

Uso De Marcas En Infraccion

JURISPRUDENCIA

Uso de marcas en infracción

Se confirma la resolución que

condenó a la demandada a cesar en el uso de las marcas de la actora y a la destrucción de las utilizadas en infracción. Asimismo, se modifica parcialmente lo resuelto en relación con las costas por considerar que la demandada especuló al máximo y con manifiesta demora en cesar en el uso de las marcas de la actora.

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre 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 dijo: I.- ?Christian Dior Couture S.A.?, que desde el año 1978 mantenía una fluida relación comercial con ?ELBIEN S.A.?, suscribió con sus socios gerentes, un Contrato Master de Concesión Comercial, un Contrato Marco y otro de Licencia, los cuales, entre otras atribuciones, facultaban a ?ELBIEN S.A.? al uso exclusivo y la comercialización de sus marcas registradas en la Argentina, ?Christian Dior? (reg. N° 1.673.650 y 1.708.894), ?Dior? (reg. n° 1.761.490) y ?CD? (actas n° 1.945.707 y 1.977.389); a explotar la red de boutiques bajo las denominaciones ?CD?, mas la facultad de ceder a subconcesionarios la explotación de comercios bajo sus signos distintivos (Anexo II causa 2773/08). Se pactó en el vínculo principal que tendría una duración de cinco años y que vencería el 31 de diciembre de 2000; mas en el mes de julio de ese año y antes del vencimiento establecido ambas partes firmaron una prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2005, donde acordaron que ante cualquier controversia que pudiera suscitarse sería competente la Justicia de la República Francesa (fs. 56/75; 99/116; 548/566 y 574/581 y Anexo III del expte 2773/08). Cabe aclarar aquí, que la empresa Elbien S.A., el 10 de mayo del año 2004, es decir poco antes de la finalización del acuerdo, suscribió con sus subcontratistas Compañía Charly S.A. y Maximiliano S.A. la prórroga del plazo de duración de los contratos de licencia y franquicia, cuya finalización fue pactada para el mes de diciembre del año 2010 (fs.880/895 causa 2773/08). Una vez vencido el plazo y como Elbien S.A. daba por sentado que la conclusión del vínculo contractual no implicaba cesar con la fabricación y comercialización de los artículos con los signos distintivos de Christian Dior, en el mes de julio del año 2005 la empresa francesa solicitó ante el Tribunal de Comercio de París que declare la rescisión del contrato por incumplimiento del acuerdo y subsidiariamente el cese de uso de sus signos distintivos, mas una diferencia por las regalías comprendidas en el período 2000/2005. Al contestar la demanda Elbien SA solicitó su total rechazo y reconvino para lograr el reconocimiento de un acuerdo verbal de prórroga que dijo haber obtenido con los mencionados gerentes. La sentencia del Tribunal de París del 17 de febrero de 2006 (fs.506/519 expte 2773/08) declaró que los contratos continuaban produciendo todos sus efectos -a modo de preaviso- hasta el 31 de diciembre de 2006 y rechazó el pedido de la sociedad ELBIEN sobre la prórroga de un convenio que no pudo acreditar (fs.529/633 causa 2773/08). Luego de largos conflictos suscitados entre las partes ante los Tribunales Franceses, la resolución dictada por la Sala 5ª. del Tribunal de Apelación de París del 31 de mayo de 2007 (que invalidó la sentencia del 17 de febrero del Tribunal local) determinó que los convenios habían finalizado de pleno derecho y sin indemnización el 31 de diciembre de 2005. Mas el Tribunal de Apelaciones entendiendo que las estipulaciones contractuales que prevén el cese de los contratos, no coincidía con el cese de actividades de la licenciataria rechazó el pedido de CDC de prohibir a la sociedad ?ELBIEN S.A.? la comercialización y producción de las marcas concedidas por licencia (Anexo IV expte 2773/08). Por ello la empresa Elbien consideró que no se encontraba obligada por dicho pronunciamiento a cesar abrupta e intempestivamente con la fabricación y comercialización de los artículos de las marcas y signos distintivos de Christian Dior. II.- En este estado de cosas y dado que las demandas iniciadas por Christian Dior Couture que pedían el cese inmediato de toda producción o comercialización de sus designaciones habían sido rechazadas por el Tribunal Francés, los representantes de la firma francesa, considerando que la infracción marcaría se estaba produciendo en territorio Argentino y en franca violación a los derechos de propiedad reconocidos por los art. 4° y 31 y cc. de la ley 22.362, por el art. 10 del Convenio de París, y los derechos de propiedad reconocidos por el art. 17 de la Constitución Nacional, iniciaron -ante los estrados de la Justicia Argentina- una medida cautelar innovativa (causa n° 2773/08) contra Elbien S.A. y las sublicenciatarias ?Compañía de Charly S.A.?, y ?Maximiliano S.A.? para obtener el cese de uso de las marcas de su representada, como así también el embargo de la totalidad de los productos ubicados en diversos puntos de venta de esta ciudad y el secuestro de un ejemplar de cada uno de ellos (confr. 356/378 y vta. causa 2773/08). Así las cosas el 18 de abril de 2008 a fs.388/390 (causa 2773/08) la Señora Juez de este fuero resolvió dar curso favorable a las peticiones formuladas por Christian Dior Couture S.A. III.- Para lograr el reconocimiento definitivo de sus derechos marcarios Christian Dior Couture inició esta acción el 10 de noviembre de 2008, contra el Elbien S.A., Maximiliano S.A. y Compañía Charly S.A. para obtener el cese de uso de sus signos distintivos, la destrucción de las marcas en infracción y de ser posible la destrucción de los elementos que las contengan. Demanda que se fundó en lo previsto en la ley de marcas (22.362) arts. 4, 31, 33 y 34 así como en el art. 10 del Convenio

