



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

Mendoza, 02 de marzo de 2022.

Y VISTOS: Los presentes autos **FMZ 19978/2019**, caratulados “**PALMA BOEHLER, Juan Ricardo y otro c/FECOVITA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS**”.

RESULTA:

I.- Que a fs. 1/438 se presenta el Dr. J. I.P.C. en nombre y representación del Sr. Juan Ricardo Palma Bohler y Sodeados Argentinos S.R.L., con el patrocinio letrado de la Dra. M.A. Z., y promueve demanda contra la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Cooperativa Limitada (Fecovita) a fin de que se la ordene cesar en el uso de la marca “Sodeado” en cualquier forma, medio y formato; como así también a resarcir los daños y perjuicios derivados de su uso ilegítimo, por la suma provisoriamente estimada en pesos dos millones (\$ 2.000.000) o lo que en más o en menos se fije conforme criterio judicial (según el art. 165 del CPCCN) y resulte de la prueba a rendirse en autos, más los intereses desde la fecha de la infracción marcaria hasta su efectivo pago, con costas.

Asimismo, solicita que, de hacerse lugar a la pretensión, se ordene la publicación de la sentencia condenatoria y la dictada en fecha 29/03/2019 en autos **FMZ 7905/2019** caratulados: “**PALMA BOEHLER, JUAN RICARDO Y OTRO C/FECOVITA S/MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA**”, en los mismos medios y espacios en los cuales se realizaron las publicaciones de la promoción “Acuerdo Sodeado”, como también en dos periódicos formato papel: uno de circulación en la Provincia de Mendoza y otro de circulación nacional.

Relata, en lo sustancial, que el Sr. Juan Ricardo Palma Bohler es un empresario y emprendedor de la Provincia de Mendoza que, por sus conocimientos en el área del Enoturismo, en el año 2011, a causa de que el consumo de vino ha decrecido sustancialmente, tuvo la idea de producir y comercializar un nuevo producto utilizando la materia prima del vino mezclado con soda, pero en formato “listo para beber”. Que efectuó inversiones y contactó a enólogos y expertos para lanzar al mercado un producto único, a través de una sociedad y una marca propia, Sodeados Argentinos S.R.L., y la marca registrada “SODEADO”, de la que actualmente es propietario como persona física ante el INPI.

Refiere que, a su vez, inició un complejo trámite de aprobación de la nueva bebida a base de vino ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), logrando que, por su iniciativa particular, fuera autorizada su comercialización en el país y que, finalmente, aquel organismo definiera a los productos a base de vino, incorporando a la Tabla Numérica de Códigos de Productos Vitivinícolas



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

tres nuevas categorías: “bebida a base de vino blanco”, “bebida a base de vino tinto” y “bebida a base de vino rosado”.

Que el INV históricamente prohibió la incorporación de agua al vino, catalogando tal práctica como ilícita, por lo que en diferentes presentaciones su mandante insistió en que la bebida identificada como “Sodeado” no venía a ser un competidor del vino, sino un canal más para su venta. Que, finalmente, se creó una de aquellas categorías de productos bajo la órbita de control del INV, en las que se permite agregar agua al vino en bodega.

Señala que una vez completado el proceso su mandante registró las marcas “Sodeado” (marca denominativa en la clase 33, Reg. n° 2.732.086) y “Sodeao” (marca denominativa en la clase 33, Reg. n° 2.603.665). Que, asimismo, efectuó la solicitud de una tercera: “Sodeado el Clásico Argentino”, aún en trámite. Que la marca “Sodeado” ha venido siendo utilizada por parte de Sodeados Argentinos S.R.L. para producir y comercializar el producto vino mezclado con soda en formato botellas de plástico.

Relata que innumerables fuentes dieron cuenta del reconocimiento que obtuvo aquél producto en el rubro, cuya ventaja radica en venderse el vino con soda envasado y listo para beber con una composición estable y equilibrada, provocando que distintos actores demostraran al Sr. Palma Boehler su interés en asociarse. Que en el caso concreto de Fecovita el contacto comercial entre las partes comenzó a mediados de 2018, cuando dicha empresa exteriorizó su interés en adquirir una parte indivisa sustancial de la marca para su desarrollo y explotación de manera conjunta, pero bajo control de Fecovita.

Expone que en agosto de 2018 su mandante recibió una propuesta de aquella empresa para la adquisición del 70% de la marca, donde se abonaría un anticipo de \$ 600.000 y se le reconocería al Sr. Palma Boehler un porcentaje de regalías sobre la facturación con la marca “Sodeado”, la que mereció un comentario y contrapropuesta por su parte, que jamás fue respondida por la accionada.

Alega que, en este orden de cosas, durante enero de 2019 el Sr. Palma Boehler tomó conocimiento de que Fecovita había lanzado al mercado la campaña publicitaria “Acuerdo Sodeado”, donde hacía uso ilegítimo de la marca objeto de las negociaciones truncadas por el silencio de aquella.

Que ello motivó a que el Sr. Palma Boehler la emplazara mediante Carta Documento, en fecha 25/01/2019, al cese inmediato del uso de la marca “Sodeado”; misiva que fue contestada por



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

la contraparte en fecha 07/02/2019, donde reconoció haber utilizado la marca “Sodeado” junto a su marca notoria “Toro”, poniendo en evidencia su mala fe.

Que, a su vez, el 12/02/2019 Fecovita le remitió un correo electrónico en respuesta a la propuesta cursada casi 6 meses atrás, que contenía una reducción inaceptable del valor de la marca “Sodeado” y un cambio sustancial en las condiciones y que fue rechazada por su mandante.

Refiere que, concretamente, Fecovita inició una campaña publicitaria masiva denominada “Acuerdo Sodeado” en importantes afiches colocados en la vía pública, que contenía distintas frases publicitarias y la marca de vinos “Toro” inserta en forma claramente visible. Que, así, el uso marcario de “Sodeado” se fue extendiendo por todo el país de la mano de un supuesto “Acuerdo” entre compañías de soda y el vino marca “Toro”, para que *“los consumidores puedan acceder a dos Toro más una soda”* a precio promocional. Que, asimismo, dicha campaña se extendió por Internet y redes sociales, abarcando casi todo el país.

Alega que con su proceder la demandada pretende aprovecharse de la distintividad, originalidad y prestigio ajeno, generando en el público consumidor de “Sodeado” el engaño y la confusión necesarias para seguir obteniendo una utilidad, que se basa en: a) hacerle creer que está adquiriendo su producto, cuando en realidad adquiere otro que no goza de la misma calidad y origen; y b) hacerle presumir a la potencial clientela de las bebidas fraudulentamente promocionadas con la marca “Acuerdo Sodeado”, que está adquiriendo el mismo tipo de producto que el de su mandante. Esto último porque han de provenir de Sodeados Argentinos S.R.L. o de una nueva línea; se trata de nuevos productos asociados a la marca de vino Toro -que comercializa Fecovita- asociada a Sodeados Argentinos S.R.L; o bien que el producto de mi mandante forma parte del “Acuerdo Sodeado” o se vende en ese marco. Que basta reproducir las marcas en pugna: “ACUERDO SODEADO”, “ACUERDO SODEADO + TORO”, “SODEADO” vs. “SODEADO” o “SODEAO” para concluir que existe una infracción a la ley marcaria.

Afirma que estas maniobras persiguen el objetivo deliberado de vaciar de contenido su propiedad y el derecho exclusivo de uso que tiene su mandante de la marca “Sodeado”, ilegales por contrariar la Ley de Marcas (ley 22.362) y las normas que prohíben la competencia desleal, al tiempo que vulneran el derecho de propiedad del Sr. Palma Boehler, en base al art. 4 del mencionado cuerpo legal y el art. 10 del Acuerdo ADPIC (aprobado por ley 24.425).

