

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre de 2020, 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 dice:

I.- Con el propósito de dar espacio a los pequeños emprendedores gastronómicos y productores regionales para la exhibición y venta de sus productos, la «ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y EMPRESARIOS LIGADOS A LA GASTRONOMÍA ARGENTINA» (A.C.E.L.G.A.), organizó la tercer feria «MASTICAR» desde el 16 al 19 de octubre del año 2014, que se llevó a cabo en el espacio «El Dorrego» del barrio de Palermo; evento que se financió -en gran medida- con el aporte monetario de A.C.E.L.G.A., del sector público y por el sponsoreo de diversas empresas pertenecientes al sector privado, participando mas de 80 productores de todo el país, y con mas de 40 puestos atendidos por sus chefs (Anexo II,fs.10/45).

Mas la actora al tomar conocimiento que la empresa «FRÁVEGA S.A.C.I.E.I» grabó y difundió en forma clandestina por las redes sociales un video de 50 segundos de duración donde figuraba -al comienzo y al final- el logo de dicha empresa, así como varias imágenes tomadas en el interior de la feria; y una leyenda que rezaba «La tecnología estuvo presente en la feria gastronómica», mostrando planos de varios de los equipos tecnológicos que utilizaron los miembros de la Asociación, que se difundió en su página web su cuenta de Twitter y su cuenta de Facebook, y demás páginas institucionales; inició una serie de reclamos para que «Frávega S.A.C.I.E.I» retire en forma inmediata la publicidad y cualquier imagen que utilice las marcas de su asociación y de la «Feria Masticar» (fs.53 y vta.).

Como el problema no pudo ser superado en las tratativas extrajudiciales previas y como posteriormente fracasaron las dos audiencias de mediación que establece la ley (fs.59/62vta.), A.C.E.L.G.A. promovió la demanda de autos contra «Frávega S.A.C.I.E.I.» por cese de uso de su marca e imagen (art. 35, 36 yss de la ley 22.362 art. 10, 10bis del Convenio de Paris y la ley 22.082). Y por considerar que tiene mucho que perder frente al uso indebido de sus marcas solicitó la indemnización de los daños y perjuicios que

calculó en la suma de \$300.000 o lo que en más surja de las probanzas de autos, más los intereses a la máxima tasa autorizada por la jurisprudencia, las costas del juicio y los gastos ocasionados por el indebido uso de sus títulos marcarios (fs. 79/86vta.).

II.- El señor Magistrado de primera instancia, en el pronunciamiento de fs.371/375vta., tras destacar las circunstancias que juzgó relevantes en la causa para dictar sentencia, realizó un análisis pormenorizado del presente conflicto, señalando al respecto que la designación «Masticar» era de uso exclusivo de su titular y -según los datos extraídos de los informes aportados a la causa- tuvo por acreditada la infracción a los derechos marcarios de la accionante, en los sitios web de la demandada.

En esas condiciones, estimó procedente la demanda por cese de uso de la imagen y las marcas «MASTICAR» acta n° 2.605.857/858 de la clase 35 y 41 respectivamente -aun cuando en la actualidad no la utilizara-, y tras precisar las dificultades que concurren para el cálculo del resarcimiento por el uso indebido de marca, fijó la indemnización de los daños y perjuicios en la suma de \$485.000 (ver fs. 379), con los intereses que serán calculados desde la fecha del acta notarial de fs. 50 del 23.10.2014, que da fe de la publicación del video en las redes sociales, hasta el día del efectivo pago de la condena, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habituales de descuento a treinta días, y las costas del proceso (art. 68 del C.P.C.C.).

El enfoque que el señor juez emitió en su sentencia, originó la apelación de ambas partes (fs. 377vta. Y 378) y como el sentenciante hizo lugar al reclamo de la indemnización de los daños y perjuicios incoada por la actora por la cantidad de \$485.000, motivó -en sentido contrario- las quejas de la demandada que expresó agravios a fs.384/386vta., cuya réplica consta a fs.396/398vta. Por su parte la actora expresó agravios a fs.391/393, que no obtuvo respuesta. Mas no existen apelaciones vinculadas con las regulaciones de honorarios.

Las críticas de «Frávega S.A.C.I.E.I» se dirigen a cuestionar principalmente que el señor juez responsabilizara y condenara a su

parte al pago de una indemnización que no tiene basamento alguno. Parte de la presunción de que el uso, supuestamente indebido, de la marca de la accionante ha generado daños y perjuicios resarcibles. No fue posible determinar concretamente la existencia de un daño o un perjuicio e imponerle la obligación de una reparación pecuniaria. No se puede determinar el valor económico de la reparación de un daño que se presume. El juzgador se remitió al resultado de una pericia contable que no probó perjuicio alguno. La orfandad probatoria es evidente.