de París y en las normas del derogado Código Civil que resguardan el derecho de propiedad. A fs.1803 y a fs.1810 (Causa 2773/08) y a fs. 1535 de esta causa las sublicenciatarias ?Compañía Charly? y ?Maximiliano? manifestaron que habían cesado en el uso y comercialización de las designaciones de la actora, y a fs. 1570 Elbien S.A. se presentó para denunciar que había acatado el pronunciamiento del 11 de mayo del año 2017 de la Corte de Casación, Sala en lo Comercial Financiero y Económico Francesa, con sede en París, que rechazó su recurso y confirmó que debía cesar en el uso de las marcas de la actora (fs. 1566/1569) IV.- En función de estos antecedentes el señor Juez de la anterior instancia en el pronunciamiento de fs.1608/1616 tras efectuar una precisa reseña de los hechos que he resumido antes, hizo lugar a la acción iniciada por Christian Dior Couture S.A. contra ELBIEN S.A. en virtud de considerar que lo manifestado por la demandada a fs. 1570 en relación al cese de uso de los signos distintivos de Christian Dior implicaba un allanamiento tardío de la pretensión inicial y en consecuencia la condenó a cesar en el uso de las marcas ?Christian Dior? (reg. N° 1.673.650 y 1.708.894), ?Dior? (reg. n° 1.761.490) y ?CD? (actas n° 1.945.707 y 1.977.389). Y en atención a lo dispuesto por el art. 34 de la ley 22.362 ordenó la destrucción de las marcas en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos. Fijó un plazo de 10 días para su cumplimiento. En cuanto al curso de las costas dispuso a) en la relación procesal Christian Dior Couture S.A. vs. Elbien S.A. las impuso a la demandada vencida (art. 68, 1er párrafo del Código Procesal); b) y en la relación procesal Christian Dior Couture S.A. vs. Compañía Charly S.A. y Maximiliano S.A. en el ?orden causado? en virtud de que ?válidamente pudieron creerse con derecho a continuar utilizando las marcas hasta el 31.12.10 atento la relación contractual descripta...? (consid. IV fs. 1614vta/1615). Este pronunciamiento provocó la apelación de ambas partes (fs.1637yvta. y fs.1640yvta.). La actora expresó agravios a fs.1656/1658vta, que no recibieron respuesta y la accionada expuso sus quejas a fs.1660/1669vta., escrito que recibió la réplica a fs.1689/1705. Median, además, apelaciones referidas a los honorarios (fs. 1638, 1639, 1641, 1643) los que serán examinados a la finalización del presente acuerdo. La parte actora se queja exclusivamente porque el señor juez distribuyó las costas ?en el orden causado? entre su parte y los codemandados ?Compañía de Charly S.A.? y ?Maximiliano S.A.?. Dice al respecto que no es admisible que las sublicenciatarias pudieran creerse con derecho a explotar marcas ajenas después del año 2005 en base a un contrato de quien no era su titular, sino un licenciatario con un contrato que vencía el 31.12.2005 (fs. 1656/168vta.) Elbien S.A. se queja de los fundamentos de la sentencia que encuadra la cuestión como un allanamiento tardío, cuando su parte respetó el fallo del Alto Tribunal Francés que ponía fin al uso de las marcas de su adversaria. Considera que la cuestión así se ha tornado abstracta porque nunca hubo un reconocimiento extemporáneo de lo planeado en la demanda. En definitiva solicita que se revoque la sentencia y se impongan las costas por su orden (fs.1660/1669 y vta.). V.- Tales son en estrecho resumen los antecedentes de la causa y de modo sintético los términos constitutivos de la Litis. De modo que abordaré los puntos decisivos de este litigio, en tanto las cuestiones traídas a decisión de esta Alzada por las partes se refieren en concreto a la condena en costas. La extensa exposición e insistencia sobre algunos argumentos desprovistos de incidencia en la solución del caso me persuaden -por razones de claridad- de no seguir a las partes en cada uno de los planteamientos. Trataré tan sólo aquellos aspectos ?conducentes? para la justa composición de la contienda, conforme con la doctrina de la Corte Suprema que ha juzgado correcta esta metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre otros), la que en materia de selección y valoración de la prueba cuenta con expreso sustento normativo (art.386 del Código Procesal). VI.- La empresa Elbien S.A fue licenciataria de Christian Dior Couture S.A. en virtud de los sucesivos contratos suscriptos entre las partes, cuestión que ya no se discute en Alzada. La cláusula 14 del Contrato de Licencia disponía: ?A partir del día de la cesación del contrato el licenciatario (ELBIEN) se inhibe de prevalerse de la calidad de licenciatario, fabricar productos y hacer uso de las marcas y de los productos de cualquier manera que fuere...? Del mismo modo la cláusula 19 del Master Contrat de Concesión Comercial dice ?El sub cedente se compromete irrevocablemente a dejar de utilizar la marca Christian Dior así como los elementos y signos distintivos de ésta: dejar de atribuirse la calidad de subconcedente y hacer retirar el cartel de marca de cada una de las boutiques a todos sus concesionarios...?. Es claro que más allá de los argumentos desplegados por la demandada la finalización del contrato estaba establecida para el 31 de diciembre del año 2005, plazo que -además- había sido ratificado por el Tribunal de Apelaciones de París mediante una sentencia ejecutable que le fue notificada formalmente a Elbien S.A. el 2 de febrero del año 2008, que traía aparejada la total prohibición de continuar fabricando los productos otorgados por licencia (fs. 1588) Y si la licencia expiró en esa fecha, sus alcances proyectaban decisiva influencia sobre los convenios que Elbien S.A. celebrara con los sub contratantes, en tanto -excediendo las facultades conferidas en su propio convenio- suscribió con Compañía Charly S.A. y Maximiliano S.A. la prórroga del plazo de duración hasta el mes de diciembre del año 2010, otorgando indebidamente derechos más amplios y más allá de las que él mismo tenía, principio plasmado en el derogado art.3270 del Código Civil, hoy art. 399 del CCyCN. Y si la Compañía Charly S.A. y Maximiliano S.A. reconocieron expresamente que tenían conocimiento que el contrato finiquitaba el 31.12.2005 y sabían a ciencia cierta que las designaciones marcarias pertenecían a la actual demandante e igualmente firmaron las respectivas prórrogas hasta el año 2010, no pueden válidamente argumentar que tenían derecho a continuar la explotación de las designaciones de