Que estas circunstancias se agravan por las tratativas que mantuvo Fecovita con el actor con la pretendida finalidad de adquirir la marca Sodeado, para luego, durante las mismas, volver



Poder Judicial de la Nación Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

sobre sus actos y lanzar su masiva campaña; teniendo en cuenta que la accionada tiene presencia dominante en el mercado de vinos comunes de Argentina.

Apunta que estas circunstancias provocaron que, en fecha 26/03/2019, este Tribunal ordenara a la demandada el cese de uso de la designación, signo y/o marca “Sodeado” de cualquier manera y por cualquier medio o formato, incluyendo -pero no limitado- a cualquier uso del vocablo “Sodeado” (o cualquier variante similar que induzca a confusión), asociada o precedida del vocablo “Acuerdo” (“Acuerdo Sodeado”) y/o en forma conjunta o asociada a la marca “Toro” de propiedad de la demandada o cualquier otra marca.

Por otro lado, refiere que se hace difícil probar o cuantificar la pérdida de ventas que el obrar ilícito de Fecovita provocó a la parte actora, o el beneficio económico obtenido por aquella. Que, en el caso, no hay una superposición de productos idénticos pero sí de productos vínicos (de la clase 33) y que son claramente competitivos; es decir, que existe una pequeña pero sutil diferencia, que si bien no deja de causar confusión y daño, torna dificultosa la posibilidad de cuantificar el daño.

Que, por similares razones, resulta dificultoso probar o cuantificar el desvío de clientela a favor de Fecovita o la existencia de ganancias derivada de la comercialización de vinos Toro gracias al Acuerdo Sodeado.

Que existe abundante jurisprudencia y doctrina que sustenta que la confusión y el ilícito marcario genera una presunción de daño; o bien que invadir la esfera de exclusividad legal que atribuye el registro de una marca a su titular, constituye *per se* el daño a ser resarcido; ya que, de lo contrario, conductas que son claramente desleales quedarían impunes y ello se tornaría un negocio rentable para los infractores.

Señala que la Ley de Marcas (Ley 22.362) no contiene reglas específicas para cuantificar el daño provocado por una infracción marcaria y que las reglas del derecho común no consideran las características propias de los activos intangibles como las marcas, ni las peculiaridades de los ilícitos marcarios.

Que, sin embargo, esto no significa que no exista daño o que no deba compensarse, por lo que, para su determinación, deben tenerse en cuenta los hechos concretos de cada caso y adoptarse pautas más flexibles por parte de los jueces.

Refiere que, en este caso, la sola existencia de infracciones a la marca del actor basta para considerar que hay un daño que debe ser reparado, no importando si la marca está o no en uso o



Poder Judicial de la Nación Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

se acredite o no un daño material. Que el efecto propio de una marca registrada es que con la concesión del registro se inviste a su titular el *ius prohibendi*, que le permite excluir a todo tercero no autorizado o usurpador del uso, fabricación, publicidad, venta o explotación de la marca.

Sostiene que el daño sufrido por los actores se configura por una confusión en los consumidores, que, a su vez, genera la dilución del poder marcario de “Sodeado”, vaciando de contenido los derechos exclusivos del Sr. Palma sobre aquella marca, al asociar una bebida a base de vino a un término descriptivo (un “Acuerdo Sodeado” para “sodear” el vino “Toro” con sodas a precios promocionales), y que tiene como objetivo el desvío de clientela traducido en pérdidas de venta.

Que, a su vez, la actitud de Fecovita configura una violación al deber de obrar de buena fe que deben observar las partes durante las tratativas preliminares de un contrato, que la hace pasible de responder por los daños que dicho incumplimiento le genere.

Que, por otro lado, los actores han perdido una chance de obtener otras ventajas patrimoniales, que con las conductas desleales de Fecovita se ven frustradas, ya que habían entrado en contacto con distintas empresas interesadas en invertir en el desarrollo y expansión del proyecto.

Refiere que también resulta resarcible la pérdida de prestigio, ya que la marca deja de cumplir su función de calidad y origen del producto. Que el producto “Sodeado” se hace con un vino proveniente de una prestigiosa bodega boutique (Bodega SAACyG Galarraga de Mendoza), lo que le confiere una buena calidad a la bebida sin comprometer la competitividad del precio de venta. Que, por el contrario, la marca Toro no representa lo mismo ni tienen este perfil ni imagen en el mercado.

Concluye diciendo que no cabe duda de que los accionantes se habrían encontrado en una situación mucho mejor si el demandado no hubiera llevado a cabo los actos de competencia desleal e infracciones que reprochan.

Por último, refiere que el daño sufrido por sus mandantes ha quedado materializado y surge de lo siguiente: a) una flagrante confusión en todos los planos; b) violación al deber de buena fe en las tratativas contractuales; c) pérdida de chance; d) pérdida de prestigio.

A su vez, señala diversas pautas para su estimación: el uso de la marca y las ventas por sus mandantes (que entre el 11/08/2016 y el 23/02/2018 totalizó una facturación de \$ 2.469.777,67), que su mandante indujo al INV a aceptar una nueva categoría de bebidas y, por último, la



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

envergadura y posición dominante en el mercado de Fecovita y el Vino Toro en el mercado de vinos comunes y su distribución; estimándolo provisoriamente en la suma de \$ 1.800.000 con más de \$ 2.000.000 de daño moral, sujeto en más o en menos a lo que resulte de la prueba a realizarse y del prudente arbitrio judicial, conforme al artículo 165 del CPCCN.

Solicita, asimismo, se ordene a la demandada a cesar definitivamente en el uso no autorizado de la marca "Sodeado", como así también en toda promoción, ofrecimiento en venta y comercialización por cualquier vía, forma o canal. En último lugar, requiere se ordene publicar, en su caso, la sentencia condenatoria, a costa de la demandada, en dos periódicos formato papel: uno de circulación en la Provincia de Mendoza y otro de circulación nacional.

Ofrece prueba, funda en derecho y cita jurisprudencia en sustento. Hace reserva del caso federal.

II.- Que conferido traslado de la demanda, a fs. 453/466 comparece el Dr. F.D.M. por Fecovita, con el patrocinio letrado del Dr. I.O.C. y contesta.

Solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes con costas.

Niega todos y cada uno de los hechos invocados por la parte actora que no fueran expresamente reconocidos. En especial, niega: que Fecovita haya obrado de mala fe en la campaña publicitaria de Vino Toro; que la marca "Sodeado" y "Sodeao" sea una marca con valor comercial en el mercado del vino o haya que tenida trascendencia en el mercado en Mendoza o a nivel nacional, como así también que ellas tengan el valor que invoca la actora.

Asimismo, niega que la accionante haya sufrido perjuicio alguno como consecuencia del uso de la palabra "Sodeado" en la campaña publicitaria de Fecovita; que haya sido engañada en su buena fe cuando se decidió el lanzamiento de la campaña; o que su mandante haya perjudicado el escasísimo valor comercial que tiene la marca "Sodeado".

Reconoce que el actor es titular de las marcas "Sodeado" y "Sodeao" en la clase 33 del nomenclador de la ley de marcas; como también que intercambió correos electrónicos y tuvo reuniones con el Gerente Comercial de Fecovita Gustavo López. Afirma que, sin embargo, contrariamente a lo invocado por la actora, nunca hubo interés formal de Fecovita en adquirir en su totalidad la marca, sino más bien un porcentaje dentro de un acuerdo de desarrollo conjunto, donde el actor pudiera beneficiarse de su representada y su presencia comercial.

Reconoce también que en esas conversaciones se planteó la posibilidad de un proceso sinérgico entre ambas partes, por ello, lo que hubo fue una propuesta de trabajo para desarrollar un



Poder Judicial de la Nación Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

producto conjuntamente, a través de la fuerza comercial de Fecovita y su capacidad de venta, no habiendo nunca un interés formal de comprar la marca en sí misma, al considerar que no tenía trascendencia comercial.

