.704; expresó agravios a fs.717/723vta., contestados a fs.725/730vta. Coteminas Argentina S.A solicita que se revoque lo decidido, dejando sin efecto la nulidad de la marca ?STUDIO? dispuesta en la sentencia, y se haga lugar a la reconvención condenando a la actora a cesar en el uso indebido de Home Studio para distinguir los productos de la clase 24.- Dice que el juez ha declarado la nulidad de su marca Studio, sin que dicha cuestión fuera oportunamente planteada por la actora en su demanda y sin que pudiera ser escuchado y ofrecer prueba al respecto. Su tardío planteamiento al contestar la reconvención no resulta admisible ya que no era la oportunidad procesal oportuna. Dice que la prueba del no uso de su marca corría por cuenta exclusiva de la actora quien ha fallado en el cumplimiento de esa carga. III.- Así reseñada la causa en los aspectos sustanciales que interesan en esta instancia, y antes de entrar al estudio de las cuestiones traídas a esta Alzada, que juzgo necesarias frente al tenor de los agravios; señalo, que procederé a examinar en este voto no todos y cada uno de los planteamientos, sino sólo los que juzgo "conducentes" -entendida esta expresión con el alcance que le da la Corte Suprema- para la correcta solución del diferendo. Me atengo así a la jurisprudencia que considera que esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Por lo demás, este criterio tiene sustento normativo en el reconocimiento de que los jueces no están obligados a exponer en el fallo todas y cada una de las valoraciones que le pudieran merecer las constancias y pruebas del caso, sino solamente de aquellas que resultan decisivas para emitir la sentencia (confr. art. 386, 2a. parte, CPCC). IV.- Aclarado lo que antecede, se impone comenzar por la primer queja del recurrente dirigida a cuestionar la nulidad de la marca ?STUDIO? dispuesta en la sentencia, que -según su opinión- es una cuestión que no fue oportunamente planteada por la actora en su demanda y sin que pudiera ser escuchado y ofrecer prueba al respecto. No obstante esa manifestación del demandado, el 26 de octubre del año 2015, en el proveído de fs.260 el señor juez resolvió que el planteo de nulidad había sido incluido en el escrito de inicio de la demanda de fs. 12/13, proveído oportunamente notificado según consta a fs. 261. De tal manera la demandada mal puede argumentar que el reclamo

de nulidad no haya sido invocado por su adversaria y que su derecho de defensa en juicio haya sido vulnerado. Y si no recurrió la providencia de fs. 260 en su momento, es una cuestión que ha quedado firme y percluida y que no puede ser discutida en esta instancia. Y es que los derechos se deben ejercer en las formas y plazos que el legislador establece y deberá afrontar las consecuencias de la inobservancia de ellos. Y múltiples veces el Alto Tribunal ha dicho que los jueces no pueden válidamente hacer mérito de defensas no planteadas en tiempo procesalmente oportuno. V.- Despejado entonces este aspecto del proceso vayamos entonces al fondo del asunto, sin perder de vista que el registro de una marca -aunque haya sido obtenido cumpliendo todos los recaudos legales- no tiene carácter absoluto e inmovible, pues la propia ley 22.362 (art. 24) y las convenciones internacionales prevén causales de nulidad; causales que también encuentran sustento en el Código Civil de Velez Sarfield (confr. causa 5216 del 5.9.78) La demandada obtuvo la marca Studio en el año 2001 bajo el n° 1.834.079, que vencía el 21.6.2011. La renovó el 25.4.2011 mediante resolución n° 2.471.300 (fs.190) previo a declarar que la había utilizado en el plazo establecido en el artículo 5 de ese cuerpo legal y la declaración jurada que así lo manifestaba, conforme lo exige el art. 20 de la ley en la materia. Por otro lado, el artículo 5 limita el término de duración del registro marcario a diez años posibilitando la renovación indefinida por períodos iguales siempre que la misma haya sido utilizada ?...dentro de los cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de una designación de una actividad?. En lugar de confiar la