III.- Previo al análisis de los agravios articulados, corresponde que me expida sobre el derecho aplicable a la resolución del presente conflicto atento a que a partir del 1° de agosto de 2015, se encuentra vigente un Código Civil y Comercial Unificado que reemplaza al Código Civil y al Código de Comercio que se encontraban en vigor tanto al momento de los hechos, como al tiempo de la traba de la litis. En el caso, nos encontramos frente a una relación generada por un contrato y por ello en este caso la ley que rige la responsabilidad civil es la vigente al momento de la producción del hecho generador de este proceso que no es otro que el uso de la marca e imágenes de la accionante. No obstante que propicio aplicar a este conflicto el Código Civil de Vélez Sarsfield no descarto citar algunas normas del nuevo ordenamiento como doctrina corroborante con la fundamentación jurídica que adoptaré. Lo dicho, sin perjuicio de la utilización de la restante normativa vigente aplicada a este caso concreto.

Dicho ello, debo precisar que la solución adecuada y legal del problema gira alrededor del plexo de facultades que la ley 22.362 reconoce a los titulares de marcas registradas, partiendo del hecho acreditado en autos que la «ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y EMPRESARIOS LIGADOS A LA GASTRONOMÍA ARGENTINA» es titular de la marca «MASTICAR» por acta n° 3.177.062, en clase 35 y «MASTICAR» acta n° 3.177.063 en clase 41 (fs.183/184). De esta manera la demanda de autos se funda en los títulos marcarios n° 2.605.858 y n° 2.605857 concedidos según las disposiciones del INPI (fs. 8/9), que constituyen signos válidamente registrados con arreglo a las previsiones del ordenamiento legal mencionado y cuya validez no se halla en tela de juicio.

En esa situación, su titular tiene derecho a que se respete su privilegio y por consiguiente, a impedir su uso por terceros, recordando que el titular de una marca legítimamente registrada tiene el derecho a su uso exclusivo (art. 4° de la ley 22.362) y a demandar el cese de cualquier otro signo que invada su esfera, a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de su actividad y en desmedro de la función individualizadora de la marca implícita en ese derecho al uso exclusivo.(Sala II: causa 3721/03 del 30.12.2011, causa n° 11.675/07 del 10.12.2014; y Sala III, causa 14.685/03 del 22.11.2011), con independencia de que ese empleo no autorizado merezca o no ser calificado de «mala fe» En consecuencia 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).(confr. Sala II, causa 3721/03 del.30.12.2011). Y así lo reconoció el señor juez e hizo lugar al reclamo de la indemnización de los daños y perjuicios incoada por la actora.

En síntesis, la actora tiene derecho a usar su marca, en la forma que mejor haga a sus intereses y en la búsqueda del mercado que mas le convenga, sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar una actividad lícita cumplida durante años (La Ley t. 147 p.231 y ss.) y aun y mas allá de los diferentes canales en que se realice la actividad comercial; en un espacio virtual, o en un predio comercial.

Y es principalmente a la luz de las finalidades de este cuerpo legal que los conflictos como el presente deben decidirse, procurando tanto la protección del interés del público consumidor, como la tutela de las buenas prácticas comerciales (confr. Corte Suprema, Fallos 272:290; 279:250 etc.).

IV. – Según lo dicho no es posible prescindir de las pruebas aportadas sobre el particular. Se ha reconocido la autenticidad de la constatación notarial realizada por el escribano Marcelo A. Lozano conjuntamente con las impresiones obtenidas del sitio web de la demandada (Anexo 3: fs.46/48; Anexo 4 fs. 49/53vta.), que pone de manifiesto que «Fravega S.A.C.I.E.I.» usó en sus redes sociales para promocionar sus productos las imágenes del evento organizado por la parte actora en la Feria «MASTICAR». La prueba rendida al respecto; es convincente. Y como la demandada, no acreditó ni

intentó hacerlo, que la publicidad de sus productos con la marca y el nombre de la actora contara con su consentimiento o autorización, no hay dudas, por tanto, que el uso marcario en infracción quedó de tal modo, plenamente acreditado.

Es indudable que la conducta a que hice referencia, excedió el terreno de la buena fe y no es propia de las prácticas comerciales honestas y de la sana competencia comercial. En este contexto saltó a la vista el artilugio de la empresa demandada que comportó una actitud reprochable y reñida con las buenas costumbres comerciales y las finalidades primordiales de la ley de marcas, que no puede generar derechos a su favor (ex art. 953 del Cód. Civil; hoy 279 del CCYC, Corte Suprema Fallos 253:267).

V.- Ahora bien, para que un título marcario esté comprendido en los presupuestos de la ley marcaria, no es necesario una prueba acabada del móvil ilícito en el infractor, sino que basta a esos efectos, la demostración de una conducta que objetivamente pueda aparecer como violatoria de los principios vigentes en esta materia. La razonabilidad de este criterio es obvia, ponderando que la prueba fehaciente y concreta del perjuicio o del daño puede resultar muchas veces imposible, aunque -en cambio- las circunstancias del caso y la conducta exteriorizada pueda llevar a presumir la configuración de un acto violatorio de las finalidades de la ley en la materia: la protección de las sanas prácticas comerciales y la tutela del público consumidor (confr. Corte Suprema Fallos:253:267; 279:150; esta Sala causa 22.438/96 del 12.9.2000).