Relata que el actor, a partir de una idea comercial, inscribió la marca “Sodeado” amparado en una nueva reglamentación del Instituto Nacional de Vitivinicultura que autorizaba la comercialización de productos vínicos con soda. Que, al principio, fue una idea que por su novedad llamó la atención de la prensa y del sector vitivinícola, pero que luego se advirtió que no tenía futuro comercial.

Añade que salvo un minúsculo número de botellas comercializadas inicialmente, el producto fue perdiendo fuerza y en la actualidad no tiene ningún peso comercial. Que la principal venta del producto se realizó entre el 11/08/2016 hasta el 20/12/2016, por un total \$ 1.300.000, en un mercado de más de \$ 2.500.000.000 mensuales. Que basta ver la propia prueba ofrecida por la actora para advertir que a la fecha el producto no se comercializa, ya que las ventas que presentan como prueba durante 2017 son de materia prima vino a granel (Vino Tinto, Blanco y Mosto) a SA AC y G J.P. G. y no de producto con la marca “Sodeado”.

Que este hecho está reconocido por la actora en el correo electrónico que le envía al Lic. G.L. donde reconoce la imposibilidad del desarrollo de la marca sin el acompañamiento de una empresa que permita su introducción en el mercado.

Señala que, a su vez, el valor de una marca lo determina su poder de venta, no lo que podría vender, siendo que hasta ese momento solo vale lo que costó inscribirla (aproximadamente \$ 5.000 al tiempo de contestar la demanda). Que el actor no ofrece una sola prueba para demostrar cuánto facturó con su marca porque prácticamente nada facturó.

Que desde el punto de vista estrictamente comercial el producto no guarda interés en el consumidor, habiendo otras empresas que lanzaron el mismo producto sin éxito, por lo que mal puede invocar el actor haber sufrido algún daño, constituyendo su pretensión un exceso que carece de fundamento material y legal.

Dice que, para justificar su pretensión, se ha valido de supuestos en los cuales el damnificado por el uso indebido de la marca tenía presencia comercial en el mercado, pero que, en el caso de autos, al momento de interponer la demanda las ventas son nulas y el producto desconocido.



Poder Judicial de la Nación Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

Apunta que, por el contrario, la actora reconoce el trascendente valor comercial que tiene la marca "Toro", lo que lleva a pensar que su marca pudo haber tenido un mayor desarrollo y conocimiento en el público merced a la campaña realizada por Vino Toro.

Alega que la de la actora no es una marca notoria, ni siquiera conocida y que, por otro lado, la supuesta confusión fue dentro de una brevísima campaña de no más de 90 días, la que se terminó tan pronto se tomó conocimiento de la medida cautelar planteada a través de la acción autosatisfactiva ejercida por el actor. Que, en este sentido, también debe rechazarse la pretensión fundada en el presunto beneficio que hubiese tenido el demandado por la utilización de la marca presuntamente usurpada.

Que la campaña realizada por Fecovita se apoyó en la difusión del Vino Toro, utilizando un producto con enorme fuerza y adoptando la expresión "Sodeado", pero no en referencia a un vino desarrollado por Fecovita, sino en la promoción de su propio producto en la campaña "Acuerdo Sodeado", ello, como un elemento más dentro de muchos promocionales. Que si algún beneficio hubo, no fue basado en la expresión "Sodeado", sino en el valor de la marca "Vino Toro".

Refiere que Fecovita obró de buena fe, utilizando la expresión "Acuerdo Soñado/Sodeado", en el marco de una promoción de venta, otorgando descuentos y realizando una inversión para poder ofrecer un "combo económico" a su consumidor habitual, usando una práctica común: servir el vino con soda. Que en ningún momento se intentó ofrecer un producto listo para beber, ni similar al que en algún momento comercializó la actora.

Refiere que la marca "Sodeado" es una marca que tiene escasas oportunidades de lograr la venta de un vino con soda. Que la dificultad radica en que la proporción de soda en el vino varía en función del gusto del consumidor, imposible de conseguir cuando el producto ya viene con la proporción previamente establecida.

Relata que su parte estaba dispuesta a realizar inversiones y trabajar en conjunto para desarrollar el producto, pero siempre resguardando sus propios intereses. Que en este contexto, Fecovita efectuó una "propuesta de trabajo" posterior a la recepción de la carta documento de la actora, con la buena fe de encontrar un camino de desarrollo conjunto, sin interrumpir las negociaciones que venían manteniendo.

Que, así, se encontraron con las acciones cautelares promovidas por la actora, por lo que se decidió suspender la campaña "Acuerdo Sodeado", habiendo durado la publicidad con la utilización de la palabra "sodeado" apenas 90 días.



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

Explica que existen marcas sobre las cuales no sería posible la registración, dado que no es posible registrar designaciones genéricas, esto es, aquellas que no definen directamente el objeto, sino la categoría, la especie o el género al que pertenecen, conforme el art. 2 inc. a) de la Ley de Marcas. Que la expresión “sodeado” para describir a un vino al que se le ha agregado soda está dentro del ámbito de estas marcas descriptivas y está expuesta a una acción de nulidad, hecho que le quita enorme valor.

Que, aun cuando se comercializara un producto con esa marca, existe una enorme posibilidad de que se comercialicen productos con otra que utilice la expresión “sodeado”, por su carácter descriptivo. Que la campaña “Acuerdo Sodeado” no estaba dirigida a promocionar un vino con la marca “Sodeado”, sino para promocionar el Vino Toro con soda, por lo que en ningún momento se buscó confundir al consumidor expresando que se vendía un vino de iguales y características al que distinguía la marca “Sodeado”.

Refiere que lo que se vendía era el Vino Toro y que quienes compraban 2 (dos) vinos se le obsequiaba un sifón de soda, habiendo Fecovita realizado descuentos comerciales en el valor de Vino Toro para que el punto de venta pudiera obsequiar la soda al consumidor. Que, en consecuencia, no existe usurpación de la marca.

Por otro lado, expresa que las ventas de Vino Toro durante el año 2018 y 2019 se debieron a la fuerte y constante inversión en promoción, publicidad, precios y descuentos comerciales, siendo una marca con una venta significativa y constante en el mercado de vino argentino. Que la campaña Acuerdo era una de las acciones dentro muchas que realiza Fecovita para fortalecer sus ventas, resultando absurdo atribuir que por la utilización de una marca débil dentro de un contexto promocional de vino con soda, pueda resultar en un beneficio directo para Vino Toro o Fecovita dentro del marco de las inversiones realizadas a lo largo de años de trabajo.

Ofrece prueba, funda en derecho y hace reserva del caso federal.

III.- A fs. 476 y vta. se sustancia la prueba ofrecida.

IV.- Clausurado el período probatorio, en fecha 18/08/2021 presenta alegatos la parte actora. Finalmente la causa es llamada para dictar sentencia en fecha 13/09/2021.

CONSIDERANDO:

I.- En primer término, corresponde aclarar que, de todas las cuestiones planteadas por los litigantes, procederé a tratar sólo aquellas conducentes y esenciales para componer el litigio y fundar la sentencia.



Poder Judicial de la Nación Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

Ello, atento lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al afirmar: “*Los jueces no están obligados en la sentencia a seguir y decidir, paso a paso, todas las alegaciones de las partes*” (CSJN, 24/3/88, LL, 1988-D-63), esto significa, a considerar todas las cuestiones planteadas por los litigantes “...sino sólo en aquéllas que estimen conducentes para la correcta solución del litigio” (Fallos: 287:230 y 294:466, entre otros), como así tampoco “...a valorar la totalidad de la prueba aportada, sino considerar tan sólo aquéllas invocaciones y probanzas que sean conducentes y relevantes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido” (Fallos: 258:308, 262:222, 265:301, 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; entre muchos otros)

El límite impuesto a la apreciación judicial está dado por la preservación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18 Constitución Nacional).

