

CNACyCFed – SALA II

Club Atlético River Plate Asociación Civil c/ Casa Isenbeck s/ varios propiedad"

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre de dos mil diez reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE ASOCIACIÓN CIVIL C/ CASA ISENBECK S/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL" respecto de la sentencia de fs. 243/245 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Ricardo Víctor Guarinoni, Santiago Bernardo Kiernan y Alfredo Silverio Gusman.//

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor RICARDO VÍCTOR GUARINONI dijo:

I. El CLUB ATLETICO RIVER PLATE ASOCIACIÓN CIVIL, titular de las denominaciones "RIVER" y "SOY GALLINA", promovió la demanda de autos contra "CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA ISENBECK" (en adelante ISENBECK) a fin de que se la condenara a resarcir los daños y perjuicios derivados de la utilización no autorizada de la simbología marcaria registrada por la accionante como propia, con más sus intereses y costas. La demanda se origina en que ISENBECK utilizó ilegítimamente los signos cuyo dominio pertenecen a la actora (confr. informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de fs. 134/162 y fs. 183/193) para promocionar su producto en el marco de una serie de campañas publicitarias llevadas a cabo en diversos medios, bajo la consigna "Por una pasión genuina", y luego "Si sos bostero, sos bostero. Si sos gallina, sos gallina. Si sos de los dos sos sponsor" (ver fs. 47/53).- ISENBECK, en el responde de fs. 93/101 vta. efectuó una pormenorizada negativa de los hechos afirmados por la actora en su pieza de inicio mas reconoció como auténtica la totalidad de la documentación aportada por RIVER PLATE y postuló el rechazo de la demanda.-

II. Concluido el período probatorio, y agregados a la causa los alegatos de las partes, el señor Magistrado de primera instancia, en el fallo de fs. 243/245 vta., sobre la base de las constancias obrantes en el expediente, sostuvo que no se había vulnerado principio alguno de la legislación marcaria y, en consecuencia, falló rechazando la demanda interpuesta contra "C.A. S.A. ISENBEK", con costas a la accionante perdidosa.-

III. El fallo fue apelado por la parte actora a fs. 251, quien expresó agravios a fs. 287/300 vta., los que fueron replicados por la contraria a fs. 308/310. Median, asimismo, recursos que se vinculan con los honorarios regulados (confr. fs. 247 y 248).-

La accionante cuestiona, el tema sustancial de la responsabilidad, sostiene que el "a quo" equivoca el marco jurídico del asunto que se ventila en estos obrados.

Expresa que el Magistrado de la anterior instancia encuadró el conflicto dentro de los términos de la publicidad comparativa cuando de lo que se trata es del uso indebido de la marca registrada por la accionante.-

IV. Previo a todo análisis, cabe señalar que de la causa penal nro. 14.842/01, caratulada: "C.A.S.A. ISENBEK S/ INFRACCIÓN LEY 22.362", que tramitara por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, Secretaría Nro. 15, a mí vista en este acto, a fs. 58/58 vta. surge que se resolvió desestimar la denuncia formulada (conf. art. 180 tercer párrafo del CP). Decisorio que fue confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a fs. 91/92. Tal circunstancia, no es óbice para que la responsabilidad sea dirimida en esta instancia.-

Asimismo, corresponde resaltar que, recientemente, esta Sala, con un voto del Dr. Alfredo Silverio GUSMAN al que adherí íntegramente, ha dictado sentencia en los autos "CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS ASOCIACIÓN CIVIL C/ CASA ISENBECK S/ CESE DE USO DE MARCA. DAÑOS Y PERJUICIOS", (CAUSA N° 10.499/2000), cuyo hecho generador es el mismo al de marras, ya que las publicidades a las que hace referencia la accionante evocan a los clubes centenarios en los respectivos actuados. Consecuentemente, no puedo dejar de tener en cuenta las constancias de dichos obrados, los que tengo a la vista en este acto, especialmente las copias a color de la documentación idéntica a la agregada a la demanda por el club emplazante y la carta documento remitida por las entidades accionantes (BOCA Y RIVER) a la emplazada.-