Christian Dior, violando abiertamente los derechos marcarios de los actores con base en el derecho de exclusividad reconocido en el art. 4° de la ley 22.362, resultando indudable que esa conducta excedió el terreno de la buena fe y de las prácticas comerciales honestas, en tanto los subconcedentes no desconocían que las marcas que explotaban pertenecía al actual demandante. Dicho de otro modo, las marcas registradas por la actora sólo pueden ser legítimamente usadas por ella y por quienes ella expresamente autorice. Porque ése es uno de los efectos propios del registro, de conformidad con lo establecido en el art. 4° de la Ley de Marcas, ello a poco que se repare que el registro en su debida forma confiere a su titular la propiedad de la marca y la exclusividad de su uso, es decir, su monopolio legal. (confr. art. 48 de la ley 22.362). Colorario de lo expuesto es que las co-demandadas deberán soportar las costas de ambas instancias en virtud del criterio objetivo de la derrota que no implica una penalidad para el litigante vencido sino que tiene por objeto resarcir al adversario de los gastos que tal conducta lo obligó a afrontar para obtener el reconocimiento de sus derechos (conf. esta Sala, causa 2424/97 del 18.11.03 y sus citas). VI.- Propiciaré, entonces, modificar parcialmente el pronunciamiento apelado en el sentido de que las costas de ambas instancias en la relación procesal Christian Dior Couture S.A. vs. Compañía Charly S.A. y Maximiliano S.A. deberán ser soportadas por los codemandados vencidos (art.68, 1er. Párrafo, Cód. Procesal). VII.- Para seguir dando respuesta a esta controversia traigo a colación que el señor Juez en su sentencia, consideró que lo manifestado por la empresa Elbien S.A. que había cesado en el uso de las marcas de su contrincante, importó un allanamiento tácito al adoptar una actitud de reconocimiento tardío en cuanto a que la pretensión articulada por los actores era ajustada a derecho. De este aspecto del fallo se agravia la demandada pues entiende que la cuestión así se ha tornado ?abstracta? porque nunca hubo un reconocimiento extemporáneo de lo planteado en la demanda y corresponde -por tanto- distribuir las costas ?por su orden?. Cabe indicar aquí que Christian Dior Couture S.A. promovió la presente acción para obtener el cese de uso de sus signos distintivos, la destrucción de las marcas en infracción y de ser posible la destrucción de los elementos que las contengan. Y si bien es cierto que el cese de uso denunciado por la apelante en virtud del acatamiento de la sentencia del Tribunal Francés puede obtener un pronunciamiento que declare abstracto ese aspecto de la pretensión inicial, no es menos cierto que Elbien S.A. no se hace cargo de la circunstancia que todas las cuestiones debatidas no fueron totalmente satisfechas y ese limitado alcance no puede favorecer un fallo que así lo declare, lo cual solo acontecerá cuando se dicte la sentencia que ordene la destrucción de las marcas en infracción y de los elementos que las contengan, según lo autoriza el art. 34 de la ley marcaria. Es más, el denunciado cese de uso en las ventas de mercadería en infracción marcaria no obsta, como es sabido, al derecho del actor a obtener una condena judicial argentina que ordene el cese de uso. Porque son ciertamente muy distintos los efectos jurídicos de ese cese ?voluntario?, del