II.- Expuesto cuanto precede, corresponde adentrarme al estudio y decisión de las cuestiones planteadas por las partes.

Entiendo que no se encuentra controvertido y está probado:

Que el Sr. Juan Ricardo Palma Boehler es titular de las marcas “Sodeado” (Reg. N°2.732.086) y “Sodeao” (Reg. N°2.603.665), registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) en la clase 33 (v. escritos de demanda y contestación; títulos de marca acompañados como instrumental a fs. 8/10; informe INPI a fs. 538/539).

Que a partir de una idea que tuvo y motivado por el consumo decreciente de vino, el Sr. Palma comercializó mediante la sociedad Sodeados Argentinos S.R.L. el producto “Sodeado”, consistente en una bebida a base de vino (tinto y blanco, respectivamente), gasificada y en formato “listo para beber” (v. escritos de demanda y contestación; testimoniales a fs. 515/519 y 522/524; informe INV a fs. 547/550).

Que el Sr. Palma Boehler realizó los trámites necesarios a efectos de obtener la autorización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para elaborar aquella bebida, incorporándose, a raíz de ello, a la Tabla Numérica de Códigos de Productos Vitivinícolas las categorías “bebida a base de vino blanco”, “bebida a base de vino tinto” y “bebida a base de vino rosado”; ya que, previo a ello, se prohibía incorporar agua al vino (v. demanda; instrumental a fs. 20/45; testimoniales a fs. 515/519 y 522/524).

Que para la elaboración y comercialización de la bebida se realizaron inversiones a efectos de adaptar el establecimiento de Bodegas Galarraga y en materias primas; como así también se



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

trabajó juntamente con expertos enólogos, profesionales y técnicos especializados en el rubro del vino y publicidad (escrito de demanda; testimoniales a fs. 515/519, 522/524, 526 y vta., 543 y vta., 581/583).

Que el producto “Sodeado” se lanzó al mercado a mediados de 2016, vendiéndose hasta el año 2018; como así también que actualmente no se comercializa (escritos de demanda y contestación; acta de constatación notarial a fs. 46/68 donde obra correo electrónico enviado por Juan Ricardo Palma en fecha 27/09/2018; testimoniales a fs. 515/519, 522/524 y 575/578).

Que “Sodeado” fue un producto que, por su novedad, despertó el interés del sector vitivinícola, de distintos actores y de diferentes medios de comunicación (instrumental a fs. 18/19 y 69; escritos de demanda y contestación; acta de constatación notarial a fs. 178/200 y capturas de pantalla que la integran; testimoniales a fs. 515/519, 522/524, 543 y vta. y 581/583).

Que las partes –el Sr. Palma y Fecovita, representada por el Sr. Gustavo López– mantuvieron reuniones e intercambiaron correos electrónicos evaluando distintas alternativas de asociación entre ambas empresas para el desarrollo del producto “Sodeado” (v. escritos de demanda y contestación; absolucón de posiciones a fs. 565 y vta.; testimonial a fs. 575/578; acta de constatación notarial a fs. 46/68 y correos electrónicos a fs. 50/62).

Que en el mes de diciembre de 2019 Fecovita lanzó la campaña publicitaria titulada “Acuerdo Sodeado”, que promocionaba la venta de dos vinos marca “Toro” (que produce y comercializa dicha empresa) más una soda a un precio promocional, en la que la marca Toro resultaba claramente visible, con eslóganes como “Volvamos a sodear juntos” o “Una iniciativa de TORO para animarte a sodear” (v. escritos de demanda y contestación; testimoniales a fs. 575/578, 581/583; carta documento a fs. 78; acta de constatación notarial a fs. 79/83 y fotografías que forman parte integrante de aquella; acta de constatación notarial a fs. 95/97, capturas de pantalla y copia de la portada del diario “Vox” que forman parte integrante de aquella; acta de constatación notarial a fs. 109/118 y capturas de pantalla que la integran; acta de constatación notarial a fs. 236/240 y capturas de pantalla que la integran).

Que la campaña tuvo alcance nacional, abarcando distintas provincias y localidades del país y se difundió por diversos medios publicitarios: afiches colocados en forma visible en la vía pública, portales web de noticias, Internet (v.gr. youtube, portales web de noticias), diarios, televisión, entre otros (v. escritos de demanda y contestación; testimoniales a fs. 575/578, 581/583; acta de constatación notarial a fs. 79/83 y fotografías que forman parte integrante de aquella; acta



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

de constatación notarial a fs. 95/97, capturas de pantalla y copia de la portada del diario “Vox” que forman parte integrante de aquella; acta de constatación notarial a fs. 109/118 y capturas de pantalla que forma parte integrante de aquella; acta de constatación notarial a fs. 236/240 y capturas de pantalla que la integran).

Que sin perjuicio de que la perito contable en su informe -a fs. 605/608- y en la contestación de las observaciones -a fs. 624/627- refirió que la campaña “Acuerdo Sodeado” en sus bases y condiciones establecía su vigencia desde el 01/12/2018 al 31/01/2019, Fecovita reconoce, en su contestación de demanda, que la campaña tuvo una duración de aproximadamente 90 días (v. fs. 458), comenzando en diciembre de 2018 y finalizando en febrero de 2019 (en virtud del dictado de la medida cautelar a la que se hará referencia *infra*). Ello se sustenta con otras constancias del expediente, v.gr. testimonial a fs. 575/578, donde el Sr. Gustavo López–Gerente de Fecovita–expresó que “... *la campaña se lanza a finales de 2018 era una campaña promocional de verano, tenía planificado su accionar en el verano... se interrumpe en febrero, por la medida judicial presentada por Sodeado por el uso de su marca*”.

Que la campaña “Acuerdo Sodeado” fue lanzada luego de que el Sr. Palma, en el contexto de las tratativas comerciales que mantenían las partes, remitiera a Fecovita, vía correo electrónico, una propuesta de venta del 70% de la marca “Sodeado” (v. escritos de demanda y contestación; correo electrónico de fecha 27/09/2018 a fs. 50/54; testimonial a fs. 575/578).

Que Fecovita respondió aquél correo electrónico en fecha 12/02/2019, es decir, luego de lanzar la campaña “Acuerdo Sodeado”, efectuando una contrapropuesta consistente en retribuir a los dueños de la marca Sodeado con \$ 600.000 en un plazo de 6/12 meses, abonarles regalías anuales del 5% por la venta de los productos pasados dos años y realizar inversiones en el proyecto (v. escritos de demanda y contestación; correo electrónico a fs. 60/61 remitido por Gustavo López y declaración testimonial de aquél a fs. 575/578).

Que Fecovita –particularmente con su marca “Vino Toro”- tiene una posición dominante en el mercado de vinos (v. escritos de demanda y contestación; correo electrónico a fs. 50/54; testimonial a fs. 575/578).

En este orden de ideas, conforme quedó trabado el litigio, es decir, encontrándose fuera de discusión que el actor posee la titularidad de la marca “Sodeado” (registrada en el INPI bajo el N°2.732.086 en la clase 33 del nomenclador de la ley de marcas) y que la empresa Fecovita lanzó en la fecha indicada una campaña en diferentes medios publicitarios denominada “Acuerdo



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

Sodeado”, la *“litis contestatio”* se halla circunscrita a determinar si la demandada ha utilizado indebidamente aquella marca y, en caso afirmativo, si este hecho generó un perjuicio indemnizable a la actora, y en su caso, la cuantía del mismo.

A su vez, deberá resolverse acerca de si corresponde ordenar el cese en el uso de la marca “Sodeado” -según lo peticionado por el actor en su demanda-; honorarios y costas.

IV.- En este orden de cosas, en primer lugar, corresponde determinar si la utilización del vocablo “Sodeado” en el marco de la campaña lanzada por Fecovita denominada “Acuerdo Sodeado” se configura como indebida a la luz de la legislación que regula la materia.

Es dable recordar que en autos **FMZ 7905/2019** caratulados **“PALMA BOEHLER, Juan Ricardo y otro c/FECOVITA s/Medida Cautelar Autónoma”** originarios de la Secretaría n° 3 este Tribunal ordenó a la ahora accionada: 1) el cese inmediato del uso no autorizado de la marca “SODEADO”, de propiedad exclusiva del Sr. Juan Ricardo Palma Boehler (Reg. N°2.732.086 en la clase 33, según ley 22.362) a través de la denominación “ACUERDO SODEADO”, en asociación o no con la marca de vino TORO; 2) el cese en la promoción, ofrecimiento en venta y comercialización por cualquier vía, forma o canal de comunicación física, radial, televisiva o digital (publicidad callejera, afiches, YouTube, diarios, revistas, redes sociales, etc.) de productos que se identifiquen o pretendan distinguirse con aquella designación; 3) retirar todos los carteles colocados en la vía pública, avisos, spots publicados en cualquier ámbito físico y/o virtual que comprenda la campaña denominada “Animate a Sodear con Toro” en los links indicados en aquella resolución, y/o cualquier otro que contenga el uso de la palabra “Sodeado”, marca propiedad del Sr. Palma Boehler; todo ello de conformidad a las prescripciones del art. 50 del Acuerdo ADPIC-TRIPPS (ley 24.425) y art. 195 del CPCCN, bajo apercibimiento de astreintes (v. res. del 26/03/2019 en autos citados, ofrecidos como AEV a la presente causa).

Para así resolver, habiendo sido acreditado -verosíblemente- que la actora poseía la titularidad de las marcas “SODEADO” y “SODEAO”, se consideró que **“...el nombre “SODEADO” utilizado por la accionada en la promoción “ACUERDO SODEADO”, asociado a un supuesto acuerdo con distintas compañías de soda del país para promover la mezcla (o compra) de agua con gas junto al vino Toro de propiedad de FECOVITA... resulta una locución similar y fácilmente confundible con la registrada por la accionante”**, circunstancia que abonó su derecho a requerir cautelarmente el cese en el uso.



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

Ahora bien, habiendo evaluado los fundamentos que esgrimen las partes y examinado la totalidad de los elementos probatorios arrimados a la causa, estimo que no se han conmovido las conclusiones allí vertidas por el juez subrogante que despachó la cautelar; adelantando en esta oportunidad, con la certeza que caracteriza a un decisorio sobre el fondo de la cuestión planteada, mi postura favorable a la pretensión de la actora en relación al uso indebido por Fecovita de la marca cuya titularidad ostenta, ello, con el alcance que seguidamente se expone.

Abonan mi decisión las actas notariales acompañadas por la parte actora a fs. 79/94, 95/108, 109/177 y 236/351, que acreditan distintas circunstancias en el uso de la marca registrada por parte de la accionada, es decir, diferentes publicidades y difusiones lanzadas por Fecovita donde la palabra “Sodeado” se hallaba plasmada en forma notoria, tales como: los afiches colocados en la vía pública que observo en las fotografías a fs. 84/93 y el anuncio publicado en la portada del diario “Vox” de fecha 23 de enero de 2019 (v. fs. 106).

A su vez, además de lo mencionado en el párrafo precedente, la declaración del testigo Marías José Delger prueba que la tipografía usada en la campaña “Acuerdo Sodeado” era muy similar a la utilizada para promocionar el producto “Sodeado”. En este sentido, declaró que la publicidad de “Acuerdo Sodeado” se trataba de *“un afiche con un fondo bordó con una letra azul, letra tipo filetto, muy similar a la de El Sodeado, hasta la letra oscura. Es fundamental lo del fileto (la letra) porque esa letra era muy parecida”* y que, si bien adujo no recordar cuál fue el slogan utilizado, refirió que *“sí decía Sodeado muy grande que fue lo que me impactó”* (v. fs. 581/583).

Diferentes constancias acreditan, por su parte, que la indebida utilización marcaría por parte de la demandada se materializó en la confusión de algunos actores entre el producto comercializado bajo la marca “Sodeado” y la campaña realizada por Fecovita por la cual se comercializaban dos vinos marca “Toro” más una soda a precio promocional.

Así, el Sr. Delger declaró que, al observar en la vía pública la campaña “Acuerdo Sodeado” y que ésta había sido realizada por la empresa publicitaria de su competencia, en un primer momento creyó que se trataba de una publicidad de “Sodeado” lo que lo llevó a contactarse con el Sr. Palma para consultarle *“...por qué no me había comprado vía pública, pensé que estaba disconforme con mi trabajo anterior, pero me dijo (Palma) que no era de él la publicidad, que no tenía nada que ver con eso.”* (v. treceava pregunta). A su vez, el diario digital Ecocuyo, en una nota que trataba sobre la campaña “Acuerdo Sodeado” lanzada por Fecovita, publicó una fotografía del producto marca “Sodeado”, ello bajo el título “BODEGAS Y SODERÍAS, JUNTAS: NUEVA



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

CAMPAÑA DE TORO PARA IMPULSAR EL VINO SODEADO” (v. nota de fecha 11/01/2019 a fs. 383 de autos).

Dicho esto, es dable mencionar que el propietario de un título marcario tiene derecho a que se respete su dominio y, por consiguiente, a impedir su uso por terceros. Ello, recordando que al titular de una marca legítimamente registrada le asiste la facultad de su uso exclusivo y de demandar el cese de cualquier otro signo que invada su esfera, a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de su actividad que entraña el uso indebido, con independencia de que ese empleo no autorizado merezca o no ser calificado de “mala fe”.

En consecuencia, el registro de una marca en su debida forma ante el INPI confiere a su titular la propiedad de aquella y la exclusividad de su uso, conforme a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 22.362 (ley de marcas). Ello significa que el actor tiene derecho a usar su marca en la forma que mejor haga a sus intereses y en la búsqueda del mercado que más le convenga, sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar una actividad lícitamente cumplida.

Resulta claro que, como se anticipó, al ser la actora titular de la marca “Sodeado”, 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.

En el caso, la comprobada infracción en que incurre la accionada se encuentra contemplada en los incisos b) y d) del art. 31 de la ley de Marcas, que aluden al que *use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización, y al que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.*

Cierta doctrina tiene dicho que ambos, empresarios y consumidores, se retroalimentan con las marcas, pues éstas permiten a los segundos recompensar a los titulares que invierten en la preservación de la calidad de sus productos o servicios, como así también sancionarlos -con la decisión de abstenerse de adquirir dichos 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 no sólo al consumidor que termina por adquirir un artículo por otro, sino también al titular que ha perdido una venta, logrando que el consumidor se haga una falsa representación del origen empresarial de la mercadería, pudiendo ello también impactar en su expectativa de calidad (conf. MITELMAN, Carlos Octavio, “Marcas y otros signos distintivos”, Tomo I, págs.. 21 y ss., Thomson Reuters La Ley).



Poder Judicial de la Nación Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

En este sentido, la Corte Federal -en casos análogos al presente- tiene decidido que *“la legislación marcaria tiende a resguardar las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, está concebida en interés de productores y consumidores y consulta conveniencias públicas y privadas (Fallos: 255:26; y :279:152; 292:319; 302:67, 768; 304:519; 310:735, entre otros), y que la preocupación por la justicia, propia de la función judicial, rige también, como orientadora, la hermenéutica en esta materia (Fallos: 249:442, 696, 253:267; 258:249; 302:813; 305:1589; etc.)”* (Fallos: 324:1010).