Conforme surge de las pruebas rendidas en autos (documentación acompañada por la accionante a fs. 47/53 que ha sido reconocida por la emplazada –ver fs. 94 vta. y que obra glosada en la causa penal precedentemente referenciada), entre los meses de diciembre del año 1999 y octubre de 2000, la firma cervecera ISENBECK, llevó a cabo una serie de cruzadas publicitarias que llevaban diversos lemas como ser: "POR UNA PASIÓN GENUINA", "¿Se puede ser hincha de los dos a la vez?", "Si sos bostero, sos bostero. Si sos gallina sos gallina. Si sos de los dos sos, sos sponsor" y "LA PRIMERA REGLA DEL JUEGO ES JUGARSE". Para ello, también utilizó artículos deportivos que llevaban impresos los colores blanco y rojo con que, por lo general, dentro de ese contexto suele identificarse al club demandante.-

Según se desprende de las constancias obrantes en el expediente, la campaña promocionando la bebida fue realizada por ISENBECK sin cerciorarse si con ello se infringía el derecho marcario de algún tercero –lo que debió hacerse para evitar la comisión de algún ilícito-; para lo cual bastaba sólo con efectuar una simple consulta al registro de marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Tal exigencia, que viene impuesta por el deber de no vulnerar derechos ajenos y por el de ejercer la labor profesional con un mínimo de responsabilidad, no resulta en manera alguna excesiva, máxime teniendo en cuenta la facilidad con que cualquiera puede informarse acerca de las condiciones registrales de marcas de fábrica o industria en nuestro medio merced al sistema de publicidad regstral que organiza nuestra legislación (confr. esta Sala, causas 4970 del 10.3.87 "Nina Ricci S.A.R.L. c/ Lagny S.A. s/ cese uso de marca" y 21.762/94 "Asociación del Fútbol

Argentino c/ Cencosud S.A." s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios", del 12.8.09).-

No procedió en esa forma (ninguna prueba se ha adunado para acreditarlo) y comenzó de hecho a utilizar las marcas cuyos registros pertenecen a la actora para realizar la referida campaña, sin haber contado con la previa autorización de RIVER PLATE.-

La argumentación de la recurrente, en el sentido de que la utilización de los signos fue al sólo efecto y con la "única motivación de enviarle un mensaje directo a los hinchas de fútbol, tanto de Boca como de River, por ser los clubes más significativos de la Argentina" (ver fs. 96/96 vta.), no parece favorecer su posición en el pleito. Es indudable que para el público consumidor lo que se estaba promocionando no era tan sólo una bebida, sino que además –en lo que aquí interesa– se procuraba un estrecho vínculo con el equipo de fútbol River Plate, y en gran medida así lo reconoce la demandada. Esa forma de publicitar el producto para captar mayor audiencia no luce como un modo ingenuo de presentación, surge del hecho que ISENBECK reconoce sin tapujos: "Mediante la campaña publicitaria que motiva el reclamo de la actora, mi mandante dirigió un mensaje directo al corazón de los hinchas, a sus sentimientos más genuinos, ratificándoles lo que cada uno de ellos, en su fuero interno, ya sabe. Y para hacerlo, debió necesariamente anoticiarlos de que se estaba dirigiendo a ellos" (ver fs. 96 vta).

Sin las expresiones "RIVER" y "SOS GALLINA"; y los colores rojo y blanco, no se hubiera podido transmitir el mensaje (ver fs. 96 vta./97; 98).-

Por mi parte encuentro en las expresiones de la demandada una clara admisión de que el mensaje publicitario buscaba asociar el producto con la popularidad de las voces registradas por la actora.-

No cabe hesitación alguna, a mi juicio, que la infracción marcaria existió. Por lo que considero errónea la interpretación y resolución del Magistrado de la anterior instancia.-

Por cierto, nótese que no estamos analizando la conducta de un comerciante novato, improvisado o de escasa envergadura: se trata de una de las empresas cerveceras más conocidas del medio, extremo que destaco para evaluar la pauta suministrada en los arts. 512 y 902 del Código Civil.-

V. Establece la Ley N° 22.362 en su artículo 4º, que la propiedad de una marca y su exclusividad se adquieren con el registro, de donde se desprende que su espíritu es evitar la confusión y el uso indebido por parte de terceros.-

La demandada fue intimada a cesar en el uso de dichas designaciones (ver fs. 7/8 de la causa nro. 10.499/2000, "CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS ASOCIACIÓN CIVIL C/ CASA ISENBECK S/ CESE DE USO DE MARCA. DAÑOS Y PERJUICIOS"), pese a lo cual continuó haciéndolo. La interpelación por carta-documento del 24 de Marzo de 2.000 no hizo mella en la demandada, pues continuó en el uso indebido de los signos propiedad de la actora. Obró con plena conciencia de que los signos usados pertenecían a un tercero.-

Es indudable que la combinación de los colores blanco y rojo aplicada a indumentaria deportiva (v.gr.: medias) o en cualquier otro artículo o producto (lata de cerveza), identifica y diferencia, desde antiguo, a los colores utilizados por la

centenaria institución. Lo mismo sucede, en ese contexto, con las voces "River" o "gallina".-

Por consiguiente, el uso indebido de las marcas y otros derechos intelectuales propiedad del Club River Plate ha quedado claramente configurado; uso que, reitero, excedió el terreno de la buena fe.-

En suma, la responsabilidad de la empresa cervecera en el supuesto sub-examen es indiscutible. La infracción marcaria existió y fue dolosa, aspecto este que repercutirá en la magnitud del resarcimiento.-

VI. Habiendo concluido en que medió uso indebido de títulos registrados por la actora, corresponde introducirme en el capítulo indemnizatorio.-

Antes de tratar la cuantía que es pertinente reconocer, advierto que frente a las dificultades que se presentan para estimarla, caracterizada doctrina y la jurisprudencia de las tres Salas de esta Excm. Cámara se han inclinado por presumir que las transgresiones marcarias causan al titular del signo indebidamente empleado un daño económico (confr. esta Sala, causa 55.77/ 97 del 16.4.09 y sus múltiples citas de jurisprudencia y doctrina; ver también "Asociación del Fútbol Argentino c/ Cencosud S.A.", antes citada).-

Demostrada y reconocida la transgresión a los derechos marcarios de la actora (confr. escrito de contestación a la demanda, fs. 95), y en atención a la actitud subjetiva del agente provocador del daño, corresponde fijar el monto resarcitorio, en los términos de los arts. 1077, 1083, 1068 y 1069 del Código Civil.-

En los escritos constitutivos de fs. 18/20 vta. y fs. 54/72, RIVER PLATE solicitó el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por tal conducta, empero, no precisó el monto peticionado, difiriéndolo a lo que resulte de la prueba a producirse en autos.-

Es menester tener en cuenta -a los fines de fijar la indemnización-, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de los signos utilizados de manera clandestina.-

En el ámbito del derecho de la propiedad industrial, frente a las dificultades para la prueba del daño causado por una infracción, y considerando que en casos frecuentes la invasión del derecho legítimamente obtenido tiene origen en conductas maliciosas, la doctrina se inclina a sostener que, como regla, toda usurpación de marca, designación social, patente de invención, modelos de utilidad, etc., provoca un daño. Y como éste, en general, es de difícil prueba, los autores propician que se parte de una presunción de daño. Los jueces, para superar las dificultades probatorias y evitar que éstas obren como vehículos de la impunidad, especialmente cuando el caso presenta connotaciones dolosas, podemos recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código Procesal en función de una delicada apreciación de las condiciones de cada causa, entre las que cuentan la naturaleza de la mercadería en infracción, calidades del público consumidor, concurrencia de mala fe, proximidad de los negocios, etc. (confr. O. ETCHEVERRY, "La reparación de daños en las infracciones de Marcas y de Nombres", en A.A.V.V, "Derechos Intelectuales", Ed. Astrea, t. 3, págs. 13/ 20).-

VII. Analizaré entonces las constancias probatorias que estimo relevantes para resolver la cuantía del daño cuya reparación se pretende en las presentes.-

Por cierto, resulta de interés, a los fines de establecer el resarcimiento, atender a la envergadura de los ingresos que la actora obtiene a través del uso y explotación de sus marcas en contratos que guardan alguna similitud con el indebido usufructo que se analiza en autos.-

En efecto, de la prueba pericial contable –la que se encuentra consentida por los litisconsortes- surge que la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. celebró un contrato de merchandising del club con fecha 29 de Diciembre de 1997 con una vigencia de dos años; contrato que fue cedido a favor de TyC ENTERTAINMENT S.A. durante el año 1998. Informa el experto que con fecha 28 de Agosto de 2001 la accionante firmó un nuevo contrato con la última de las empresas nombradas por el término de dos años, en el cual figuran como antecedentes los contratos referidos precedentemente. Señala el profesional que si bien, el contrato preveía una prórroga a favor de la empresa por otros dos años, dicha opción fue dejada sin efecto por las partes conforme convenio datado del 4 de Marzo de 2003 aunque se otorgó a la empresa un derecho de preferencia hasta el 31 de Marzo de 2004. Asimismo, de acuerdo con los términos que surgen del informe obrante en el expediente, aprecio que "PRO ENTERTAINMENT ARGENTINA" (ver fs. 163/171), a través de diversos contratos concertados con la firma actora, se constituyó en poseedora de diversos derechos exclusivos de merchandising de aquella. La contraprestación en ellos, de acuerdo con los datos arrojados por el informe pericial de fs. 131/132, entre diciembre de 1999 y octubre de 2000, ascendió a la cantidad de U\$S 999.666.-

Desde el lado de la demandada, se observan las cuantiosas sumas invertidas en publicidad, lo que da una pauta del beneficio que esperaba de su campaña "por una pasión genuina" –y sus sucesivas continuaciones- en la que utilizó en forma indebida los títulos de la actora (\$ 163.665,88 ver informe pericial contable de fs. 131/132). He de resaltar que a la fecha de los sucesos que nos ocupan se encontraba vigente la paridad cambiaria establecida en la Ley N° 23.928.-

Sobre esta base, ponderando el prestigio y renombre alcanzado por RIVER PLATE, en función de su objeto y actividad que desarrolla;; y por otro lado, los sucesivos contratos de licencia de merchandising mencionados precedentemente, los montos que surgen de la prueba pericial contable, la que ha sido consentida por los interesados, estimo prudente determinar la cuantía indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos en la cantidad de \$ 9.000, suma a la que arribo valorando las probanzas agregadas a autos, pero también teniendo en cuenta la debida proporcionalidad que debe guardar con lo decidido en los autos: "CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS ASOCIACIÓN CIVIL C/ CASA ISENBECK S/ CESE DE USO DE MARCA. DAÑOS Y PERJUICIOS" (Causa Nro. 10.499/ 2000), ello, haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas en el art. 165 del Código Procesal.-

VIII. Asimismo, dicho monto llevará intereses de acuerdo con la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, a computar desde la fecha en que se concretó la constatación de la infracción por

intermedio del notario interviniente, esto es, el 15 de diciembre de 2000 (Conf. instrumento de fs. 28 de los autos "CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS ASOCIACIÓN CIVIL C/ CASA ISENBECK S/ CESE DE USO DE MARCA. DAÑOS Y PERJUICIOS", (causa n° 10.499/2000), y Conf. avisos publicitarios obrantes desde fs. 39 de la causa penal nro. 14.842/01, "C.A.S.A. ISENBEK S/INFRACCIÓN LEY 22.362").-

IX. Por lo expuesto, propongo que se revoque la sentencia apelada. Consecuentemente, se haga lugar a la acción de daños y perjuicios promovida por el CLUB ATLETICO RIVER PLATE ASOCIACION CIVIL contra CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA ISENBECK, estimo prudente fijar el monto indemnizatorio en la suma de \$ 9.000 con más los intereses fijados en el considerando que antecede. Costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68, Código Procesal).-

En atención al resultado arribado, quedan sin efecto los honorarios regulados en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.N.), los que deberán ser adecuados (previa liquidación aprobada) a las pautas de esta sentencia.-

El señor Juez de Cámara doctor Santiago Bernardo Kiernan, por razones análogas a las aducidas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhiere a las conclusiones de su voto.-

El señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).-

Con lo que terminó el acto. RICARDO VÍCTOR GUARINONI – SANTIAGO BERNARDO KIERNAN --

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° 2125 a n° 2130 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.-

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010.-

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada con el alcance que surge del Considerando IX, con costas a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).-

Determinado que fuere el monto por el que prospera la demanda, computando capital e intereses (confr. fallo plenario "La Territorial de Seguros S.A. c/ Staf s/ incidente", del 11.9. 97), el Tribunal procederá a regular los honorarios correspondientes a la Alzada.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.--

Fdo.: RICARDO VÍCTOR GUARINONI - SANTIAGO BERNARDO KIERNAN