

Uso Indebido De Marcas Danos Y Perjuicios Excepcion De Incompetencia Ley 22362

JURISPRUDENCIA

Buenos Aires, 20 de octubre de 2020. Y

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 385 -fundado a fs. 387/391 y contestado por su contraria a fs. 96/399-, contra la decisión de fs. 382; y CONSIDERANDO: 1. La Sra. Jueza rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la demandada. Para así resolver, se remitió a los fundamentos expuestos por el Sr. Fiscal Federal de la anterior instancia y, además, consideró que ¿la actora está ejerciendo una acción personal derivada de un delito civil, por lo que a falta de disposición expresa en la ley de marcas (el art. 33 de la ley 22.362 sólo determina la competencia material) o en otra norma especial, la cuestión debe encuadrarse en el art. 5, inciso 4 del Código de rito. Estaríamos, entonces, frente a un acto ilícito de derecho privado, encuadrable en el art. 1066 del Código Civil y dotado del ingrediente subjetivo del art. 1067. En los términos expuestos, le corresponde entender al juez del lugar del hecho o al del domicilio del demandado, a elección del demandante? (conf. fs. 382). 2. La demandada se agravió de la decisión y manifestó que no se ha demostrado en autos que la comercialización y supuesta infracción marcaría hubiera ocurrido en el ámbito de esta Ciudad, por lo que habría que considerar entonces su domicilio real -sito en Béccar, Pcia. de Buenos Aires- como aspecto dirimente de la cuestión. Agregó que la factura aportada por la contraria si bien opera bajo la denominación ¿QUIMTEX Express? en ningún momento dice ¿SUCURSAL TRIUNVIRATO? como afirma la accionante y, además, se trata de un documento de fecha posterior a la traba de la litis. Solicitó que se revoque la decisión y que se declare la competencia de la Justicia Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de San Martín (conf. fs. 387/391). 3. En primer lugar, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que para determinar la competencia de los tribunales corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda, y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión, pues los primeros animan al segundo y, por ello, son el único sustento de los sentidos jurídicos particulares que les fuesen atribuibles (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 340:400, 620, 815, 819; esta Sala, causas 6741/15 del 9.4.16, 55/15 del 1º.12.16, 43/16 del 14.2.17, 8026/16 del 14.3.17, 2635/16 del 28.3.17, 9943/19 del 21.11.19; entre otras). 4. Desde esta perspectiva, se debe señalar que la empresa accionante interpuso demanda contra PRODUCTORA QUÍMICA LLANA Y CÍA. a fin de obtener el cese de uso de la marca INTENSOS, ya sea aislada o dentro de un conjunto marcario más amplio para distinguir pinturas y/o cualquier otro producto comprendido en el alcance de la clase 2 del nomenclador internacional, incluyendo el cese de su publicidad y su comercialización y eliminando cualquier referencia a los productos en infracción de sus redes sociales y página web. También reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el uso indebido de esa marca (conf. fs. 223, apartado 2). Mencionó que su mandante constató que en la Revista Color y Textura del mes de abril de 2018, se encontraba una publicidad de la marca ALBION COLORES INTENSOS y que la demandada tiene una página web www.pqllana.com.ar mediante la cual promociona y comercializa sus productos, entre los cuales se encuentra la marca referida. Destacó que la infracción mencionada pudo ser constatada, además, a través de las publicidades llevadas a cabo en la red social ¿Facebook?. 5. Ello sentado, corresponde señalar -tal como advirtió el Sr. Fiscal General ante esta Cámara (ver fs. 410vta., punto 5)- que la Ley de Marcas N° 22.362 no contiene una norma específica relacionada a la competencia territorial para conocer en una acción de cese de uso. Por ello, deben tenerse en cuenta los principios generales establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala, causa 3633/14 del 22.12.16 y sus citas). Al respecto, el art. 5, inc. 3, del Código Procesal, establece, en materia de competencia territorial, que el fuero principal está determinado por el lugar en que debe cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación. Esta regla confiere primacía al ¿forum solutionis?, en tanto pueda surgir en forma expresa o implícita del contrato o de la naturaleza de la obligación (conf. Palacio, ¿Estudio de la Reforma Procesal Civil y Comercial?, p. 62, Abeledo-Perrot, 1981). Y únicamente cuando ello no fuera posible, el actor podrá optar entre el juez del domicilio del demandado o el del lugar donde se celebró el contrato (conf. CSJN, 27-5-80, E.D., 89-242, n 40; Fassi-Yáñez, ¿Código Procesal Civil y Comercial?, t. 1, p. 123, Editorial Astrea, 1988). Dicho de otra manera, si del acto resulta claramente dónde, por voluntad de las partes, deben cumplirse las prestaciones, éste es el lugar que fija la competencia, y sólo a falta de indicación expresa o implícita de él, el actor podrá optar entre el juez del domicilio del demandado o el del lugar donde se celebró el contrato (conf. CSJN, 27-5-80, E.D., 89-242, n 40; Fassi-Yáñez, ¿Código Procesal Civil y Comercial?, t. 1, p. 123, Editorial Astrea, 1988). 6. En este orden de ideas, corresponde

señalar que esta Sala ha sostenido que la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro (conf. art. 4º de la ley 22.362), vale decir que nuestro ordenamiento atribuye el derecho exclusivo sobre la marca a quien obtiene el registro de ésta, actividad que se lleva a cabo ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, situado en esta Ciudad (conf. esta Sala, causas 12.546/06 del 13.4.10 y 449/07 del 15.2.11). Si bien el objeto perseguido por la parte actora es el cese del uso de una marca en supuesta infracción por la demandada y ese uso indebido se habría llevado a cabo en varios puntos del territorio nacional, habida cuenta de que la actividad comercial de la accionada se desarrolla en distintas sucursales del país -incluida esta Ciudad- y a través de sitios web, cabe ponderar muy especialmente los elementos advertidos por el Sr. Fiscal General en el dictamen de fs. 410/411 (conf. punto 6). Allí se señaló que la actora acompañó una copia de la Revista Color & Textura donde se publicitaron los productos con la marca en supuesta infracción que -según adujo-, circula en esta Ciudad Autónoma, los comprobantes de ventas realizadas a clientes de esta jurisdicción y la factura nro. 0010-0010107 expedida por QUIMTEX EXPRESS Sucursal Triunvirato (sita en Av Triunvirato 3503, CABA), así como las constancias de comparecencia a la audiencia prejudicial obligatoria (Ley N° 26.589) celebrada en esta misma ubicación. Por todo ello, cabe concluir que el lugar del hecho -aludido en la norma procesal aplicable (citada en el considerando anterior)- se encuentra identificado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que conduce a confirmar el rechazo de la excepción de incompetencia opuesta por la accionada. 7. Finalmente, resta tratar la apelación deducida por la accionante en cuanto se agravó de la distribución de las costas en el orden causado decidida por la magistrada y manifestó que atento el principio objetivo de la derrota previsto en el ordenamiento procesal, es la accionada quien debe soportarlas en su carácter de parte vencida en los términos del art. 68 del Código de rito (conf. fs. 383). Al respecto, cabe recordar que nuestro ordenamiento procesal ha establecido -en principio- el criterio objetivo del vencimiento o derrota (arts. 68 y 69 del Código de forma), y sólo con carácter excepcional, que aquellos accesorios sean distribuidos por su orden o en el orden causado; solución esta última que es reservada para situaciones de hecho de significativa complejidad o con relación a temas jurídicos sobre los que no existe uniformidad en la doctrina y en la jurisprudencia, de modo que el vencido pueda, en términos de razonabilidad, creerse con derecho (conf. esta Sala, causas 593/00 del 2.10.03, 2.937/97 del 1.6.04, 10.331 del 9.5.06, 5850/09 del 25.8.11, entre otras). De allí que haya sido señalado que el tribunal puede apartarse de la regla general que impone el principio objetivo del vencimiento y la consiguiente exención de costas al derrotado cuando concurren circunstancias objetivas, y fundadas, que tornan manifiestamente injusta su imposición al perdedor en el caso particular (conf. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, ?Código Procesal Civil y Comercial de la Nación?, tomo I, página 216 y siguientes, La Ley, Buenos Aires, 2002; Falcón, Enrique M., ?Código Procesal Civil y Comercial de la Nación?, tomo I, página 451, número 68.9.7, editorial Abeledo Perrot, Bs. As., 1994; Fenochietto, Carlos Eduardo, ?Código Procesal Civil y Comercial de la Nación?, tomo I, página 288, número 7, editorial Astrea, 1999, etc.), como ocurre en la especie, por lo que es correcta la solución adoptada por el magistrado resultando razonable apartarse del criterio general en esta materia (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal). En virtud de todos los fundamentos expuestos, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General a fs. 410/411, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios y distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado. Regístrese, notifíquese -al señor Sr. Fiscal General ante esta Cámara- y devuélvase. Alfredo Silverio Gusman Guillermo Alberto Antelo Fernando A. Uriarte

Correlaciones: Esab Aktiebolag c/Esab SA s/varios propiedad industrial e intelectual - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala II - 11/09/2015 - Cita digital IUSJU004179E 002511F

servados.