ordenado por el Juez competente, asistiéndole al damnificado el derecho de obtener -ante la comprobación del uso ilegítimo de sus marcas- una decisión de la Justicia que ponga coto a la actividad ilegal (art.35, Ley de Marcas) En la especie por tanto, no se presenta la hipótesis prevista a los fines de declarar abstracta la cuestión y la argumentación que desarrolla el recurrente no proyecta ninguna incidencia jurídica sobre la solución del caso, porque la razón fundada para litigar debe apoyarse en extremos fácticos o jurídicos que demuestren suficientemente la razonabilidad del derecho sostenido en el pleito. En efecto sólo para supuestos de excepción las normas procesales preven que las costas sean distribuidas por su orden, resultando insuficiente para liberar de costas la creencia subjetiva del litigante que le asistía derecho en la contienda (conf. esta Sala, causas 4323/92 del 23. 6.93; 2339/98 del 22.4.03; 2424/97 del 18.11.03 y otras). Y precisamente por su condición de excepcional y de interpretación restrictiva se ha afirmado que en supuesto de duda corresponde estar al principio general e imponer las costas al vencido (Confr. Morello-Sosa-Berizonce ?Codigos procesales...? T. II-A, p.52). Es más Elbien S.A. no dio cumplimiento a la medida cautelar dispuesta por la señora Juez el 18 de abril de 2008 (fs. 388/390 causa 2773/08) y especuló al máximo y con manifiesta demora aceptar que debía cesar en el uso de las marcas de la actora, resultando decisivo para resolver la cuestión que la empresa francesa se vio obligada a iniciar varios procesos y realizar gastos para defender sus signos distintivos, cuando Elbien sabía a ciencia cierta que su licencia había terminado en diciembre de 2005, plazo que había sido ratificado por el Tribunal de Apelaciones de París mediante una sentencia ejecutable que le fue notificada formalmente el 2 de febrero del año 2008, que traía aparejada -aunque pretenda negarlo- la total prohibición de continuar comercializando los productos otorgados por licencia. VIII.- Por todo lo dicho y si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada en cuanto dispuso las costas en la relación procesal Christian Dior Couture S.A. vs. Elbien S.A. a la demandada vencida (art. 68, 1er párrafo del Código Procesal) y modificar parcialmente el pronunciamiento apelado en el sentido de que las costas de ambas instancias en la relación procesal Christian Dior Couture S.A. vs. Compañía Charly S.A. y Maximiliano S.A. deberán ser soportadas por los codemandados vencidos por aplicación del criterio objetivo de la derrota contenido en el art.68 del C.P.C.C. Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi, adhieren a su voto. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada que dispuso el curso de las costas en la relación procesal Christian Dior Couture S.A. vs. Elbien S.A. a la demandada vencida (art. 68, 1er párrafo

del Código Procesal) y modificar parcialmente el pronunciamiento apelado en el sentido de que las costas de ambas instancias en la relación procesal Christian Dior Couture S.A. vs. Compañía Charly S.A. y Maximiliano S.A. deberán ser soportadas por los codemandados vencidos por aplicación del criterio objetivo de la derrota contenido en el art.68 del C.P.C.C. Regístrese,

notifíquese y devuélvase.

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR

GUARINONI

034319E