En ese marco, ha enfatizado que las marcas precisan el origen de los productos, estimulan la superación y abonan el crédito de quienes los lanzan al mercado, protegiendo a sus titulares del aprovechamiento ilegítimo del fruto de su actividad y prestigio pues también es fin de la ley evitar que ellas se conviertan en títulos de mera especulación (Fallos: 290:150; 292:319; 302:519,768; 304:519; 310:735; 324:951; etc.).

No resulta óbice que la demandada haya afirmado en su contestación que en ningún momento se buscó confundir al consumidor y que la campaña “Acuerdo Sodeado” no estaba dirigida a promocionar un vino de iguales características al que distinguía la marca “Sodeado”, sino a promocionar el vino TORO con soda; ya que, a los fines de hacer efectiva la prohibición contenida en el inc. “b”, del art. 3, de la ley 22.362, no es necesaria una identidad absoluta entre los elementos portadores de las marcas en cuestión, siendo factible extender la protección marcaria a otros supuestos; pues de restringirse el ámbito de aplicación de dicha norma podrían verse afectados no sólo los derechos de los titulares de marca sino la buena fe del público consumidor, que –reitero- la ley tiende a proteger especialmente (conf. Fallos: 307:696).

Finalmente, estimo pertinente señalar que, además del art. 5° de la ley 22.802 de lealtad comercial, como el art. 9° de esa ley, también establece prohibiciones con relación a *quienes llevan a error, engaño o confusión de los consumidores, con relación a la naturaleza, origen, calidad, etc. de los productos o servicios que ofrecen como parte de la actividad comercial que desarrollan.*

V.- Expuesto cuanto antecede, corresponde expedirme acerca de la existencia o no de los daños invocados por la accionante como consecuencia de la utilización indebida de la marca de su titularidad.

En relación a ello, resulta evidente que si alguien irrumpe en el mercado valiéndose de una marca ajena, ello puede provocar un perjuicio a los intereses de su legítimo propietario, quien ha dedicado tiempo e inversiones a construir una imagen de garantía y calidad alrededor de aquella.



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

El mero uso indebido de una marca idéntica o confundible perteneciente a un tercero 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 (conf. FAERMAN, Silvia Fabiana, “La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios”, Colección Derechos Intelectuales, vol. 4°, Astrea).

Sentado lo anterior, no cabe sino concluir que la campaña lanzada por Fecovita en utilización de la marca de titularidad del Sr. Palma –campaña que, por añadidura, promocionaba un producto de similares características al que se comercializaba a través de la marca “Sodeado”- provoca un daño injusto que debe ser resarcido por los responsables.

Obsérvese que la ley de marcas no regula en forma expresa el resarcimiento de los daños ocasionados por la vulneración de derechos marcarios. Sin embargo, el art. 45 del Acuerdo ADPIC - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incorporado a nuestro ordenamiento por ley 24.425- otorga a las autoridades judiciales la facultad de ordenar, a quien infrinja un derecho de propiedad intelectual –esto es, a quien desarrolle una actividad infractora sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo-, el pago de un resarcimiento adecuado al titular del derecho para compensar el daño sufrido por la violación de su derecho de propiedad intelectual (art. 45, inciso primero).

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.

A su vez cabe recordar que todos nos encontramos sometidos a un deber “general” de no dañar con anclaje constitucional en el art. 19 de nuestra Carta Magna y que, a su vez, se considera antijurídica la conducta del que causa un daño, siempre y cuando no se encuentre justificada, debiendo repararlo (arts. 1716 a 1718 del CCCN), directriz que no encuentra excepción en el ámbito de los derechos intelectuales.

Ahora bien, el inconveniente se suscita al verificarse que ninguna de las normas citadas establece pautas para la cuantificación de aquél menoscabo. Tanto caracterizada doctrina como la más moderna jurisprudencia 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 e, inclusive, para acreditar el propio daño (conforme J. OTAMENDI, “Derecho de Marcas”, 2a. ed., Bs. As. 1995, págs. 325; O. ETCHEVERRY, “La reparación de daños en infracciones de nombres



Poder Judicial de la Nación Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

y marcas”, en Derechos Intelectuales, ed. Astrea, T. III, págs. 13/20; S.F. FAERMAN, “La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios”, en Derechos Intelectuales, ed. cit., T. IV, págs. 215/222; E.O. FARRELL, L.L. T. 1991-E, págs. 327 y ss., etc.).

En razón de ello, siguiendo el criterio sostenido por la doctrina judicial, estimo que en casos como el presente debe partirse de una presunción de daño, cuya determinación debe efectuarse en forma prudencial de conformidad a lo dispuesto por el art. 165, último párrafo del rito civil, valorando en conjunto las circunstancias de la causa y prestando especial atención a las pruebas producidas (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal - Sala III en fallo “*Industrias Saladillo S.A. c/Tigre Argentina S.A. p/Cese de Uso de Marca*”, sentencia de fecha 01/10/2019, Cita: IJ-DCCCIC-43). En el fallo citado se mencionó que, no obstante la facultad otorgada por la norma adjetiva, los litigantes deben suministrar todos los medios probatorios que estén a su alcance y que permitan al juez fijar, por lo menos en forma indirecta, la cuantía del daño y aproximarse a la indemnización más justa.

De acuerdo a lo expuesto, advierto que si bien no probó la actora haber sufrido un daño patrimonial directo provocado como consecuencia de la infracción, por deterioro de imagen o por denigración, ni un daño a la reputación, captación de clientela o disminución de ventas; ha sido acreditado -reitero- que la demandada efectuó un usufructo no legítimo de su marca, ocasionando con ello, un detrimento que debe ser adecuadamente indemnizado.

En este orden de ideas, advierto que la pericia contable agregada a fs. 605/608 y la contestación a las observaciones formuladas a la misma (v. fs. 624/627) proporciona relevante información que puede ser tomada como parámetro para determinar el *quantum* indemnizatorio, más no es el único, debiendo integrarse con el resto de la prueba producida en la causa. A criterio del suscripto, el monto invertido por Fecovita para implementar la campaña “Acuerdo Sodeado” (que ascendió a \$ 2.212.666) resulta un dato apreciable a dichos efectos.

Sin perjuicio de ello, es dable aclarar que el resto de la información brindada por la perito, tal como la cantidad de vinos Toro vendidos durante la campaña, monto facturado y precio unitario, no resulta de utilidad a la cuestión que nos atañe; ello, al no existir ninguna constancia que permita concluir, con certeza, el grado de incidencia que la campaña desplegada por Fecovita tuvo en las ventas registradas de Vino Toro durante aquel período. Máxime, cuando es un hecho notorio –y no controvertido- que Toro posee clientela propia y una posición dominante en el mercado de vinos.



Poder Judicial de la Nación Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

La Cámara Federal de Mendoza, en cuanto al valor y apreciación de la prueba pericial, tiene dicho que: *“El perito no es un agente judicial para inquirir o rastrear elementos a favor de la tesis de las partes que propusieron la medida. Su cometido es dictaminar sobre lo que le haya sido concretamente suministrado, con el propósito de dar a conocer su opinión técnica requerida respecto de las particularidades del uso y a los elementos probatorios obrantes en la causa. En este orden de ideas, si bien las normas procesales vigentes no acuerdan al dictamen pericial carácter de prueba legal, no deja de ser cierto que cuando el juez comparta la necesidad de la apreciación específica del saber científico del campo del perito – técnicamente ajena al conocimiento jurídico del magistrado- para desacreditar su pericia, y la consiguiente sentencia es necesario traer elementos de juicio que desvirtúen las conclusiones arribadas por el sentenciante, cuando ellas se basan en la opinión vertida por el experto. El magistrado es soberano al valorar la fuerza probatoria del dictamen pericial, teniendo en cuenta, por un lado los elementos adjetivos del mismo (v.g. competencia e idoneidad del experto), y por el otro, los elementos objetivos como los principios científicos donde se funda; la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados; y por las demás situaciones de convicción que la causa ofrezca; valorada desde el conjunto de elementos obrantes, conforme lo dispuesto en el art. 477 del C.P.C.C.N. Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3°, in re “La Holando Sudamericana Cía de Seguros S.A. c/ Servicios de Transporte Aéreos Fueguinos y otros s/ faltante o avería de carga transporte aéreo” de fecha 05/05/1995; ídem en autos “Herengus S.A. y otro c/ Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado s/ cobro de asistenta y salvamento”, de fecha 14/06/1995, entre otros (autos n° 74122-C-5881 “Com. de Seguros Generales Euroamericana S.A. c/ Saturno Villalba, Roberto C. y ots.” 14/12/2005).*

