

Uso De Marca Ajena Pericia Lucro Cesante

JURISPRUDENCIA

Uso de marca ajena. Pericia. Lucro cesante

Se confirma -en lo

principal- la sentencia que hizo lugar a la demanda por cese de uso indebido de una combinación de colores en infracción a la marca registrada por la actora, más la indemnización de los daños y perjuicios provocados, conforme los valores estimados por la prueba pericial. Es que si un tercero lanza al mercado un producto identificándolo o relacionándolo con la marca de una competidora, que a la sazón lo utilizaba para comercializar otro idéntico, se está ante la provocación de un daño injusto que debe ser resarcido.

En Buenos Aires, a los 1 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos ?Industrias Saladillo SA c/ Tigre Argentina SA s/ Cese de uso de marca?, y de acuerdo al orden de sorteo la doctora Graciela Medina dijo: I. Mediante sentencia obrante a fs. 820/824 vta., el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda que interpuso, mediante apoderado, Industrias Saladillo S.A. contra la empresa Tigre Argentina S.A., solicitando se condene a esta última a cesar en el uso de la combinación de colores marrón-verde-blanco, en directa infracción a la marca Anexa n° 2.037.025 de la clase 17, así como también a cesar en toda publicidad de la misma (sea en folletería, internet o cualquier otro medio) y a pagar una indemnización en concepto de daños y perjuicios y restituir los frutos ilegítimamente obtenidos, con costas. Para así decidir, comenzó por indicar que se encontraba acreditada la titularidad por parte de la actora de la marca registrada bajo n° 2.037.025, en la clase 17 del nomenclador, que consiste en un dibujo de un tubo compuesto por tres colores (marrón-blanco-verde) dispuestos en capas: la exterior de color marrón, la media blanca y la interior verde. Indicó que del expediente de medidas cautelares n° 2.616/19, surge que con fecha 16.3.2009 se le ordenó a Tigre Argentina S.A. a cesar de inmediato en el uso indebido de la combinación de colores marrón-blanco-verde de la marca n° 2.037.025 de clase 17, como así también a cesar en toda publicidad que realice la misma (folletería, internet o cualquier medio), hasta que se dicte sentencia y que dicha decisión fue confirmada por esta Sala. Señaló que luego del dictado de la medida, la accionada fue intimada -como consecuencia de una denuncia de incumplimiento- y se le fijó una multa en concepto de astreintes, por cada día de demora, y destacó que le fue denegado el pedido de que se dejara sin efecto dicha sanción, lo que fue confirmado por este tribunal en su oportunidad. Puso de resalto que si bien es cierto que el color ?castaño? en la parte exterior de los caños constituye una normalización efectuada por la Norma Argentina IRAM 13.473, también lo es que no se ha acompañado a la causa prueba alguna que demuestre que los colores blanco-verde en las capas internas, responda a razones técnicas y, de hecho, con posterioridad al dictado de la medida cautelar, continuó comercializando caños con la combinación terracota-blanco-rojo y rojo-blanco-azul. En tales condiciones, consideró el juez que la demandada utilizó indebidamente la marca de la accionante por lo que correspondía hacer lugar a la acción interpuesta. Sentado ello, se avocó al análisis del monto indemnizatorio pretendido y concluyó que en función de lo que surgía de las distintas probanzas arrimadas a la causa, correspondía estimar el monto en la suma de pesos quinientos mil (\$500.000), ponderando que el daño presumido estaba representado por la utilidad que habría obtenido el infractor y no el valor de la mercadería. Finalmente, a fs. 826 condenó a la vencida a publicar la sentencia en los diarios La Nación y Clarín. El fallo fue apelado por ambas partes, conforme surge de fs. 827, fs. 831 y fs. 833 (ver autos de concesión de fs. 828, fs. 832 y fs. 834). A fs. 852/860 vta. expresó agravios la accionada y a fs. 861/866 vta. hizo lo propio la actora. Los respectivos traslados fueron contestados mediante presentaciones de fs. 869/871 y fs. 872/882 vta. Hay también apelaciones contra la regulación de honorarios (ver fs. 829, 831 y 837), que serán tratadas al final del acuerdo y según su resultado (arg. art. 279 del Código Procesal). II. En primer término se agravia la demandada, quien en lo sustancial sostiene que el juez omitió la valoración de pruebas que