

## Cese De Uso De Marca Excepcion De Prescripcion Danos Y Perjuicios Diferimiento Del Tratamiento

### JURISPRUDENCIA

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2020.

Y VISTO: el recurso de apelación del 3 de septiembre de 2019 (fs. 222), concedido el 17 de septiembre de 2019 (fs. 223) y fundado el 30 de septiembre de 2019 (fs. 226/234), contra la resolución del 23 de agosto de 2019 (fs. 215 y vta.), cuyo traslado fue contestado el 1° de noviembre de 2019 (fs. 236/238 vta.); y CONSIDERANDO: I. El 20 de abril de 2018 Sistemas Electrónicos de Telecomunicaciones SRL demandó a Prisma Medios de Pago SA por cese de uso de la marca registrada PRISMA (?PRISMA con logo? y ?PRISMA PRESS?, clases 16, 35, 40 y 42) y daños y perjuicios (fs. 3/4 vta.). Relató que desde hace treinta años se dedica prestar servicios de marketing e impresión digital, puntualmente ?a las impresiones por demanda, gigantografías, campañas de marketing directo, postal u online, servicios de diseño y distribución de revistas de prensa (newsletters), recopilación y actualización de documentación publicitaria, relevamientos de mercado con fines de marketing, diseño gráfico, centro de copiados, ploteos, copiado e impresiones de planos, películas, estampados, sublimaciones, finishing y todo cuanto hace al mercado de la gráfica digital...? (fs. 62 vta.). Todo ello al amparo de la marca PRISMA. Explicó que hacia fines del 2014, a raíz de la publicación en el Boletín de Marcas de las solicitudes presentadas por la demandada, tomó conocimiento de que pretendía la anotación de ciertos signos (18 en total) que contenían su marca (PRISMA), a cuya concesión se opuso. Tales solicitudes fueron declaradas abandonadas. Indicó que posteriormente, por el año 2016, notó que el uso de su registro por parte de la accionada tomó ?intensidad? en el ámbito de los servicios financieros, a punto tal que se volvió habitual recibir -por error de los remitentes- comunicaciones dirigidas a aquélla. Por ello decidió citarla a mediación por cese de uso de marca y daños y perjuicios. Se celebraron dos audiencias, la primera el 19 de abril de 2016 y la segunda el 5 de mayo de 2016, en la que se cerró la instancia sin acuerdo. Contó que como ?solo pudo verificar que el uso que estaba realizando la demandada de la marca PRISMA se limitaba al ámbito de los servicios financieros...? (fs. 66), no inició acción legal alguna para reprimirlo, pues tales servicios no estaban amparados por el derecho derivado de sus registros. Empero, hacia fines del 2017, advirtió que la accionada estaba haciendo uso del signo PRISMA para comercializar servicios que sí estaban incluidos en el ámbito de protección de sus marcas, concretamente ?los servicios de impresión de los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito VISA emitidas por las entidades bancarias...así como también ciertos servicios de marketing y distribución de material publicitario...? (fs. 66 cuarto párrafo). Volvió entonces a citarla a mediación el 18 de diciembre de 2017, acto que concluyó sin acuerdo. Aseveró que ?los referidos servicios de impresión de resúmenes de las tarjetas de crédito y débito VISA que la demandada brinda a los bancos emisores de la referida tarjeta, serían realizados por las firmas Ricoh Argentina SA e IBM Argentina SRL, empresas estas que serían contratadas por la demandada para llevar a cabo la impresión y ensobrado de los resúmenes de cuentas de las tarjetas de crédito VISA y de las tarjetas de Débito Visa emitidas por las entidades bancarias establecidas en nuestro país...? (fs. 66 y vta.). Argumentó que tuvo vínculo comercial con la accionada entre los años 2012 a 2015, período en que ésta cambió su razón social a Prisma Medios de Pago SA, abandonando la antigua, Visa Argentina SA (fs. 66 vta.). Enfatizó que los servicios de impresión que brindó a la demandada fueron con relación a diferentes marcas de ésta, pero nunca involucraron la aplicación del vocablo PRISMA ?con relación a otros servicios que no fueran los servicios financieros...? (fs. 67). II. Al contestar la demanda, Prisma Medios de Pago SA dedujo la excepción de prescripción como de previo y especial pronunciamiento. Invocó la aplicación del plazo de un año previsto en el artículo 29 de la ley 22.362 para la acción de cese de uso de la designación de una actividad, y en subsidio, el previsto en el artículo 36 del mismo esquema legal. Manifestó que en cualquier hipótesis la acción se hallaba prescripta porque utilizaba el signo ?PRISMA MEDIOS DE PAGO? de manera pública y ostensible desde que lo adoptó como denominación social en septiembre de 2014. Añadió que en abril de 2015, la actora le facturó servicios consignando tal denominación, conforme surge de los instrumentos aportados como anexo iii.b de la demanda. Y que incluso podría considerarse como punto de partida de la prescripción la citación que le cursó a la primera audiencia de mediación que tuvieron, 7 de abril de 2016 (anexo II de la prueba documental). Aun así, descontando la suspensión legal del término (art. 18 de la ley 26.589), éste - según su hipótesis- quedó reanudado el 25 de mayo de 2016, por lo que el 25 de mayo de 2017 operó la extinción del reclamo. Negó la veracidad de las afirmaciones de la accionante vinculadas al uso de la voz PRISMA para distinguir los servicios de impresión de resúmenes de cuenta de tarjetas de crédito, servicios de marketing y de distribución de material publicitario. Aseveró que jamás existió tal uso. En ese sentido alegó que ?A mayor abundamiento, y tal como se demostrará a través de las pruebas aportadas y a producirse, mi mandante no presta ni prestó servicio de impresión alguno. Si bien es cierto que el servicio de procesamiento de pagos implica que el resultado de dicho procesamiento pueda volcarse en papel o en formato

