

## Propiedad Intelectual Marcas Proteccion Prescripcion

### JURISPRUDENCIA

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de

abril de 2013, 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 ALFREDO SILVERIO GUSMAN dice: I.- Los actores Alberto Jorge DIAZ -titular de la marca "LA PORTEÑA" en la clase 42 del nomenclador (acta nº 1.762.729)- y HUT S.A. y ZIZTE S.A. -titulares de la designación comercial "LA PORTEÑA"-, promovieron la demanda de autos contra MORALI S.A., a fin de que se la condenara a cesar en el uso indebido de la marca y la designación comercial antes mencionada. Como sustento de la acción, argumentaron que el signo utilizado por la demandada para identificar su comercio ("GOURMET PORTEÑO"), resalta en forma indebida el vocablo "PORTEÑO" lo que revela una maniobra de acercamiento con su marca que torna a la práctica ilícita. II.- Concluido el período probatorio, y agregados a la causa los alegatos de las partes, la señora Magistrada de primera instancia, en el fallo de fs. 597/598, rechazó la demanda con costas a la actora. La sentenciante desestimó, en primer término, la excepción de prescripción interpuesta oportunamente por el accionado como defensa de fondo en virtud de lo dispuesto por los arts. 29 y 36 de la Ley Nº 22.362, con costas a la vencida. Ahora bien, para arribar a la solución de fondo tuvo en cuenta que de acuerdo a la prueba aportada a la causa, los signos empleados por los contendientes no guardan ningún tipo de similitud. Por tal motivo, sostuvo la imposibilidad de confusión en el público consumidor, aún cuando las partes desarrollan sus actividades en idéntico rubro. Por último, destacó que tratándose "PORTEÑO" de un vocablo de uso común en la clase 42 del nomenclador, nadie puede invocar privilegio o exclusividad alguna sobre aquella expresión. III.- El fallo fue apelado por ambas partes. Expresó agravios la accionada y el tercero adherente (Ángel VALCARCEL) a fs. 771/774 y lo propio hizo su contraria a fs. 776/786, habiendo sido ellos respondidos a fs. 788/794 (actora) y fs. 796/801 (demandada). Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 751, 755, 758 y 760), los que serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo. En prieta síntesis, la demandada cuestionó el rechazo de su defensa basándose en que: a) Yerra la "a quo" al considerar que en autos no se encuentran acreditados los extremos previstos en el art. 29 de la Ley Nº 22.362. En ese sentido, se ha soslayado considerar la prueba testimonial rendida en la causa de la cual se desprende que la demandada ha utilizado desde el 2003 la designación comercial y marca "GOURMET PORTEÑO", siendo que a partir de la mentada fecha la accionada ha dado una utilización pública, pacífica y notoria del signo, operando desde aquel momento el hito inicial para el cómputo del plazo de prescripción; b) La sentenciante no ha valorado la documental aportada, de la que se desprenden ediciones de revistas y folleterías que datan de diciembre de 2006, enero y febrero de 2007, en las cuales puede apreciarse el diseño utilizado por Morali S.A. para distinguir su comercio; c) La Magistrada de la anterior instancia no debió considerar el envío de una carta documento previo al inicio de la demanda como un acto interruptivo de la prescripción, en tanto en el supuesto de autos no es de aplicación el art. 3986 del Código Civil. A su turno, la parte actora en su expresión de agravios de fs. 776/786 aduce que: a) La "a quo" yerra en atribuir relevancia a las zonas en las que hasta la fecha actuaron ambas partes, y de allí concluir la posibilidad de coexistencia de los signos. En ese sentido, destaca que su marca se trata de una franquicia comercial con alcance geográfico nacional; b) La sentencia de grado incurre en error al contemplar la supuesta coexistencia de los establecimientos en el mercado, sin advertir que aquella no fue pacífica en tanto se trató de un uso indebido que jamás fue consentido por la actora; c) Resulta improcedente que la Magistrada base su veredicto en la falta de acreditación de las confusiones concretas, pues basta que exista la mera posibilidad de que acontezca para inhibir el registro; d) La sentenciante omite considerar que el uso del vocablo "PORTEÑO" en forma destacada respecto del término "GOURMET" implica un ejercicio abusivo del uso de la marca registrada por la demandada "GOURMET PORTEÑO"; e) No puede considerarse al vocablo "PORTEÑO" de uso común, pues si bien se han acreditado otros registros en la misma clase que comprenden dicha denominación, no se ha demostrado que aquella sea utilizada para identificar otros comercios en el mismo rubro que el de las accionantes, esto es, dentro del ámbito gastronómico. IV.- Antes de entrar a conocer en los planteamientos formulados por las partes, recuerdo que conforme con una antigua directiva de la Corte Suprema Nacional, esta clase de contiendas no debe ser resuelta sobre bases meramente teóricas o abstractas sino atendiendo con realismo a los verdaderos intereses comerciales y productivos en juego (Fallos: 237:299); directiva que lleva a que sean valoradas especialmente las circunstancias "adjetivas" de la causa, es decir, los hechos propios que le confieren al conflicto su singular ambientación. También debe tenerse presente que debe ser preferida la solución que mejor armonice con los fines esenciales de la Ley de Marcas: la protección del público consumidor y la tutela de las sanas prácticas comerciales (Corte Suprema Fallos: 272:290; 279:150, entre otros). No es el encadenamiento de sumarios jurisprudenciales lo que puede llevar a una definición adecuada de la litis (de allí el relativo valor que tiene la invocación de fallos en conflictos marcarios,