Por otro lado, las declaraciones que lucen a fs. 515/519 y 522/524 prueban que para la elaboración de “Sodeado” se realizaron inversiones de aproximadamente \$ 3.000.000 al momento de comenzar a elaborar el producto. Sin embargo, ambos testigos aclararon que aquellas fueron asumidas, en mayor parte, por Bodegas Galarraga, establecimiento donde el mismo se fabricaba (v. sexta repregunta declaración Mariano Daniel Richardi –fs. 517- y cuarta pregunta y primera repregunta declaración Francisco Nicolás Richardi –fs. 522 vta.-).

A su vez, ninguno de los testigos ofrecidos por la parte actora brindó información relevante acerca de las ganancias obtenidas por la comercialización del producto “Sodeado” (v. tercera repregunta declaración Mariano Daniel Richardi –fs. 515/519- y cuarta repregunta declaración



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

Francisco Nicolás Richardi –fs. 522/524-), como tampoco los puntos de pericia solicitados por la parte actora al ofrecer la prueba pericial contable se hallaban dirigidos a acreditar tal extremo (v. fs. 436/437 punto 3. F, escrito de demanda).

Para ello, únicamente tengo para mí las facturas acompañadas a 352/377, que dan cuenta de ganancias obtenidas por la venta del producto en un período comprendido desde el 29/07/2016 y el 20/12/2016, junto a una factura del 23/02/2018, las que, sumadas, arrojan un monto de aproximadamente de \$ 900.000. Es necesario aclarar que, respecto a las facturas a fs. 378/381, ningún dato concreto aportan respecto a la venta del producto “Sodeado”, ya que no pueden ser tenidas en cuenta las sumas facturadas por la comercialización de productos que no se relacionan con el objeto de autos (vino tinto, blanco y mosto de uva).

En conclusión, atendiendo a las circunstancias señaladas, haciendo uso de las facultades que me confiere el art. 165, segunda parte del CPCCN, estimo prudente fijar la indemnización reclamada por el uso indebido de la marca de titularidad del actor en la suma de pesos un millón (\$ 1.000.000) con más los intereses especificados *infra*.

Por último, respecto al resto de los rubros reclamados (pérdida de chance, daño moral y frustración de las tratativas contractuales) concluyo que los mismos no han sido acreditados por la parte actora.

Es que, en primer lugar, para que la **pérdida de chance** resulte indemnizable, debe materializarse como la frustración de una posibilidad cierta de ganancia y no como meramente eventual o hipotética. A su vez, debe guardar una adecuada relación de causalidad con el hecho generador del daño (art. 1738 del CCCN).

En este sentido, advierto que los actores no han acompañado elementos probatorios que acrediten la probabilidad suficiente de la obtención de ventajas patrimoniales derivadas de la venta del producto que se comercializaba bajo la marca “Sodeado” o de la marca en sí; y, menos aún, que aquella probabilidad de ganancia se hubiera visto frustrada a raíz de la campaña desplegada por Fecovita. En otras palabras, que de no haber utilizado Fecovita la marca registrada a nombre del actor, le hubiera asistido la chance -tal como relata en su demanda- de recibir inversiones de otras empresas para el desarrollo y expansión de su producto o de realizar negocios en este sentido. Y ello más aún cuando no se encuentra controvertido que el producto, al momento de la infracción, había ya dejado de comercializarse (v. declaraciones testimoniales a fs. 515/519, 522/524 y 575/578).



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

En relación a ello, la jurisprudencia tiene dicho que “...la pérdida de una oportunidad o “chance” constituye una zona gris o limítrofe entre lo cierto y lo incierto, lo hipotético y lo seguro; tratándose de una situación en la que media un comportamiento antijurídico que interfiere en el curso normal de los acontecimientos de forma tal, que ya no se podrá saber si el afectado por el mismo habría o no obtenido una ganancia o evitado una pérdida de no haber mediado aquél; o sea que para un determinado sujeto había probabilidades a favor y en contra de obtener o no cierta ventaja, pero un hecho de un tercero le ha impedido tener la oportunidad de participar en la definición de esas probabilidades (conf. TRIGO REPRESAS, Félix A., “Pérdida de chance de curación, daño cierto, secuela de mala praxis”, LL 1986-C-34). Asimismo, se ha resuelto que atendiendo a la propia naturaleza jurídica de la pérdida de chance, **para que proceda la reparación es preciso que la posibilidad frustrada no sea simplemente general o vaga, que no se trate de una mera posibilidad sino, en cambio, que la pérdida sea suficientemente fundada a través de la certeza de la probabilidad del perjuicio. Se exige que sea un daño actual, de suficiente entidad y aunque su proyección sea futura, no sea meramente eventual o hipotética**” (conf. Cám. Nac. de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala I, en autos “P. M. P. c/ A, A. C. s/ daños y perjuicios, sentencia del 13/11/2020, Cita: IJ-CMXXXV-596) (el destacado me pertenece).

Respecto al **daño moral**, si bien es reclamado por el actor en su escrito inicial, estimándolo en la suma de \$ 200.000, ninguna prueba aportó para justificar su procedencia siendo que debió haberlo acreditado (conf. art. 1744, CCCN).

A la misma conclusión arribo en cuanto al perjuicio que alega haber sufrido por la **frustración de las tratativas contractuales**. Cabe señalar que los correos electrónicos acompañados a fs. 50/61 no acreditan tal extremo, sino, más bien, que fue el Sr. Palma Boheler, quien, en fecha 27/09/2017, remitió a la demandada una propuesta de venta de la marca “Sodeado”, no probando que dicho correo hubiera sido remitido como contrapropuesta a una proposición de Fecovita de adquirir la marca objeto de la controversia.

Abona mi decisión el testimonio del Sr. Gustavo López (v. fs. 575/578), quien declaró acerca de las conversaciones que mantuvo -en representación de Fecovita- con el Sr. Palma: “*el Sr. Palma contacta al presidente de FECOVITA para presentar su marca Sodeado y donde se encontraba en su negocio en ese momento con la intención de venderle la marca Sodeado a Fecovita, el presidente lo pone en contacto conmigo para que haga una evaluación siempre el presidente tiene*”



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

la predisposición de atender a las personas que se acercan” (octava pregunta). Asimismo, expresó que “...efectivamente recibí una propuesta del Sr. Palma con el valor que él consideraba su marca, en la cual no estábamos de acuerdo, porque insisto la marca sodeado había tenido una comercialización 2 años antes, pero al momento no estaba siendo comercializada...” (décimo primera pregunta) y que “...Fecovita recibe todos los años muchas propuestas de marcas o negocios posibles a realizarse, Sodeado ha sido una más de esas propuestas, y siempre hemos tenido la voluntad de analizar y entender lo que se puede hacer... Sodeado era una propuesta más dentro de la cartera de opciones que teníamos ese año.” (décimo tercera pregunta).

VI.- Que en relación al cese de uso de la marca de titularidad del actor, en base a las consideraciones previamente apuntadas y sin perjuicio de lo resuelto por este Tribunal en fecha 26/03/2019 en autos citados **FMZ 7905/2019 “PALMA BOEHLER, Juan Ricardo y otro c/FECOVITA s/Medida Cautelar Autónoma”**, corresponde admitir la pretensión del actor y, en consecuencia, ordenar a Fecovita el cese definitivo en el uso de la marca “Sodeado” (Reg. N° 2.732.086 en la clase 33) de titularidad del Sr. Juan Ricardo Palma Bohler, a través de la denominación “Acuerdo Sodeado” o de cualquier otra similar; al cese en la promoción, ofrecimiento en venta y comercialización por cualquier vía, forma o canal de comunicación física, radial, televisiva o digital (publicidad callejera, afiches, YouTube, diarios, revistas, redes sociales, etc.) de productos que se identifiquen o pretendan distinguirse con dicha designación; y, por último, a retirar todos los avisos, spots publicados en cualquier ámbito físico y/o virtual que comprenda la campaña denominada “Acuerdo Sodeado” o “Animate a Sodear con Toro”.

Sucede que, si bien la demandada afirma en su contestación que la campaña “Acuerdo Sodeado” cesó con el dictado de la medida cautelar precedentemente mencionada, una cuestión deviene abstracta cuando desaparece el gravamen, más no cuando este último se ha consumado pudiendo reiterarse en el futuro, ni cuando existe una amenaza o restricción real contra un derecho reconocido por la ley (*conf. CNCCFed, Sala III, Expte. 6121/02, del 08/07/2018*).

VII.- Por último, según lo dispuesto por el art. 34, última parte de la ley 22.362, corresponde ordenar la publicación de la parte dispositiva de la presente sentencia y de la sentencia interlocutoria dictada en fecha **26/03/2019** en autos **FMZ 7905/2019** caratulados **“PALMA BOEHLER, Juan Ricardo y otro c/FECOVITA s/Medida Cautelar Autónoma”**, en cuanto hace lugar a la demanda interpuesta, en dos periódicos, uno de circulación provincial (en Mendoza) y otro de circulación nacional, a costa de la demandada.



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

VIII.- Dilucidada la procedencia del reclamo indemnizatorio, corresponde expedirme respecto de los intereses.

Al haberse cuantificado los valores de los rubros admitidos a la fecha de la presente sentencia, corresponde determinar la tasa de interés moratoria a aplicar que será la pura del 6% anual desde la producción del perjuicio 01/12/2018 (conf. contestación a las observaciones formuladas a la pericia contable a fs. 624/627 y conf. art. 1748 CCCN) hasta la fecha de la presente decisión (momento en el que el valor se traduce en una suma dineraria o se cuantifica en los términos del art. 772, CCCN) y desde allí hasta su efectivo pago deberá aplicarse la tasa pasiva promedio mensual del B.C.R.A. (conf. art. 768, CCCN).

IX.- Corresponde imponer las costas a la demandada vencida atento el principio objetivo de la derrota conforme lo preceptuado por el art. 68 del rito civil.

X.- En lo que respecta a la base regulatoria adoptada para fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa, corresponde determinar que, atento que la demanda fue interpuesta el 23/04/2019, debe aplicarse la ley arancelaria vigente en ese momento, es decir la ley 27.423.

En consecuencia, la base regulatoria a considerar es el monto de la demanda, en la suma de pesos un millón (\$ 1.000.000) conforme arts. 22 y 24, con más los intereses a tasa pura del 6% anual, calculados desde la fecha de producción del perjuicio (01/12/2018) hasta la fecha de la presente decisión (02/03/2022), obteniendo así una base regulatoria en la suma de pesos un millón ciento noventa y cinco mil ciento veintitrés con 29/100 (\$ 1.195.123,29).

- Valor UMA = \$6.468 (desde 01/11/2021 conf. Ac. 28/2021 CSJN).

- Cantidad UMA (art. 21) = 184,77

- Representantes de la parte actora:

Porcentaje regulatorio = 17% (art. 1, 16, 22).

Monto del honorario patrocinante = **\$203.171**

Monto del honorario apoderado = **\$81.269** (art. 20)

Cantidad de UMA por honorarios = 43,97

- Representantes de la parte demandada:

Porcentaje regulatorio = 15% (art. 1, 16, 22).

Monto del honorario patrocinante = **\$179.269**

Monto del honorario apoderado = **\$71.708** (art. 20).



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

Cantidad UMA por honorarios = 38,80

- Para la perito contadora, por la intervención que tuvo, en un 10% de la base regulatoria (art. 61 y 32 de la ley 27.423).

En consecuencia, corresponde regular los honorarios profesionales por la parte actora al Dr. J. I. P. C., como apoderado, en la suma de **pesos ochenta y un mil doscientos sesenta y nueve (\$ 81.269)** y a la Dra. M. A. Z., como patrocinante, en la suma de **pesos doscientos tres mil ciento setenta y uno (\$ 203.171)**. Por la parte demandada, al Dr. F.D.M., como apoderado, en la suma de **pesos setenta y un mil setecientos ocho (\$71.708)** y al Dr. I. O. C., como patrocinante, en la suma de **pesos ciento setenta y nueve mil doscientos sesenta y nueve (\$179.269)**. A la perito contadora B. E. M, por su intervención, en la suma de **pesos ciento diecinueve mil quinientos trece (\$ 119.513)**.

Por lo expuesto, **RESUELVO**:

1º) **HACER LUGAR parcialmente** a la demanda incoada por el Sr. Juan Ricardo PALMA BOEHLER y Sodeados Argentinos S.R.L. contra Fecovita y, en consecuencia: **a)** condenar a ésta al pago de la suma de pesos un millón \$ 1.000.000 al 01/12/2018, conforme a lo expuesto en los considerandos IV y V, con más los intereses calculados en la forma prevista en el considerando VIII; **b)** ordenar a Fecovita el cese definitivo en el uso de la marca "Sodeado" (Reg. N°2.732.086 en la clase 33) de titularidad del Sr. Juan Ricardo Palma Boehler, a través de la denominación "Acuerdo Sodeado" o de cualquier otra similar; al cese en la promoción, ofrecimiento en venta y comercialización por cualquier vía, forma o canal de comunicación física, radial, televisiva o digital (publicidad callejera, afiches, YouTube, diarios, revistas, redes sociales, etc.) de productos que se identifiquen o pretendan distinguirse con dicha designación; y, por último, a retirar todos los avisos, spots publicados en cualquier ámbito físico y/o virtual que comprenda la campaña denominada "Acuerdo Sodeado" o "Animate a Sodear con Toro" y; **c)** la publicación de la parte dispositiva de la presente sentencia y de la resolución interlocutoria dictada en fecha 26/03/2019 en autos **FMZ 7905/2019**, caratulados "*PALMA BOEHLER, Juan Ricardo y otro c/FECOVITA s/Medida Cautelar Autónoma*", en cuanto acoge la demanda promovida, en dos periódicos, uno de circulación provincial (en Mendoza) y otro de circulación nacional, a costa de la demandada (conf. art. 34 in fine de la ley 22.362).

2º) **IMPONER LAS COSTAS** a la demandada vencida (art. 68 y ccs. del CPCCN).



Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal n° 2 de Mendoza

3º) **REGULAR LOS HONORARIOS** profesionales de la siguiente manera: por la parte actora al Dr. J. I. P. C., como apoderado, en la suma de **pesos ochenta y un mil doscientos sesenta y nueve (\$81.269)** y a la Dra. M. A. Z., como patrocinante, en la suma de **pesos doscientos tres mil ciento setenta y uno (\$203.171)**. Por la parte demandada, al Dr. F. D.M., como apoderado, en la suma de **pesos setenta y un mil setecientos ocho (\$71.708)** y al Dr. I. O. C., como patrocinante, en la suma de **pesos ciento setenta y nueve mil doscientos sesenta y nueve (\$179.269)**. A la perito contadora B. E. M., por su intervención, en la suma de **pesos ciento diecinueve mil quinientos trece (\$119.513)**.

Protocolícese. Notifíquese.

Pablo O. Quirós
Juez federal