electrónico, ello en modo alguno implica que...ofrezca servicios de impresión. Por otro lado,... no ofrece ni ofreció los servicios de marketing y distribución de material publicitario que alega la actora...? (fs. 167 vta.). Preciso que siempre prestó el servicio de procesamiento de pagos, antes y después del cambio de designación social (ver fs. 165 vta., punto IV). III. En la resolución impugnada el magistrado de la anterior instancia difirió el tratamiento de la aludida defensa para el momento del dictado de la sentencia definitiva. Ello por cuanto, según su criterio, la forma en que fue interpuesta así lo exigía (fs. 215 y vta.). IV. Tal decisión fue apelada por Prisma Medios de Pago SA. Adujo que la resolución carecía de fundamentos porque no se señalaban cuáles eran las circunstancias particulares que justificaban el criterio adoptado. Manifestó que era contrario al principio de economía tramitar todo un proceso cuando la cuestión podía ser resuelta de puro derecho valorando las constancias ya aportadas y los hechos relatados por las partes. En especial hizo hincapié en los elementos agregados al expediente de medidas preliminares (causa n° 2.223/2018), que evidenciaban que nunca prestó (ni presta) los servicios de los que la actora dijo haber tomado conocimiento recién en el año 2017 para avalar la tempestividad del reclamo. En este orden de ideas, expresó que la acción de cese de uso se encontraba claramente prescripta porque aquélla conocía de la utilización pública del signo ahora objetado (PRISMA) -por lo menos- desde el año 2014. Entendió que mal podía la actora conocer su razón social pero no su nombre comercial, puesto que durante los años 2012 a 2014 existió vinculación comercial entre ambas. Reiteró que después de cambiar su denominación social (en octubre de 2014) siguió prestando los mismos servicios de siempre (procesamiento y/o relacionados con sistemas de medios de pago para diferentes entidades emisoras de tarjetas de crédito). Aseveró que solicitó el registro de la marca PRISMA MEDIOS DE PAGO como una cuestión defensiva, pero que no usa tal designación como marca sino como nombre comercial, razón que justifica la aplicación del mentado artículo 29 de la Ley de Marcas y Designaciones. Insistió en que fuera ésta última norma o la del artículo 36 ya citado, la acción prescribió el 29 de septiembre de 2015, porque en el primer supuesto el plazo de un año se cuenta desde el uso público y ostensible, y en el segundo desde que la interesada tomó conocimiento del hecho, extremo que por la relación comercial habida entre las partes, ocurrió con el cambio de denominación social. Finalmente, se explayó sobre las constancias del expediente de medidas preliminares conexas, del que -según su óptica-, surge acreditado cuáles son los servicios que presta y la falsedad de las aseveraciones de la accionante acerca de que proveería servicios de impresión, marketing y distribución de material publicitario. Alegó que su contraria intenta justificar el inicio de una segunda mediación hacia fines de 2017 manifestando que fue recién entonces cuando tomó conocimiento de que Prisma Medios de Pago SA estaba brindando esas prestaciones -lo cual es falso-, con la intención de desdibujar la clara prescripción de la acción, que puede ser decretada sin necesidad de sustanciar el procedimiento (fs. 226/234). Requerida la elevación de las medidas preliminares conexas mencionadas en el memorial (ver auto del 10/8/20), y una vez recibidas éstas (el 24/8/20), la causa quedó en condiciones de resolver. V. De acuerdo con el artículo 346 del Código Procesal Civil y Comercial, solamente puede resolverse la excepción de prescripción ab initio del proceso -es decir, con carácter previo a su sustanciación-, si la cuestión fuere de puro derecho. Desde la perspectiva planteada por la parte actora, la acción intentada es la de cese de uso de marcas y daños y perjuicios, resultando aplicable el plazo de prescripción establecido en el artículo 36 de la ley 22.362. Desde la óptica de Prisma Medios de Pago SA rige el artículo 29 del mismo ordenamiento, que regula la prescripción de la acción por cese de uso de designación comercial. El problema para dirimir la controversia en este estadio del trámite es que las partes alegan extremos fácticos disímiles y no hay aún elementos de prueba que permitan corroborar con certeza sus afirmaciones. Por un lado, la actora sostiene que la demandada usa su marca PRISMA para identificar servicios amparados por dicho registro (impresión de resúmenes de cuenta de tarjetas de crédito VISA y ciertos servicios de marketing y de distribución de material publicitario), y dice que tomó nota de ello hacia fines de 2017. Aclara que si bien antes detectó que la accionada estaba haciendo uso de su signo, no presentó reclamo porque lo empleaba para servicios no protegidos por su título (servicios financieros). De otro lado, la accionada asevera que esto último es falso puesto que siempre prestó los mismos servicios (procesamiento y/o lo relacionado con sistemas de medios de pago para diferentes entidades emisoras de tarjetas de crédito), tanto cuando su razón social era Visa Argentina SA como cuando pasó a ser Prisma Medios de Pago SA. Señala que la actora no puede conocer su razón social y desconocer su nombre comercial, y que, en definitiva, no usa tal designación como marca sino como nombre comercial. En el responde, Prisma Medios de Pago ofreció prueba tendiente a demostrar si de acuerdo con su facturación, presta servicios de impresión, marketing o distribución de material publicitario (ver fs. 167 vta. segundo párrafo y fs. 189 vta., pericial contable, punto iv, y pericial en marketing), es decir, los servicios que estarían amparados por la marca de su contraria, y que según ésta motivaron la interposición de la presente demanda (fs. 206). Habrá que verificar esta circunstancia, de interés para ambas partes. Prisma Medios de Pago también alegó la utilización de PRISMA como designación - el hecho de que el vocablo integra su razón social desde el año 2014 está fuera de debate-. La acreditación de este extremo -negado por su contraria- podrá surgir de las pruebas confesional, informática (punto iv), contable (puntos i, ii y iii) y de marketing ofrecidas, o de las que adicionalmente ordene el juez (arts. 36 y 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Y es determinante para su posición, puesto que si no logra

demostrar el uso de PRISMA como designación comercial, podría perder virtualidad la idea de que resulta aplicable la prescripción del artículo 29 de la ley 22.362. Las diligencias cumplidas en el expediente de medidas preliminares no aportan la claridad necesaria sobre estos aspectos porque se enfocan en los servicios de procesamiento de resúmenes de cuenta de tarjetas de crédito marca VISA que prestaría Prisma Medios de Pago a diversas instituciones bancarias (fs. 107, 109, 114, 116, 118, 120, 129, 131, 133, 140, 164, 166, 210, 211 y 214 de la causa n° 2.223/18, que se tiene a la vista), pero no contribuyen a dilucidar sin más si la accionada emplea la voz PRISMA como designación de su actividad o en función marcaria con aptitud para infringir los derechos derivados de los títulos invocados por la demandante, ni desde cuándo. Repárese, además, en que algunas de las respuestas brindadas por las entidades oficiadas podrían respaldar la posición de la accionante y otras la de la accionada (por ejemplo, fs. 107 y 142), lo que evidencia la necesidad de mayor debate y prueba. Al ser necesario el esclarecimiento de hechos vinculados al fondo del asunto, la decisión del a quo de postergar el tratamiento de la excepción para el momento de la sentencia definitiva no merece reparos (esta Sala, causas n° 2.266/11 del 30/6/11 y 13.988/07 del 5/5/14 y sus citas, entre otras). Por ello, SE RESUELVE: desestimar la apelación del 3 de septiembre de 2019 (fs. 222) y confirmar la resolución del 23 de agosto de 2019 (fs. 215 y vta.), con costas (arts. 68, primera parte, y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). El doctor Eduardo Daniel Gottardi integra la Sala conforme a la resolución del Tribunal de Superintendencia de la Cámara n° 62 del corriente año. Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.- Ricardo Gustavo Recondo Guillermo Alberto Antelo Eduardo Daniel Gottardi

Correlaciones: Díaz, Alberto Jorge y otros c/Morali SA s/cese de uso de marca - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala II - 30/04/2013 - Cita digital IUSJU208834D 001867F