sobre todo si no se los vincula al caso concreto) sino la ponderación perspicaz del conjunto de circunstancias con la mira puesta en resolver la concreta contienda (confr., esta Sala, entre muchas otras, causa "Panamericana de Plásticos S.A. c/ Alpagatas S.A.", del 26.7.85; ver, asimismo, J. OTAMENDI, "Derecho de Marcas", 3a. ed., pág. 199). V.- Corresponde primeramente analizar lo relativo al rechazo de la excepción articulada como defensa de fondo por el demandado, pues dependerá de la suerte con que aquella defensa corra el tratamiento del recurso de la actora. En primer lugar se impone destacar que es principio aceptado que la "prescripción", como todo instituto jurídico que lleva a la aniquilación de un derecho es de aplicación estricta (restrictiva). Empero, es adecuado poner de relieve, tal como lo sostuvo mi colega de la anterior instancia, que en el caso de los arts. 29 y 36 de la Ley de Marcas, no se trata de la prescripción liberatoria del deudor sino de la prescripción adquisitiva del titular del nombre o denominación (confr. esta Sala, causa 5181/91 "Silva Rubén Darío c/ Titular del Fondo de Comercio Equilibrio s/ cese de uso de nombre comercial", del 23.06.95); principio que es generalmente aceptado en tanto el nombre comercial o denominación comercial se adquiere por el uso pacífico, continuo y ostensible (y sólo con respecto a los rubros o ramos en los que sea efectivamente utilizado).

Para usucapir el nombre comercial el art. 29 de la Ley N° 22.362 tiene una regla específica para la acción de oposición al uso de una designación. Reza la norma: "La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso". A su turno, el art. 36 de la referida norma, prevé el plazo de prescripción de las acciones derivadas del uso indebido de una marca, expresando que: "El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho". VI.- En razón de lo expuesto, para determinar la viabilidad de la defensa interpuesta por la accionada, debe estarse a las constancias de la causa, para así concluir si en ellas se verifican los presupuestos establecidos en la normativa que rige en la materia. En este sentido, adelanto que la prueba rendida en autos me convence como suficiente para determinar que le asiste de razón a la demandada en cuanto a que al momento del inicio de la acción, ésta se encontraba prescripta. Y para que se entienda el porqué disiento con la solución adoptada por la "a quo", pasaré a analizar las probanzas apuntadas por el recurrente de las cuales entiende que surge el uso del signo desde el año 2003. A la hora de evaluar puntualmente este aspecto de la controversia cabe tener en cuenta las testimoniales rendidas en autos. De ellas se desprende claramente que en el año 2003 -hito que la demandada refiere como inicial para el cómputo de la prescripción- la firma ya utilizaba el signo en el modo en que cuestionan los actores (destacando en la grafía del logo el vocablo "PORTEÑO"). Esto es así, pues al ser interrogado el Sr. ZAPATA con relación a si conocía el restaurante "GOURMET PORTEÑO" y desde cuando, dijo conocerlo desde el año 2003 (ver respuesta A LA TERCERA, fs.609). En ese sentido, luego de describir el logo con el que se identifica el local gastronómico ("es la palabra "gourmet" más pequeño que "porteño" que es de color blanca y en los bordes medio amarillito medio rojo, pero más que nada la palabra porteño es de color blanca"), gráfico que por otra parte le fue exhibido en la audiencia, el testigo afirmó que desde el momento en que conoce al restaurante aquél es identificado con el mismo signo (ver A LA QUINTA, fs. 609).