tienden a fortalecer a su postura. Arguye que en los hechos, no es la combinación de colores lo que distingue los tubos de la accionante sino la denominación ?Saladillo H3? y que ella misma en su página web omite hacer expresa referencia a los colores, destacando sólo la calidad técnica de sus productos. Indica también que sus tubos llevan inscriptos de manera expresa la marca ?TIGRE?, lo que los hace claramente distinguibles respecto de los de su competidora. Señala que en los tubos que comercializan ambas partes no son los colores los que cumplen la función distintiva sino los nombres ?INDUSTRIAS SALADILLO HIDRO 3? y ?TIGRE?. Respecto a este aspecto del reclamo enfatiza que la combinación de colores cuya defensa pretende la actora resulta irrelevante a los fines marcarios por resultar totalmente desconocida para el público consumidor. Se queja también del monto fijado por el magistrado en concepto de indemnización por considerarlo excesivo y en tal sentido asegura que su confirmación implicaría un enriquecimiento sin causa para la demandante. La actora se agravia también del monto indemnizatorio por considerar que el mismo no se condice con la gravedad del ilícito cometido por la accionada ni con los datos objetivos arrojados por la prueba pericial contable producida en la

causa. Considera que de las probanzas arrojadas surge en forma palmaria el daño que le infligió la contraria con su conducta desleal. En suma, se agravia por considerar dicho monto excesivamente bajo. III. Con carácter previo a la consideración de los agravios, 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. En primer término corresponde dejar asentado que se encuentra fuera de discusión que la actora posee la titularidad de la marca registrada bajo n° 2.037.025, en la clase 17 del nomenclador individualizada en el primer considerando. También que la empresa Tigre lanzó al mercado un producto de similares características, utilizando la combinación de colores supra indicadas (dispuestos de igual manera) sabiendo que era competidora directa de la empresa actora. Lo que debe dilucidarse en autos es si la demandada ha utilizado indebidamente el conjunto marcario cuya propiedad ostenta la accionante, si dicho uso generó un perjuicio indemnizable y, en su caso, la cuantía del mismo. Respecto a la primera de las cuestiones se ha dicho que un mercado moderno y dinámico supone un lugar donde los empresarios tratan de aumentar su presencia mejorando la calidad de los productos y servicios existentes, o desarrollando artículos nuevos y ofreciendo nuevas alternativas en materia de prestaciones en beneficio de los consumidores. Empresarios y consumidores se retroalimentan con las marcas pues permiten a los segundos recompensar a los titulares que invierten en la preservación de la calidad de sus productos o servicios o viceversa, y sancionarlos con la decisión de abstenerse de adquirir bienes o servicios cuando no satisfacen sus expectativas. Así, cuando un tercero irrumpe y contamina dicho canal informativo, utilizando una marca idéntica o similar a una prioritaria (ya sea por su previo registro o uso) afecta al consumidor que termina por adquirir un artículo por otro y también al titular que ha perdido una venta. El imitador ha logrado que el consumidor se haya hecho una falsa representación del origen empresarial de la mercadería, pudiendo ello también impactar en su expectativa de calidad (Carlos Octavio Mítelman, Marcas y otros signos distintivos, Tomo I, págs. 21 y sigs., Thomson Reuters La Ley). Sostiene el autor citado que para lograr su finalidad la marca debe reunir los requisitos de ?novedad? y ?especialidad?, entendiéndose que la primera de las cualidades citadas implica que la misma debe ser suficientemente distintiva de los signos ya existentes, es decir que no mantenga similitudes con otras y que no induzca a error o confusión. En cuanto a la especialidad, refiere que las marcas son concebidas para productos o servicios determinados. Dicho esto, parece claro que al ser la actora titular de la marca en disputa, goza de la protección que le otorga la ley 22.362 y tiene derecho a impedir que terceros hagan uso de la misma, máxime si lo hacen para distinguir productos iguales o similares. De lectura atenta de la causa, así como también de las actuaciones desplegadas en el expediente de medidas cautelares n° 2616/2009 (las cuales tengo a la vista), se desprende con total claridad que la demandada sacó al mercado una línea de tubos que llevaban la misma combinación de colores que tenía registrada Industrias Saladillo S.A. para identificar un producto idéntico, del que además esta última venía haciendo un intenso uso. Tal como indicó el juez de la anterior instancia, el color ?castaño? en el exterior de los tubos constituye una norma IRAM 13.473, no obstante ello, lo cierto es que la accionada no ha acompañado ni una sola prueba tendiente a acreditar que la combinación de los colores ?blanco-verde? en las capas internas de los tubos, responda a razones técnicas, así como tampoco la imposibilidad cierta de utilizar otros colores o combinaciones. De hecho, cesó en la utilización de la mentada combinación y comenzó a fabricarlos utilizando los colores blanco y rojo para las capas internas. A su vez, no puede desconocerse el hecho de que la demandada contrató empleados de la empresa actora, quienes se desempeñaban en áreas comerciales, lo cual demuestra que la accionada no podía desconocer en absoluto que Industrias Saladillo comercializaba los tubos con la combinación de colores en cuestión (ver fs. 535/536 y testimoniales de fs. 637/638 y 640/6419). Por otro lado, cabe advertir que los agravios de la demandada están orientados a instalar la idea de que la combinación de colores registrada por la actora carece de aptitud distintiva pues lo que en realidad distingue a los productos de ambas partes es la impresión de sus nombres en la capa exterior de los tubos. Concretamente, asegura que la impresión de la garra del tigre en sus productos hace que sea imposible la existencia de confusión en el público consumidor. Así, surge en forma palmaria que el agravio planteado por la accionada resulta insuficiente para torcer su suerte en esta instancia, pues en definitiva, no se hace cargo en absoluto del hecho de haber utilizado indebidamente la marca de su contraria para comercializar productos idénticos a los que aquélla tenía insertados en el mercado. La apelante intenta poner el acento en las impresiones que llevan los tubos de ambas partes en su capa exterior como señal inequívoca de la imposibilidad de confusión en el público consumidor pero lo cierto es que -como se dijo- podría haber lanzado al mercado un producto utilizando otra combinación de colores u omitiendo usar la misma que su competidora. Por lo demás, lo que aquí se juzga es que utilizó indebidamente una marca ajena. En otro orden de ideas, no puede soslayarse que la demandada no fue diligente en el cumplimiento de la medida cautelar oportunamente dictada y continuó con el uso de la marca de la actora durante un tiempo considerable (confr. fs. 85 bis, fs. 100 y considerando V de la resolución de fs. 161/162 vta. del expediente n° 2616/2009, el cual tengo a la vista). En consecuencia, propongo a mis colegas rechazar el presente agravio y confirmar este

aspecto del fallo, toda vez que se encuentra debidamente acreditada la infracción denunciada por la actora. V. De tal manera, corresponde adentrarse en el análisis de los agravios referidos a la existencia o no de los daños invocados por la accionante como consecuencia de la utilización indebida de la marca ajena por parte de la contraria. Resulta a toda luz evidente que si un tercero lanza al mercado un producto identificándolo o relacionándolo con la marca de una competidora, que a la sazón lo utilizaba para comercializar otro idéntico, estamos ante la provocación de un daño injusto que debe ser resarcido. Si alguien irrumpe en el mercado apropiándose de una marca ajena, ello puede afectar gravemente a su legítimo propietario, quien ha dedicado tiempo e inversiones a construir una imagen de garantía y calidad alrededor de una marca. Si bien a primera vista, parecería que en materia de infracciones marcarias el perjuicio se materializa más en un ?lucro cesante?, puesto que en el ámbito de la propiedad industrial el daño se manifiesta como la frustración de una ganancia a causa de la violación de un derecho de exclusividad, no hay que descartar tampoco el padecimiento de un ?daño emergente?, el cual se producirá por la pérdida derivada de la desvalorización de la marca ocasionada por la existencia de copias o imitaciones (Carlos Octavio Mitelman, Marcas y otros signos distintivos, Tomo II, págs. 71 y sigs., Thomson Reuters La Ley). Tal como señala el autor citado, constituye un principio general de nuestro derecho que todo aquel que provoque un daño debe repararlo (conforme arts. 1109 y ss. del Código Civil y art. 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994) y dicho criterio no tiene excepción en el ámbito de los derechos intelectuales. Se ha dicho que el solo hecho de que alguien use indebidamente una marca idéntica o confundible perteneciente a un tercero, ya está provocando un perjuicio. Dicho uso indebido constituye el perjuicio mismo, dado que la lesión se manifiesta en el ejercicio de un acto que le corresponde en forma exclusiva a su titular, quien es el único legitimado para decidir la oportunidad y la forma en que utilizará su marca (Faerman, Silvia Fabiana, ?La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios?, Colección Derechos Intelectuales, vol. 4°, Astrea). Sentado ello, no cabe sino concluir que la accionada -como consecuencia del ilícito cometido- ha provocado un daño resarcible a la actora. Al respecto, cabe destacar que la Ley de marcas 22.362 no se refiere en forma expresa a la compensación de daños ocasionados por la vulneración de derechos marcarios y que con posterioridad, el artículo 45 del Acuerdo ADPIC, en su inciso 1° determinó que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste ha sufrido debido a la violación de su derecho, daño causado por el infractor que haya desarrollado la actividad infractora sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo. De ello, se desprende que, más allá de la extensión del resarcimiento, la norma internacional reconoce el derecho del sujeto afectado a percibir un reintegro. Ahora bien, el inconveniente se suscita al verificarse que ninguna de las normas citadas establece pautas para la cuantificación del daño sufrido por el titular marcario en casos como el presente. Sobre este tema, es interesante observar lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Marcas española, el cual establece tres criterios a los fines de determinar el monto de la compensación a exigir como consecuencia de la violación al derecho de exclusividad que posee el titular de una marca, a saber: a) los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de su marca si no hubiera tenido lugar la infracción, b) los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de su actividad ilícita y c) el precio que tal infractor hubiera tenido que pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar adelante la utilización del signo conforme a derecho. Queda claro que dicha norma ofrece a los jueces pautas objetivas para valorar el daño. Tal como he dicho no está previsto un método para calcular los daños que son consecuencia del uso marcario indebido y el juez debe calcularlos haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo el art. 165, última parte del Código Procesal y dentro del marco de dificultades que es propio del tema, valorando en conjunto las circunstancias de la causa y debiendo -claro está- prestar especial atención a las pruebas producidas en la causa. No obstante lo dicho, corresponde poner de resalto que es muy importante también que los litigantes suministren todos los medios probatorios que estén a su alcance para recrear al juez sobre los hechos que le permitan fijar, por lo menos en forma indirecta, la cuantía del daño. Es aquí en donde los letrados deberán ser creativos y valerse de las pruebas conducentes que permitan aproximarse a la indemnización más justa (Paula Mariana Caraffa Morando, Tesis sobre Reparación integral de los daños generados por las infracciones marcarias, presentada para el magíster en propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Bs. As. 2012). Sin perjuicio de lo dicho y previo a adentrarme en el análisis concreto, adelanto mi opinión en cuanto a que -según mi criterio- el monto indemnizatorio concedido por el juez de primera instancia (\$500.000) resulta escaso si se tiene en cuenta que en su oportunidad -octubre del año 2012- se le impuso la demandada la suma de \$ 504.000 en concepto de astreintes como consecuencia del incumplimiento de la medida cautelar oportunamente dictada (ver resolución de fs. 287/288 del expediente de medidas cautelares, n°2616/2009). A ello, cabe agregar que el magistrado indicó que dicho monto estaba determinado por las utilidades que había obtenido el actor, lo que no pudo ser acabadamente probado si se tiene en cuenta la respuesta brindada por la perito contadora a fs. 709, punto g) y el desistimiento formulado por la actora en la presentación de fs. 722. Sentado ello y luego de efectuar una atenta lectura de la causa, concluyo que sólo de la prueba pericial contable puede extraerse la información necesaria a los fines de establecer el quantum indemnizatorio, pues en definitiva la misma fue realizada sobre la base de la documentación que

ambas partes pusieron a disposición de la experta designada. Previo a proceder al análisis de la mencionada prueba, me permito hacer una breve referencia a un comentario formulado por la actora en su expresión de agravios, mediante el hace mención a lo decidido por este tribunal al fallar en la causa n° 1789 del 4.5.2018. Concretamente, señaló que en mi voto preopinante destacué la importancia que adquiere en casos como el presente la prueba pericial contable a los fines de efectuar la cuantificación del daño y resaltó que en aquella ocasión me atuve a lo dictaminado por la perito contadora en función de los datos por ella suministrados. Cabe destacar que en la mencionada causa se trataba una cuestión bien distinta a la que se da en el sub examen. Lo que allí se discutía era si la utilización de una marca ajena (se trataba de competidores) como palabra clave ?keyword? en el sistema de enlaces patrocinados o ?keyword advertising? de los distintos buscadores en internet -en el caso Google AdWords- constituía o no una infracción marcaria en los términos de la ley 22.362 y un acto de competencia desleal. Recuerdo con absoluta claridad que en dicha causa era posible determinar con cierto grado de precisión la cantidad de veces que se había utilizado la marca ajena así como también la clientela que se desviaba y las operaciones que se concretaban con dicho uso. Por otro lado, lo que allí se trataba era una cuestión novedosa y especialmente técnica, y se contaba con un informe pericial que era claro y determinante. En suma, las particularidades del caso, requerían y permitían atenerse a lo que surgía de la prueba pericial. Pues bien, de ello no se sigue que según mi criterio haya que estarse siempre a lo que dictaminen los peritos o que debamos depositar una fe ciega en sus conclusiones. Sólo habrá que hacerlo en la medida en que aquéllas sean claras, están debidamente expuestas y fundamentadas. De poco provecho resulta una pericia que esté llena de cuadros, columnas y anexos, si dichos datos no son luego explicados con la claridad que el juez necesita para obtener suficiente certeza respecto de lo que se discute. Aclarado ello me cabe destacar que la perito contadora brinda dos informaciones que resultan de gran importancia para la valuación del daño. En primer lugar informó que tanto Easy como Hipertehuelche dejaron de comprarle a la actora, quien fue desplazada por Tigre, lo que derivó en un perjuicio para la primera de \$ 2.552.000. Concretamente, indicó que los mencionados clientes, disminuyeron las compras y luego dejaron de comprar los tubos castaño, blancos y verdes de la actora para comprar los de Tigre (ver respuestas a los puntos f, g) y h) de fs. 397/398). En segundo lugar, a fs. 756 vta., la experta (con fundamentos en los registros contables que le fueron exhibidos) describió la facturación y costos de la accionada referida a la comercialización de los tubos (tricapa castaño blanco y verde). Allí puede verse que aquélla obtuvo para los años 2008 y 2009 ganancias estimadas en las sumas de \$3.117.362 y \$7.069.150 respectivamente, con costos de \$ 2.175.334 y \$3.658.687 para uno y otro período. Respecto del período 2010, la perito sólo dio una cifra estimativa y referida a las ganancias obtenidas por la venta de tubos color castaño, blanco y rojo, razón por la cual corresponde observarla con prudencia. Dicho esto, quiero señalar que -según mi opinión- el magistrado no puede desvincularse arbitrariamente de la opinión del experto, debiendo en todos los supuestos fundar su discrepancia en elementos de juicio que permitan desvirtuar el informe, concluyendo fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiera hecho de los conocimientos científicos de que su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponerse dotado. Es que entiendo que si el órgano judicial ha considerado que para llegar a resolver el caso controvertido eran necesarios conocimientos técnicos científicos o artísticos determinados, no puede con posterioridad hacer caso omiso al dictamen pericial, salvo que en la sentencia haga una valoración adecuada de la prueba razonando la ineficacia de la misma, la insuficiencia del razonamiento o la falta de claridad en las conclusiones ofrecidas. (conf. esta Sala en la causa N°45.424/95 de fecha 01.09.2005). Pues bien, lo cierto es que no se han aportado a la causa argumentos científicos y de peso que permitan apartarse de las conclusiones brindadas en la pericia contable para los años 2008/2009. En efecto, adviértase que las impugnaciones formuladas por la demandada a la mencionada pericia resultan insuficientes para restarle valor probatorio pues algunas de ellas son valoraciones subjetivas que denotan la mera disconformidad con lo aseverado por la experta, mediante las cuales intenta menospreciar sus conclusiones. Un ejemplo de ello es el punto 2.5 de la presentación de fs. 713/715 vta. en el cual requiere que la experta brinde una información detallada del objeto de estudio debiendo agotar la búsqueda de todo registro o documentación contable de donde pueda surgir la información requerida, cuando del informe de fs. 707/709 surgía con meridiana claridad que la perito contadora basó su respuesta en el análisis de los libros contables que allí detalla y que son los que la misma demandada le había facilitado. A mayor abundamiento, véase también la formulada a fs. 760 cuando afirma que los montos de facturación que detalla la perito no tienen fundamento contable. Lo cierto es que de la presentación de fs. 776/776 vta. se desprende sin hesitación que la profesional trabajó sobre la documentación que la propia demandada le brindó, que además, era limitada a los fines requeridos. Es importante poner de resalto que la accionada no ha demostrado una actitud colaborativa con la experta si se tiene en cuenta las dificultades que debió sortear ésta para acceder finalmente a los libros contables de aquélla, lo que implicó varios pedidos y traslados que podrían haberse evitado (véase presentación de fs. 688/689). En función de lo hasta aquí expuesto, concluyo que debe estarse a lo informado en la prueba pericial contable, aclarando que como punto de partida para calcular la indemnización corresponde tomar el año 2008, pues es el que se allí se ha establecido (ver fs. 776/776 vta.). Entonces, debemos tener en cuenta por un lado la suma de \$2.552000, que corresponde a las pérdidas de venta que sufrió la actora como consecuencia

de haber sido desplazada de Easy e Hipertehuelche. Se ha dicho que, si la marca está en uso, y por ende goza de clientela, corresponderá ordenar la restitución de las ganancias que ella facilitó obtener al infractor, de manera tal que la solución a la gran dificultad de probar la cuantía del daño en los casos en los cuales se infringe un derecho de propiedad intelectual, radica en la obligación de restituir los frutos generados por el bien inmaterial a favor de su titular (Paula Mariana Caraffa Morando, Tesis sobre Reparación integral de los daños generados por las infracciones marcarias, presentada para el magíster en propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Bs. As. 2012). Sentado ello, considero que a la suma de \$2.552.000 se le deben agregar las ganancias obtenidas por la accionada en los períodos 2008/2009 y 2010-informadas por la experta a fs. 756 vta., a las cuales se les deben restar los costos, pues es evidente que los gastos de fabricación y comercialización no fueron realizados por la actora (CNCCFed, Sala II, Causa n° 13.043/06 del 13.04.2012). Tal como ya he indicado, según la experta, por los períodos 2008/2009 la ganancia obtenida por Tigre luego de restarle los costos, se estima en la suma de \$ 4.352.491 (conforme surge del cuadro de fs. 756 vta.). Ahora bien, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa, considero de gran relevancia destacar que además de los costos fijos (gastos de fabricación por ejemplo), las empresas cuentan también con costos variables (materias primas, embalaje y empaques así como otros que variarán en función del nivel de actividad o ventas). Tengo para mí que la perito contadora ha consignado sólo los costos fijos pues no ha dado detalles al respecto y se ha referido a ellos en términos genéricos (ver fs. 757, punto j). Como consecuencia de ello, haciendo uso de las facultades que me confiere el art. 165, segunda parte del Código Procesal, estimo prudente establecer para los períodos 2008/2009, la suma de \$ 3.500.000. En cuanto al período 2010, y tal como dije, no puede tenerse por cierta la suma estimada por la experta contable pues sólo hizo referencia a la suma facturada por la comercialización de productos que no se relacionan con el objeto de autos (tubos tricapa color castaño, blanco y rojo) y ningún dato concreto aportó respecto a la comercialización de los tubos que llevaban la combinación de colores cuya titularidad ostenta la actora (ver fs. 756/757). No obstante ello, del expediente n°2616/09 surge de manera clara que en aquél período la demandada continuó comercializando los tubos en cuestión a pesar del dictado de la medida cautelar, razón por la cual corresponde incluir dicho período. Al no contar con elementos que permitan determinar de manera cierta tal suma, corresponde fijarla prudencialmente, como lo dispone el art. 165, última parte del Código Procesal y dentro del marco de dificultades que presenta el tema, así, valorando en conjunto las circunstancias de la causa, juzgo razonable fijarla en la suma de \$500.000, teniendo en cuenta ganancias y costos. (art.165, última parte, del Código Procesal). En función de lo expuesto, habiéndose probado que la demandada usó ilegítimamente la marca de su competidora para comercializar un producto idéntico al que ésta tenía inserto en el mercado, propongo a mis colegas fijar la indemnización en la suma de \$ 6.552.000 (\$2.552.000 + 3.500.000 + 500.000) VI. Por último y según lo dispuesto por el art. 34, última parte, de la ley de marcas corresponde confirmar la orden dispuesta por el a quo respecto de publicar la parte dispositiva de esta sentencia a costa de la demandada. VII. Como consecuencia de lo dicho en los considerandos precedentes, propongo modificar el fallo apelado y hacer lugar a la demanda, en los términos que surgen del V. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 68, primera parte, y 279 del Código Procesal). El doctor Ricardo Gustavo Recondo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe. Buenos Aires, 1 de octubre de 2019. Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar el fallo apelado, y en consecuencia hacer lugar a la demanda en los términos que surgen del considerando V. Las costas de ambas instancias 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 en conjunto los honorarios de los Dres. Jorge Otamendi y Pedro C. Breuer Moreno por las tareas realizadas bajo la vigencia de la ley 21.839, en la suma de pesos un millón setecientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y dos (\$1.745.182). Por las tareas realizadas bajo la vigencia de la ley 27.423, se fijan sus honorarios -en conjunto- en la suma de 1.068 UMA (\$2.562.856). Siguiendo dicho criterio se fijan los emolumentos de la dirección letrada y representación de la parte demandada Dres. Alberto Leopoldo Roque Berton Moreno, Marcelo Alfredo Saavedra y Jimena Agueda por las tareas por ellos realizada bajo la vigencia de la ley 21.839, en la suma de pesos un millón ciento diez mil quinientos setenta y uno (\$1.110.571). Por la labor efectuada a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.423, se fijan sus emolumentos -también en conjunto- en la suma de 855 UMA (\$2.050.290) (conf. arts. 3, 6, 7, 9, 10, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432 y arts. 16, 20, 21 y 51 de la ley 27.423 y Ac. 20/2019 CSJN). Teniendo en consideración la labor desarrollada por la perito contadora, Doña Marta Isabel Bucay, se fijan sus emolumentos en la suma de pesos un millón (\$1.000.000). En virtud de lo dispuesto por el decreto el decreto 2536/2015, se establecen los honorarios de la mediadora, Dra. Margarita Mercedes Horane, en la suma de pesos siete mil doscientos (\$7.200) (12UHOM). Por las tareas de Alzada, se regulan los honorarios de los Dres. Jorge Otamendi y Pedro C. Breuer Moreno en las sumas de 183,21 UMA (\$ 439.347) y de 458,03 UMA (\$ 1.098.367) respectivamente; y los del Dr. Marcelo A. Saavedra en la suma de 512,99 UMA (\$1.230.171) (art. 14 de la ley de

arancel). El doctor Guillermo Alberto Antelo no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). Regístrese,
notifíquese, publíquese y devuélvase. Graciela Medina Ricardo Gustavo Recondo
044568E