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sala entiende que la comercialización de una marca provoca un daño patrimonial en el titular del signo indebidamente utilizado por un tercero, daño que tiene diferentes aspectos a considerar, porque lo que se intenta indemnizar -en este caso- es el daño derivado del uso indebido en las redes sociales de la marca ajena y el consecuente beneficio que obtuvieron los demandados por ese uso no autorizado de las imágenes del evento de la feria gastronómica organizado por A.C.E.L.G.A.

Y si existió el daño al que hice referencia, éste debe ser resarcido por los responsables, aunque la cuantificación económica ofrezca verdaderas dificultades (Sala II; causa 12.246/94 del 12.10.2000).

VI.- De manera que, frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción en el ámbito de la propiedad industrial, la más moderna doctrina se ha inclinado -no sin sólidos fundamentos- por sostener que, como regla, toda infracción marcaria provoca un daño. Y como éste en general, es de difícil prueba, y la notoria dificultad que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella, los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces, para superar los problemas probatorios y evitar que éstos obren como vehículos de la impunidad, recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código de rito, en función de una cautelosa apreciación de las circunstancias de cada causa (confr. J. Otamendi, «Derecho de Marcas» 2ª. Ed. Bs. As.1995, Sala III, causa 3.323/06 del 26.4.2011; Sala II, causa 50903/95 del 2.4.96; 5515/98 del 18.3.2003, causa 11675/07 del 10.12.2014).

La ilegítima conducta de «Frávega S.A.C.I.E.I.» que usó clandestinamente las marcas de A.C.E.L.G.A. no se puede amparar en la dificultad de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles. Por ello, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daños – en favor del titular del derecho conculcado- como fruto causal eficiente del ilícito, pues el infractor ha causado daños ciertos y no meramente conjeturales.

A fin de paliar los efectos dañosos de las transgresiones marcarias, tanto caracterizada doctrina como la actual jurisprudencia de esta Cámara (conf. Sala III, causa 4465 del 6-3-87, Sala II causas 12.246/94 del 12.10.2000; 13.043/06 del 13.4.2011; causa 11.675/07 del 20.10.2014, entre otras; Sala I, causa 640 del 8-10-71; OTAMENDI, «Derecho de Marcas», 2a. ed., Bs.As.1995, p. 325; O. ETCHEVERRY, «La reparación de daños en infracciones de Nombres y Marcas», en Derechos Intelectuales, edit. Astrea, t.3 ps. 13/20; S.F. FAERMAN, «La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios», en Derechos Intelectuales, edit. cit., t. 4 ps. 215/222; E. O'FARREL, L. L. t. 1991-E, p.327 y ss., etc.)

han puesto de relieve la notoria dificultad -cuando no imposibilidad- que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella, inclusive, para acreditar el propio daño.

Por eso, frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad industrial, diversos autores se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción del daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba (conf. doctrina citada).

Y la Jurisprudencia de esta Sala, se ha flexibilizado aproximándose al criterio de los tratadistas, bien que sin aceptar sus generalizaciones y con la precaución propia de la función judicial de atender caso por caso, según sus notas peculiares y con particular afinación del juicio, como lo exige la dificultad intrínseca del tema (ver precedentes arriba citados, entre otros).

Sentado lo que antecede, las circunstancias «adjetivas» de la causa aconsejan observar una actitud de suma prudencia en la fijación del resarcimiento, desde que la indemnización debe cumplir su función específica y no significar un indebido beneficio, a poco que se repare que el daño que se trata de enjuagar es el derivado de la infracción marcaria, del uso indebido de la marca ajena, siendo ese uso uno de los factores -tan sólo uno- de los que tienen incidencia en las ganancias del infractor.

Aceptado entonces que un daño existió y no probada su exacta cuantificación económica, corresponde fijarlo prudencialmente, como lo dispone el art.165, última parte del Código Procesal, y valorando en conjunto las circunstancias de la causa, juzgo razonable la indemnización fijada por el a quo en la suma de \$485.000.- (art.165, última parte, del Código Procesal-).

Y si mis distinguidos colegas comparten mi voto propongo que se confirme en todas sus partes y en cuanto fura materia de agravio, la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda interpuesta por «ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y EMPRESARIOS

LIGADOS A LA GASTRONOMÍA ARGENTINA» contra «FRÁVEGA S.A.C.I.E.I.» decretando el cese de uso de las marcas «MASTICAR» (acta n° 3.177.062) de clase 35 y «MASTICAR» (acta n° 3.177.063) de clase 41 del nomenclador marcario internacional, como así también condenó a la demandada al pago de la suma de \$ 485.000. Todo ello con costas de ambas instancias a la demandada que resultó vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal) en tanto no se advierte en el sub examen que concorra ninguna circunstancia de hecho o de derecho que justifique apartarse de él.

Los doctores Ricardo Gustavo Recondo y Alfredo Silverio Gusman por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: a) confirmar el fallo de primera instancia; con costas de ambas instancias a la demandada, que resultó vencida (art. 68 del C.P.C.C.) Difiérase la regulación de honorarios hasta que se encuentren dispuestos los de la instancia de grado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.