Por otra parte, de la lectura de la testimonial obrante a fs. 611 se arriba a idéntica conclusión, pues consultado al testigo BARRIOS en iguales términos que los referidos en el párrafo que antecede, afirmó tener conocimiento del restaurante "GOURMET PORTEÑO" desde el año 2003 y que aquél no había cambiado desde ese entonces ni la tipografía, ni el tamaño, ni lo destacado de la palabra "gourmet" en su logo (ver en ese sentido las respuestas A LA TERCERA, A LA CUARTA y A LA QUINTA del interrogatorio que luce a fs. 611). De lo expuesto se colige, que desde el año 2003 en que los testigos tomaron conocimiento de la existencia del local comercial, Morali S.A. no ha modificado su grafía a la hora de distinguir su servicio. No se me pasa por alto que la actora, pudo mediante repreguntas desvalorizar a los testigos en sus dichos, mas nada de ello aconteció. Por mi parte reconozco fuerza de convicción a los testimonios de los Sres.ZAPATA y BARRIOS, tanto por el intrínseco mérito de sus dichos, cuanto por la coherencia sustancial con la prueba documental rendida (ver en ese sentido revistas en sobre reservadas de las que surge que al año 2006 ya la demandada daba uso del signo que aquí se cuestiona). VII.- Sin perjuicio de lo expuesto, no está de más recordar que en los casos dudosos de usos prolongados -y no sospechables de dolo o malicia- debe entenderse que se está en presencia de la situación más favorable al empresario o comerciante dado que: a) Mantiene el "statu quo" existente que, como se anotó, persiste desde tiempo considerable; b) La coexistencia de los signos en cuestión durante años, sin que se demostraran casos reales de confusión o interferencias susceptibles de provocar equívocos, es un elemento valorable para no alterar la realidad existente; c) Frente a un uso público, pacífico y ostensible de una denominación comercial, quien se consideró perjudicado por dicho goce tenía el plazo de un año para demandar el cese de la designación (art. 29, Ley N° 22.362) y tres años para requerir el cese de uso de la marca (art. 36. Ley N° 22.362). Si así no lo hizo, puede presumirse, al menos, que la coexistencia de esa denominación con su marca no le causaba perjuicio alguno o él no tenía entidad que justificara adentrarse en un conflicto judicial (conf. esta Sala, causa n° 10.691/96, "Casa Rubio S.A. c/ Organización de Medicina Especializada y General Anchorena S.A. s/ cese de uso de marca" del 19.03.09). En el caso de autos, valorando que la demandada inició el uso cuestionado al menos en el año 2003 y lo continuó