constatación de ese uso a la autoridad administrativa, la ley pone en cabeza del propietario la carga de formular una declaración jurada al respecto. No se trata de una mera formalidad administrativa, sino del cumplimiento de uno de los requisitos que justifica la subsistencia del derecho (confr. Sala III causa 7277/05 del 6.11.2012). Una de las modificaciones de mayor trascendencia, que introdujo la sanción de la ley 22.362 y fundada en atención de los fines propios que debe cumplir una marca, consistió precisamente en establecer la obligatoriedad del uso como condición para mantener vigente el título marcario. Por ello, bien se ha señalado que el uso del signo juega ?un papel esencial en la vida del registro?, desde que la ley lo ha elevado a la categoría de requisito fundamental para la conservación del derecho (esta Sala causa 5257/99 del 10.12.2003) debiendo el uso ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular de ponerla en el mercado local. Tanto es así que, frente a la falta de explotación comercial dentro del plazo que prevé la ley, los terceros pueden demandar judicialmente la caducidad o bien la nulidad de la inscripción (arts. 5 y 20 de la ley 22.362) contra el actual titular e, inclusive, contra el autor de la declaración ?en razón del dolo que vicia el acto de renovación...?, (conf. Bertone, Luís-Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ?Derecho de marcas? Heliasta, 2003, tomo II, pág. 288. Sala III causa 7277/05 ya citada). Se trata de una causal de nulidad concerniente a la irregularidad del trámite previsto normativamente (Bertone-Cabanellas de las Cuevas, op. y t. cit, págs. 317 y 318). VI.- Y profundizando un poco la cuestión, cabe preguntarse entonces, si se ha aportado prueba suficiente del uso de la marca ?STUDIO? de Coteminas Argentina S.A. previo a su renovación el 25.4.2011 (fs. 521). Como vimos el demandado sostiene que la prueba del no uso corría por cuenta exclusiva de la actora, quien habría fallado en el cumplimiento de esa carga. Mas, no tiene razón. En primer término porque, más allá de lo dispuesto en el art.377, Código Procesal, la regla que esta norma contiene cede ante la imposibilidad fáctica de probar los hechos negativos: pretender que el actor pruebe el no uso de la marca de su contraria, equivale a desestimar la acción puesto que la nada no puede probarse (POLI, I., ?Caducidad por falta de uso en la nueva Ley de Marcas?, p.64/65 y 80 y ss.). En segundo lugar porque, esa carga probatoria no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo interés de cada litigante, de allí que se haya señalado que el criterio orientador de la prueba debe establecerse con vistas a las conveniencia de la parte que se encuentre en mejores condiciones de lograrla sin que ello implique ?desvincular totalmente a la otra?, que debe adoptar una posición positiva. Y lo propio expresa C. COLOMBO, al exponer que, en ausencia de bases legales concretas, la carga debe ser impuesta a quien razonablemente debió prever que le incumbía por la índole del asunto y la posibilidad de obtenerla, sin perjuicio de anotar que tratándose de probar hechos, cualquier medio contemplado por el ordenamiento ritual, es admisible. Máxime cuando, como lo ha precisado esta Sala, la prueba que hubiera podido aportar la demandada era de fácil producción y estaba al alcance de cualquiera que efectivamente hubiera hecho del comercio su profesión habitual. Y si se merita -como corresponde- el anexo de la peritación contable se impone admitir que la marca ?Studio? base de la protesta, no tuvo explotación comercial alguna en la fecha anterior a su renovación; es decir entre 2006 y 2011 (confr. pericia fs. 504/512). No obra en el expediente algún indicio de su comercialización o de su propaganda, se ignora por completo cual ha sido o es el uso; plexo probatorio de imprescindible valoración para resolver el conflicto en debate. (arg. 2da. Parte del inc. 6° del Código Procesal). Tampoco invocó, ni obviamente probó, que hubiera mediado falta de uso por causa de fuerza mayor. Lo expuesto sella la suerte de la demandada, porque a ésta le hubiera sido muy fácil acreditar el uso de su designación, circunstancia que me lleva a coincidir con la solución del a quo: que no existe en la causa prueba alguna del uso o utilización de la designación ?Studio? en el período anterior al 2011. VII.- De esto se desprende razonablemente que si obtuvo la renovación de su marca ?STUDIO? por acta n°3.081.659, indudablemente solo fue posible mediante una declaración de uso falsa -y en el caso- el registro resultante; solución ésta que se adecua estrictamente a los términos de la ley de

marcas (art. 5° y 20) cuya inobservancia trae aparejada la nulidad aludida, fruto de la discrecional conducta asumida por la demandada. En consecuencia puesto que son nulas las marcas registradas en contravención a lo dispuesto en la ley, (art. 24 de la ley de marcas), no cabe otra conclusión que admitir que una declaración de esa especie vicia de nulidad absoluta el registro renovado (confr. esta Sala causa 6170/91 del 28.3.95) solución que es concordante con el principio general que establecía el art. 18 del Código Civil: los actos prohibidos por la leyes son de ningún valor, si la ley no designa otro efecto para el caso de contravención. Así las cosas, afectada de nulidad absoluta la marca ?STUDIO? de la demandada, la oposición al registro del conjunto ?Home Studio? (con diseño) pedido por Coto queda privada de todo sustento jurídico (art. 4° de la ley 22.362). VIII.- Por las razones expuestas precedentemente y fundamentos concordantes del fallo de primera instancia propongo al acuerdo, si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas, confirmar la sentencia de grado, con costas -de ambas instancias- a la demandada vencida con arreglo al criterio objetivo del vencimiento o derrota (art. 68 del C.P.C.C.) El doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi, adhiere al voto que antecede. El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.) En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar la sentencia de primera instancia. Con costas -de ambas instancias- a la demandada vencida con arreglo al criterio objetivo del vencimiento o derrota (art. 68 del C.P.C.C.) Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, se elevan los emolumentos de la dirección letrada y representación legal de la parte actora, doctores Gabriela P. TRIVISÁN, Pablo Ricardo WEGBRAIT ROZENTAL y Jorge A. KORS a la suma de PESOS OCHENTA MIL QUINIENTOS (\$80.500), PESOS TREINTA Y DOS MIL (\$32.000) y PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS (\$56.600), en ese orden. Asimismo, se elevan los honorarios de la dirección y representación de la parte demandada, doctores Jorge OTAMENDI y Alberto VILLEGAS a la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL (\$65.000) y PESOS UN MIL (\$1.000), respectivamente y se confirman los del Dr. Pedro Carlos BREUER MORENO (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). En atención al carácter de las cuestiones sobre las que debieron expedirse el perito Contador Mauricio Sebastián PRE (ver informe fs. 504/512), se elevan sus honorarios a la suma de PESOS VEINTE MIL (\$20.000) (art. 6° del decreto-ley 16.638/57). Respecto a la retribución de la mediadora Dra. Margarita M. HORANE por su actuación en la audiencia de fs. 6, se confirman sus honorarios (Decreto 1467/11 modificado por el Decreto N° 2536/2015 y Decreto 767/2016). Por las tareas de alzada, ponderando el mérito de los trabajos realizados (confr. responde de fs. 725/730 vta.) se fijan los honorarios de la dirección y representación legal de la parte actora, doctor Jorge A. KORS en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$42.275). Asimismo, se fijan los honorarios de la representación legal de la demandada, doctores Jorge OTAMENDI y Pedro Carlos BREUER MORENO (ver fs. 717/723 vta.) en la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$8.450) y PESOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA (\$21.130), respectivamente (art. 14 y citados del arancel). Regístrese, notifíquese y devuélvase. RICARDO VÍCTOR GUARINONI EDUARDO DANIEL GOTTARDI 027641E