hasta la fecha, y que la actora sólo inició la demanda casi cuatro años después (el 27.12.07, ver cargo de fs. 18); debe concluirse que al momento de interponerse la acción los plazos legales previstos en los arts.29 y 36 de la Ley de Marcas se encontraban ampliamente vencidos. En razón de ello, no comparto la decisión adoptada en la anterior instancia en cuanto al rechazo de la defensa de prescripción. Juicio al que también arribo, entre otras motivaciones, sobre la circunstancia incuestionable de que el uso fue público y ostensible y no pudo pasar inadvertido a quien se dice competidor en el ramo o en un ramo afín o íntimamente relacionado. Por eso, de conformidad con las circunstancias de hecho del sub examen y por aplicación de los arts. 29 y 36 de la Ley N °22.362, teniendo en cuenta la fecha en que el uso de la denominación y de la marca inició su curso público y ostensible y el lapso transcurrido hasta que fue incoada la demanda, corresponde considerar que la acción de cese de uso se hallaba definitivamente perjudicada por la prescripción. VIII.- Por último, y si bien la solución propiciada me releva de entrar en disquisiciones sobre el parecido o no de la denominación y de la marca en pugna, sólo a mayor abundamiento advierto que tampoco hubiese podido prosperar el recurso de la actora pues comparto la opinión de la "a quo" respecto de la inconfundibilidad de los signos. Y es que resulta innegable que se trata de dos marcas integradas con voces genéricas ampliamente difundidas en la clase, de uso común e insusceptibles de monopolio marcario. En el mismo orden de ideas, cabe recordar que cuando se está frente a marcas que se integran con más de una palabra, suele ocurrir que alguno de sus ingredientes pertenezca al dominio público y sea insusceptible de monopolio. Ello, sin embargo, no resta validez al signo, pues lo que constituye la marca no es ese elemento aislado sino el conjunto. Basta, entonces, que éste sea distintivo y característico -aunque adolezca de "debilidad" marcaria- para que la ley le otorgue su protección. En tales supuestos, el derecho a la exclusividad se adquiere no sobre el elemento de uso común sino sobre la combinación de éste con el agregado distintivo. Recapitulando, "LA PORTEÑA", considerado como totalidad, vale decir, en tanto conjunto -sin disecciones-, constituye una combinación relativamente singular. Mas ello no autoriza a su titular para reivindicar un privilegio o exclusividad en el uso de los vocablos "porteño" y "porteña" con amplia difusión en la clase 42 y 43 (ver informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial obrante a fs. 551). A lo dicho, añado que no resulta suficiente para desvirtuar la solución a la que arribó la Magistrada de la Primera Instancia la argumentación esbozada por la recurrente en cuanto a que no se ha corroborado la efectiva utilización de dichos vocablos para distinguir locales gastronómicos, pues basta la numerosa cantidad de marcas inscriptas en las clases en cuestión para considerar a las voces enfrentadas como componentes de uso corriente en dichas clase del nomenclador. IX.- Por todo ello, propongo revocar la sentencia apelada en cuanto rechazó la excepción de prescripción. Con costas en ambas instancias a la actora en su calidad de parte vencida (art. 68, primera parte, C.P.C.C.N.). La señora Juez de Cámara doctora Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). El doctor Ricardo Víctor Guarinoni por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman adhiere al voto que antecede. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: revocar la sentencia apelada haciendo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la demandada. Con costas a la vencida (art. 68 Código Procesal). De conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C.C.N., en atención al mérito, a la extensión, a la eficacia de la labor desarrollada, a las etapas cumplidas, a la naturaleza de la causa (arts.3, 6, 9, 10, 37 y 38 del arancel) se fijan los emolumentos del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. Roberto MIRANDA en la suma de (\$) y los de las letradas patrocinantes, Dras. Claudia E. MELINA y María Laura MELINA, en las sumas de (\$) para cada una de ellas; asimismo se establecen los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte actora Dres. Ignacio de APELLANIZ y Nicolás O'FARRELL en las sumas de (\$) y (\$), respectivamente. En atención a la adecuada proporción que los honorarios de los peritos deben guardar con la de los profesionales de las partes (Corte Suprema, Fallos: 300:70; 303:1569, entre otros) y al carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito contador Fabián AUSTER, se fijan sus honorarios en la suma de (\$). Por la tarea profesional desempeñada en el incidente resuelto a fs. 612 y vta., considerando las pautas arancelarias indicadas precedentemente se fijan los honorarios de los Dres. María L. MELINA, Claudia E. MELINA y Roberto A. MIRANDA en las sumas de (\$), (\$) y (\$) respectivamente; y los del Dr. Ignacio J. de APELLANIZ en la suma de (\$) (confr. arts. 33, 39 y cit. del arancel). Por la labor desarrollada en el incidente sustanciado con motivo de la defensa de prescripción interpuesta por el accionado, considerando las pautas arancelarias indicadas anteriormente se fijan los honorarios de los Dres. María L. MELINA, Claudia E. MELINA y Roberto A. MIRANDA en las sumas de (\$), (\$) y (\$) respectivamente; y los del Dr. Ignacio J. de APELLANIZ en la suma de (\$) (confr. art. 33, 39 y cit. del arancel). Por la labor realizada en la Alzada, valorando el mérito de los escritos presentados y el resultado final de los recursos, se fijan los emolumentos del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. Roberto MIRANDA en la suma de (\$) y los de las letradas patrocinantes, Dras. Claudia E. MELINA y María Laura MELINA, en las sumas de (\$) para cada una de ellas; asimismo se establecen los honorarios del letrado y apoderado de la parte actora, Dra. Ignacio de APELLANIZ en la suma de (\$); art. 14 y citados del arancel. Regístrese, notifíquese y devuélvase. ALFREDO SILVERIO GUSMAN. RICARDO VÍCTOR GUARINONI

Correlaciones: Ley 22362 - BO: 2/1/1981

Cita digital:

