



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

Rosario, 24 de octubre de 2014.-

Visto, en Acuerdo de la Sala "A", el expediente n° FRO 22009978/2010 "MATTIEVICH, MARIA JOSE y EGIPTO SRL c/ PRESSEDA, CAROLINA s/ NULIDAD DE MARCA", originario del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, del que resulta:

La Dra. Liliana Arribillaga dijo:

1- Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 523 y vta.) contra la sentencia N° 53 del 22 de mayo de 2013 que admitió la demanda interpuesta por la Sra. María José Mattievich y la firma Egipto SRL declarando la nulidad del signo "El Cairo", clase 43, título n°2.252.429 registrado a nombre de Carolina Alejandra Pressenda y rechazó la reconvención planteada por esta última contra los co-actores relativa al cese en el uso del nombre comercial "El Cairo", retiro de toda publicidad, cartelería, avisos en los medios de comunicación, internet, packaging y/o toda simbología de cualquier naturaleza que incluya dicho nombre, imponiendo las costas a la demandada reconvenida (fs. 512/520).

Concedido el recurso a fs. 525, y elevados los autos a esta Alzada, la accionada expresa agravios a fs. 535/547vta.

En primer término formula una reseña de los antecedentes de la causa, relatando que la Sra.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

Mattieviech y la firma Egipto SRL promovieron en su contra demanda de nulidad de marca en relación al signo "El Cairo" alegando encontrarse legitimados por ser titulares del inmueble sito en calle Sarmiento y Santa Fe de Rosario y del fondo de comercio allí ubicado, basando su pretensión anulatoria en la supuesta mala fe con que ella había obrado al momento de registrar dicha marca. Entiende la recurrente que no se ha probado su mala fe y que existe presunción de legitimidad del mentado registro, todo lo cual debió llevar al a-quo al rechazo de la demanda y a hacer lugar a la reconvencción. Refiere que la actividad probatoria desplegada por la actora se dirigió a resaltar la historia del bar en cuestión, hecho de público conocimiento que en nada cambia lo aquí debatido, toda vez que el uso de dicho nombre comercial sin registro se encontró en cabeza de los anteriores titulares del bar, quienes transfirieron a la actora el inmueble pero no otros derechos, por lo que -dice- no es cierto que la Sra. Mattievich posea la "marca de hecho" ni que la haya adquirido como parte integrante del fondo de comercio. Entiende debe protegerse el derecho de quien posee la marca registrada formalmente, adquirido con absoluta legitimidad y agrega que -de haber tenido intención de utilizarla-, los accionantes debieron ser diligentes y realizar su registro u oponerse previo a su otorgamiento, lo que no ocurrió. Relata la demandada que encontrándose con proyectos de abrir un bar y utilizar el nombre "El Cairo", realizó de buena fe los trámites ante el INPI para el registro de dicho nombre en mayo de 2004. Destaca que durante el año 2003 mantuvo reuniones informales con el Sr.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

Fontanarrosa, con su representante y su contador y que mientras desarrollaba su proyecto, el antiguo bar "El Cairo" se encontraba cerrado, y con problemas de diversa índole tales como falta de habilitaciones, deterioro estructural, etc. Habida cuenta de ello buscó otro inmueble en la zona, realizándose sobre éste un proyecto arquitectónico, todo lo que surge de las probanzas de la causa.

Le agravia en primer lugar que la sentencia no haya dado preeminencia al principio atributivo en materia marcaria, conforme al cual la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen por su registro. Expresa que el a-quo reconoce la vigencia legal del mentado principio protectorio, pero luego establece que el derecho otorgado al titular del registro no ampara el obrar de mala fe por parte de quien pretende registrar una marca utilizada por quien no la ha registrado. Considera que, contrariamente a lo legalmente previsto, el a-quo priorizó otros principios tales como el respeto al interés común, la moral y las buenas costumbres, en desmedro de la protección que debió darle a la apelante por el hecho de ser titular de una marca registrada. Cita jurisprudencia y peticiona la aplicación del criterio restrictivo en materia de nulidades marcarias, en sentido de la presunción de legitimidad del acto administrativo que concedió el registro.

En segundo lugar cuestiona la sentencia en tanto considera que la recurrente actuó de mala fe, y explica que ésta no se presume sino que debe probarse, y que



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

tal concepto debe entenderse desde un punto de vista subjetivo lo cual requiere un conocimiento y un comportamiento; esto es, debe existir en el registrante un absoluto conocimiento de la preexistencia de la marca, y la volición de registrar su dominio con intención de causar un daño efectivo al usuario de ésta, lo que no se verifica en el caso y tampoco ha sido probado, ya que al momento de la registración nadie utilizaba la marca en cuestión y el bar "El Cairo" estaba cerrado. Con relación al primer requisito refiere que la accionante no pudo haber utilizado la marca de manera notoria sino recién a partir del alquiler del local, por lo que tampoco pudo haber, al momento de la registración, un conocimiento preexistente de la marca por parte de la accionada; y respecto del segundo requisito, no se demostró comportamiento indebido alguno de su parte.

En tercer término se queja de que el a quo considere que la actora hizo uso notorio de la marca con anterioridad a su registro por parte de la Sra. Pressenda. Cuestiona la sentencia en tanto dota a la adquisición del inmueble por parte de la actora Mattievich de una consecuencia jurídica inexistente, puesto que -dice- nadie transfirió a ésta el uso de hecho de la marca realizado por los antiguos titulares del bar. Refiere que la accionante no ha realizado un uso externo, ininterrumpido y pacífico de la designación "El Cairo", toda vez que éste se encontró cerrado por más de dos años. Agrega que la Sra. Mattievich, quien cuenta con 35 años, adquirió el inmueble en el mes de octubre de 2003 y la firma co-actora, Egipto SRL fue creada en el año



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

2004, por lo que mal pudieron haber hecho uso pacífico y sin interrupciones de la marca durante 43 años, con anterioridad al nacimiento de la primera o de la conformación societaria de la segunda. Señala que el uso comercial del nombre "El Cairo" sin registro se encontró en cabeza de sus anteriores titulares, quienes únicamente transfirieron a la actora el inmueble, mas no otros derechos tales como el nombre comercial.

En cuarto lugar cuestiona la valoración fragmentada de los hechos y las pruebas que -alega- realizó el a-quo, que lo llevaran a tener por demostrado el interés legítimo de los actores en el uso de la denominación "El Cairo" y en la pretensión de nulidad de dicha marca a nombre de la apelante. Insiste en que no ha existido continuidad en la explotación del bar por parte de los accionantes, lo que resulta de gran relevancia, ya que fue durante el período en que el local estuvo cerrado, cuando la demandada inició los trámites de inscripción. Expresa que es falso que haya querido aprovecharse del uso y clientela que tenía el mentado establecimiento y que en virtud de un plan de negocios en desarrollo, poseía legítimo interés en el registro, todo lo cual se ha demostrado en autos, resultando irrelevante que dicho proyecto se haya o no concretado. Reitera que la accionada no obró de mala fe y que en modo alguno ello quedó demostrado a raíz de las negociaciones mantenidas con la actora por la titularidad de la marca; antes bien -dice- si los actores intentaron adquirir la marca en cuestión es porque reconocían en la demandada la legitimidad de su



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

titularidad. Peticiona se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la reconvención. Cita jurisprudencia y mantiene la reserva del caso federal.

A fs. 552/557vta. la apoderada de los actores contesta agravios peticionando, por los argumentos que expone, su rechazo y la confirmación del fallo. A fs. 560 se solicita por oficio la remisión de la documental reservada en el Juzgado de Primera Instancia, lo que fue cumplimentado a fs. 561, quedando los autos en condiciones de resolver.

1- Estimo ajustada a derecho la sentencia en revisión y por tanto propongo su confirmación.

La primer cuestión a resolver radica en torno a la validez que corresponde reconocer o no a la marca de servicios "El Cairo", registrada en la clase 43, título nº 2252429 a favor de la demandada, Sra. Carolina Pressenda, cuestionada por quien alega ser titular de una designación comercial con idéntico nombre, Sra. María José Mattievich, propietaria del establecimiento ubicado en Santa Fe y Sarmiento de esta ciudad, y su actual explotadora, Egipto SRL, en base al contrato de locación y licencia de uso de nombre comercial, ambos aquí actores. El conflicto se plantea en razón del pedido de nulidad de la citada marca de servicios efectuado por quien afirma haber hecho "... uso externo, ininterrumpido y pacífico de dicha designación desde el año 1943 a la fecha..." (sic), y la posterior reconvención por cese de uso del nombre comercial "El Cairo" interpuesta por quien es titular de dicho registro marcario.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

En primer término cabe señalar que de los escritos de ambas partes surge que al aludir a los derechos invocados por los actores sobre la denominación "El Cairo" ambas partes refieren a "designación", "nombre comercial", "marca de hecho notoria", etc., sin establecer distingo alguno entre tales conceptos.

En consecuencia, se impone precisar que son "designaciones" aquellos nombres o signos con que se define una actividad con o sin fines de lucro, y en tanto cumplen una función distintiva, se encuentran contempladas por el régimen legal establecido en los artículos 27 al 30 de la ley N° 22.362.

A su vez corresponde diferenciar la marca de servicio de la designación de una actividad, y desde luego, del nombre comercial, que es la designación de las actividades con fines de lucro (cfr. Otamendi Jorge, "Derecho de Marcas. Séptima edición actualizada y ampliada, Ed. Abeledo Perrot, página 13).

La doctrina tiene dicho al respecto que no existe una regla general que conceda prioridad ya sea al derecho a las marcas o a las designaciones, debiendo en cada caso, recabarse las circunstancias particulares inherentes al signo en disputa para establecer quien predomina (cfr. Bertone, Luis Eduardo, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; "Derecho de Marcas", Tomo II, pag. 517).



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

En el caso, no está controvertido que la Sra. Carolina Pressenda inició el trámite tendiente al registro de la marca de servicios "El Cairo" el día 27/05/04 ante el organismo pertinente (INPI), inscribiéndose ésta definitivamente a su nombre en la clase 43 de servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal, en fecha 03/10/2008. Luego, la demandada es su titular registral.

Se impone determinar entonces si el uso público del nombre comercial "El Cairo" y la continuidad en la prestación efectiva del servicio de bar que alegan haber realizado los actores con anterioridad a la inscripción efectuada por la demandada, los hace sujetos de la protección conferida por la legislación marcaria, y en particular, si pueden petitionar la nulidad del citado registro como marca de servicios.

En mi opinión, cabe pronunciarse en sentido afirmativo, ya que si bien el derecho de marcas tutela fuertemente las marcas registradas, ello no impide que, verificados algunos extremos, se proteja también a quienes hayan hecho -previo al registro- un uso lícito y efectivo de marcas de hecho, nombres comerciales o signos distintivos de actividades que coincidan o puedan resultar confundibles con las primeras.

En efecto, la doctrina tiene dicho: "El uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para servir de base para anular una



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

marca registrada, también posterior, y también para rechazar con éxito una oposición deducida a la solicitud de su registro..." (Otamendi, Jorge, ob. cit. Pag. 7). (El subrayado me pertenece).

Y: "... que para que una marca de hecho pueda ser base de oposición a una solicitud marcaria de un tercero se requiere, con arreglo a reiterada jurisprudencia que se apoya en los principios generales del derecho, que el signo haya sido utilizado con intensidad en forma ostensible y pacífica, que ese empleo se prolongara por un tiempo razonablemente extenso, y que a su amparo el industrial o comerciante hubiese formado una legítima clientela..." (Escada AG v.EF SRL y otro", Sala II, del 16/03/2004).

Corresponde entonces analizar si el uso del nombre comercial y la prestación efectiva del servicio de bar invocados por los accionantes ameritan su protección frente a la marca de servicios inscripta por la demandada.

La doctrina se ha pronunciado al respecto en sentido que la colocación de la designación en el local donde se desarrolla la actividad característica es una de las formas más frecuentes de uso, siempre que el mercado, mediante la visualización del signo, lo identifique particularmente con los servicios que allí se prestan (Bertone Luis Eduardo, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob. Cit. Pag. 472).



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

Se requiere una identificación por parte del público entre el signo en uso y el servicio de que se trate, lo que claramente sucedió en el caso. Es de toda evidencia -sin perjuicio de las holgadas probanzas arrimadas a la causa- que el nombre "El Cairo" definió la actividad desarrollada por los sucesivos titulares del inmueble sito en la esquina de las calles Sarmiento y Santa Fe. Se trató siempre de un bar, y así fue reconocido desde antaño como nota característica de la ciudad, luciendo a través de los años los carteles que lo identificaban, vale decir, aquel que rezaba "Bar El Cairo" y el de la marca Seven Up. El uso público pacífico y distintivo del citado nombre por parte de los originales titulares del inmueble surge con toda claridad.

Con relación a la actual propietaria del inmueble cabe recordar que el local cerró en el mes de diciembre de 2002 y diez meses más tarde (octubre de 2003) la actora adquirió los activos falenciales de Tzovanis y Cía., transfiriéndose a ésta todos los derechos inherentes al dominio y a la posesión (fs. 25/38). Ello incluía no sólo el inmueble sino todo lo que había allí adentro, a saber: sillas, mesas, cafeteras, etc. (fs. 367vta.); operación que resulta equiparable a una transferencia de fondo de comercio respecto de la que se ha señalado: "... a falta de disposición en contrario acordada por las partes, se produce la transferencia de la designación conjuntamente con el establecimiento en relación al cual se la utiliza..." (Bertone



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

Luis Eduardo, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob. Cit. Pag. 554).

Ello así ya que el art. 1º de la Ley 11.867 de Transferencia de Fondos de Comercio dispone: "Declárense elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título: las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística". Consecuentemente al transferirse los derechos inherentes al dominio y posesión, también se cedió a la actora el uso del nombre comercial del bar.

Por otra parte, así lo entendieron las demandantes, quienes al celebrar el contrato de locación del inmueble en cuestión dejaron constancia que éste contemplaba el uso del nombre comercial "Bar el Cairo" por parte del locatario (fs. 131 in fine).

Otro extremo a considerar radica en la precedencia temporal del mentado uso frente al inicio del trámite de registración de la marca con que se entra en conflicto.

Como ya se dijo, la Sra. Mattievich adquirió el inmueble en octubre de 2003 y continuó a partir



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

de allí con el uso del nombre en cuestión. En efecto, poco tiempo después de la compra hizo públicas sus intenciones de reabrir allí el emblemático bar, de lo que dan cuenta las noticias periodísticas publicadas en el diario "La Capital" de esta ciudad en fechas 31 de diciembre de 2003, 14 de abril de 2004, 04 de mayo de 2004, 12 de julio de 2004, etc. (fs. 119-128 y 130). Durante todo ese tiempo -y aún después del incendio que allí tuviera lugar- se mantuvieron a la vista los característicos carteles, los que recién fueron removidos una vez iniciadas las tareas de remodelación (ver fs. 9, 189-192, 206 y testimoniales de fs. 400, 430, 436 y 468). Ello, sumado a la mentada difusión en los medios del proyecto de reapertura del bar literario, evidencian que la actora persistió en el uso del nombre "El Cairo", conservando así sus derechos sobre éste.

Por su lado, la demandada solicitó la inscripción del registro en mayo de 2004; esto es con posterioridad a la referida adquisición por parte de la accionante de los derechos inherentes al dominio y posesión del inmueble.

Alega la recurrente que al momento de iniciar el trámite de inscripción de la marca de servicios, el local se encontraba cerrado por lo que mal pudo la accionante haber utilizado ininterrumpidamente el nombre.

Al respecto es de mencionar que se entenderá renunciado un signo, cuando se haya dejado en el público la impresión de que éste se ha abandonado, atendiendo



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

a tal fin las conductas de su titular y no un criterio meramente temporal, valorándose "... otros hechos positivos, adicionales a la simple falta de uso, tales como el retiro de los carteles u otros elementos en los que consten las designaciones hasta entonces usadas o la realización de nuevas actividades publicitarias, en las que se abandona la mención de las designaciones anteriores" (Bertone Luis Eduardo, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob. Cit., pag. 543).

Como ya se ha dicho, en el particular el nombre "El Cairo" se mantuvo en el inmueble aún luego del incendio y estando éste cerrado. Los carteles fueron recién removidos al iniciarse las tareas de restauración, reemplazándolos por otro que aludía a la recuperación del bar para la ciudad (ver absoluciones de posiciones fs. 368 vta.), de todo lo que se desprende que no se abandonó el signo en trato.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto en torno al uso del nombre en cuestión, el que como ya se vio no fue desertado, cabe además analizar si hubo continuidad y prestación efectiva del servicio de bar en cuya categoría se inscribiera la marca, o por el contrario, si ésta cesó irreversiblemente por el cierre del establecimiento, como alega la recurrente.

Es del caso que el local permaneció cerrado durante 10 meses, en razón de las dificultades económicas del entonces titular del inmueble Tzovanis y



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

Compañía, Sociedad Comercial Colectiva, de lo que da cuenta el proceso concursal afrontado por ésta. Seis meses luego de adquiridos por la Sra. Mattievich los activos falenciales, el inmueble sufrió un incendio que lo devastó; circunstancias todas que evidencian la imposibilidad de brindar allí servicio alguno, al menos durante el tiempo en que el local estuvo clausurado y hasta su posterior restauración. De ello se desprende que el cese de actividades obedeció a causas de fuerza mayor, supuesto previsto en el art. 26 de la ley de marcas como limitación a la caducidad por falta de uso de los registros marcarios, y por ende estrechamente vinculada a la cuestión en trato.

Por otra parte, si bien el bar ya no funcionaba al momento de adquirirlo la actora, ha quedado sentado que a partir de allí (y previo al trámite de registración de la marca de servicios) subyació siempre el proyecto de reabrirlo como bar literario, y que ésta inició acciones de desalojo contra los subinquilinos del inmueble (cfr. confesional de fs. 367 vta.). Más aún, la identificación por parte del público consumidor del nombre "El Cairo" con el servicio allí prestado se mantuvo incólume pese al cierre del local, circunstancia que se vio reforzada por el hecho de que -hasta el incendio- continuó funcionando contiguo al lugar un pool al que el público identificaba como "El pool del Cairo" (ver fs. 189, absolució de posiciones fs. 367 vta., y testimonial de fs. 436 vta.).



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

Tales expresiones no admiten ser vistas como abandono definitivo del nombre comercial ni de la actividad característica que pueda traer aparejado un menoscabo en los derechos de los accionantes, "... teniendo en cuenta que la apariencia que se dé a competidores y consumidores respecto de la relación designación-actividad ha de jugar un papel preponderante en la determinación de la pérdida de derechos..." (Bertone Luis Eduardo, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob. Cit. Pag. 542).

2- La apelante cuestiona asimismo que el fallo no haya dado preeminencia al principio atributivo en materia marcaría y que el a-quo haya considerado que su representada actuó de mala fe.

En primer lugar cabe recordar que el régimen atributivo adoptado por nuestra legislación no es absoluto sino que se encuentra sujeto a diversas restricciones de orden público, en virtud de la cuales se protegen los derechos de usuarios anteriores de una marca sin registro.

En efecto, el art. 24 inciso b) de la citada ley 22.362 establece la nulidad de las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

En cuanto al conocimiento por la accionada de la existencia del nombre de que se trata, es de toda evidencia la fama del bar "El Cairo", sin perjuicio de



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

su sobrada demostración en autos. La propia demandada refirió a ella en la carta documento que cursara a los co-actores al decir que "... aprovechan la notoriedad, influencia tradicional en el consumidor y gran antigüedad del nombre "EL CAIRO" (fs. 170).

En cuanto a su pertenencia a terceros, la adquisición del inmueble por parte de la accionante, su proyecto de reabrir allí el bar literario ya a fines del año 2003, y su posterior locación al actual explotador del establecimiento fueron circunstancias de público conocimiento (ver testimoniales de fs. 400, 470, 436 vta.), las que además tuvieron considerable difusión en los medios periodísticos (fs. 119, 121, 123, 127). Por tanto, es dable suponer que al momento de solicitar la inscripción de la marca de servicios "El Cairo" en mayo de 2004, la demandada conocía o al menos debía conocer que dicho nombre pertenecía entonces a los hoy actores; máxime teniendo en cuenta que el supuesto proyecto de negocios a cuyos fines la registró era precisamente la apertura de otro bar, inherente a la misma temática.

Se ha dicho al respecto que no es necesario demostrar que el titular del registro había tomado conocimiento de la marca empleada con anterioridad a tal registro, siendo suficiente que de las condiciones de hecho que hacen al caso se pueda colegir esa noción. (Bertone Luis Eduardo, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob. Cit., Pag. 229). Y a mayor abundamiento, "...tenemos entonces que: o se trata de una marca muy característica o de una con notoriedad



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

en el extranjero para que la coincidencia sea atribuida a la mala fe. En uno u otro caso puede afirmarse que el titular de la marca impugnada conoció o debió conocer que la marca pertenecía a un tercero" (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas. Quinta edición actualizada y ampliada; Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, pag. 343).

En otro orden, la ley exige al titular de un registro marcario un interés legítimo (art. 4º) y el uso de la marca, so pena de su caducidad (art. 26) o nulidad en el caso de piratería, o de especulación; esto es, si conocía que pertenecía terceros, o si la registró para su comercialización y ello constituye la actividad habitual del titular (art. 24 inc. b y c).

Surge de las probanzas de autos que la demandada nunca explotó la marca de servicios en conflicto, ni se dedica al rubro gastronómico o de bares (fs. 367). A su vez, se han demostrado las tratativas habidas entre los representantes de las partes tendientes a la transferencia onerosa de la marca de servicios "El Cairo" a favor de la actora (fs. 338/343, 412, 454/455).

A mayor abundamiento, la confesional de la demandada a fs. 367 y la testimonial de fs. 434 y vta. (si bien impugnada) dan cuenta de negociaciones habidas entre la demandada y quienes explotan el bar "La esquina del Negro", a fin de vender a éstos la marca de servicios "El Bar del Negro" registrada también a nombre de la accionada (fs. 197/199) y no utilizada por ésta.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

La registración como marca de servicios de un nombre comercial utilizado de manera notoria por terceros -efectivos prestatarios del servicio en cuestión, sumado a la falta de uso del registro marcario y posteriores tratativas en torno a su comercialización, permiten presumir -junto a lo expuesto en el párrafo anterior- una intención especulativa en cabeza de la accionada que no admite convalidación; todo lo cual, a mi entender, conduce a reputar nula la marca en trato.

3- Por último, con relación a la reconvención planteada por cese de uso del nombre comercial "El Cairo", si bien es cierto -como expresa el fallo en revisión- que la declaración de nulidad de la citada marca tiene por consecuencia el rechazo de la reconvención, ello es así en razón de la evidente posibilidad de confusión entre el mentado nombre y la marca de servicios de que se trata, que en el caso son idénticos.

Por otra parte, si la apelante no tiene derecho a la marca reputada nula, tampoco tiene derecho a su uso exclusivo de forma tal de encontrarse habilitada para oponerse al uso por parte de terceros del nombre comercial en trato.

Consecuentemente habré de proponer al acuerdo el rechazo de los agravios de la impugnante y la confirmación del fallo venido en revisión.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

4- En cuanto a las costas de esta instancia, atento el resultado al que se arriba, corresponde sean impuestas a la demandada perdidosa (art. 68 del CPCCN).

Asimismo corresponde regular los honorarios profesionales en el 25% de lo que se fije en la primera instancia (conf. artículo 14 ley 21.839). Es mi voto.

El Dr. Carlos F. Carrillo dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Arribillaga.

El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:

1.- Liminarmente señalo que no habré de reiterar el detalle de los aspectos que hacen al debate de autos por cuanto los tengo por suficientemente reproducidos tanto en el fallo en crisis como en el primer voto, a los cuales me remito en tal sentido.

2.- Sí creo, en cambio, que resulta indispensable comenzar por precisar determinados puntos a fin de obtener una base sólida para profundizar la cuestión.

2.1.- En tal tarea cuadra señalar que lo instrumentado por la Escritura N° 74 del día 09 de octubre de 2003 (fojas 25 y sgtes.), fue la dación en pago que la firma Tzovanis y Cía. Soc. Com. Colectiva (en liquidación) hiciera a favor de María José Mattievich, por cuanto ésta había adquirido los créditos verificados y admitidos en el concurso preventivo de la sociedad que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Décimo Segunda Nominación de Rosario.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

La transferencia que nos ocupa se restringió, como lo indica el instrumento respectivo, a la parte proporcional del inmueble que la concursada poseía del edificio ubicado en la esquina Noroeste de la intersección formada por las calles Sarmiento y Santa Fe de la ciudad de Rosario. De manera que por tal escritura no le fueron transferidos a Mattievich "...los activos del concurso de Tzovanis ..." como lo sostuviera la representación de aquélla en el escrito inicial (fojas 281 segundo párrafo), sino que en pago de éstos, adquiridos en el acuerdo preventivo homologado (fojas 27 *in fine*), le fue cedida la parte proporcional del inmueble del cual la mencionada sociedad comercial era propietaria. Porque los créditos que adquiriera Mattievich a los acreedores de la sociedad que se encontraba en estado falencial, constituían para ésta su pasivo, no su activo.

2.1.1.- Asimismo observo que la compraventa plasmada en la escritura N° 66 (fojas 35/8), también referenciada por la juzgadora en el párrafo de su fallo antes señalado, concierne a una parte del mismo inmueble que nunca integró el espacio de explotación del bar "El Cairo", concretamente el subsuelo, ni pertenecía a los mismos dueños al tiempo de la transferencia.

2.2.- A fojas 516 *in fine* y vta., la sentenciante precisó, a mi entender correctamente, en qué consiste la pretensión de la actora y en qué la de la reconviniente, mas sin identificar cual sería el aspecto decisivo para la elucidación del caso.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

2.3.- Tengo para mí que las argumentaciones tanto de la actora como de la juzgadora, y aun las del voto de la Dra. Arribillaga, atinentes a la "notoriedad de marca" o "marca de hecho" resultan plausibles y hasta inobjetable, mas en modo alguno alcanzan para resolver el meollo del conflicto de autos. Porque lo que debemos revisar del fallo venido en crisis, son sus argumentos conforme a los cuales quienes utilizan la denominación o marca "El Cairo", de hecho, desde la reapertura del local, ostentarían un derecho de rango superior y con entidad tal como para enervar el que le asistiría a Pressenda, quien recurrió y obtuvo el formal reconocimiento estatal como titular registral de la denominación, nombre comercial o marca de marras, siguiendo para ello los procedimientos legales pertinentes en los cuales la accionante no habría formulado oposición.

En el segundo párrafo de fojas 518 la sentenciante sostuvo que "Las pruebas rendidas en autos demuestran acabadamente el interés legítimo de los actores en el uso de la marca o denominación 'El Cairo'...". Esto podrá ser cierto, mas insisto: lo que debería haber sido probado sería el supuesto modo jurídico, legal, a través del cual la persona jurídica "Tzovanis y Cía. Soc. Com. Colectiva" les habría transmitido los derechos que sobre la marca o designación "El Cairo" **ella** tenía en función de su uso público, pacífico y prolongado. Ya hemos visto que la accionante Mattievich, contrariamente a lo afirmado en la demanda, no adquirió "los activos" de la sociedad comercial recién mencionada en su proceso falencial, sino todo lo



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

contrario, los activos que compró fueron los de los acreedores de aquella, es decir, las deudas que mantenía la sociedad y que no había podido afrontar. Luego cabe preguntarse, en cuál de tales pasivos adquiridos por Mattievich se habría encontrado comprendido el nombre, marca o designación que nos viene ocupando. Véase que en la escritura traslativa del dominio que obra a fojas 25/34 ninguna otra cosa ni bien se menciona que no fuera el puro inmueble, mientras que la única mención al nombre "El Cairo" concierne al cine aledaño referenciado como lindero a los fines de completar la descripción física de la parte indivisa de la propiedad que resultaba dada en pago.

2.4.- Cabría que nos preguntáramos entonces: ¿existe alguna suerte de derecho *propter rem* que por la mera adquisición de una cosa nos confiera las facultades o prerrogativas que su anterior dueño no nos transfirió? Cuanto menos hasta donde sé no existe una institución semejante, de manera que considero que Mattievich en momento alguno adquirió legalmente los derechos que sí había generado la sociedad comercial que explotara el bar "El Cairo" hasta finales del año 2002.

Tanto menos pudo haber adquirido tales derechos la firma locataria del inmueble "Egipto SRL", desde que a ésta sólo podrían haber sido otorgados por aquella, que, como hemos visto, nunca los habría adquirido. Resulta de aplicación aquí el "Principio General del Derecho" conocido *como nemo plus iuris*, plasmado por el legislador de nuestro Código Civil en el artículo 3270 en los siguientes términos: **"Nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho**



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor o más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere”.

2.5.- Luego, la trascendencia del “uso intenso” de la marca a la cual hiciera referencia la jueza de la anterior instancia a fojas 518 en el párrafo tercero, insisto, no resulta discutible, como tampoco que no fueron transferidos a Mattievich los derechos que pudiera haber generado.

En cuanto al uso que **de facto** hicieron los accionantes a partir de la reapertura del local en el mes de noviembre de 2004, entiendo que no puede ser opuesto a la apelante que inició el trámite de registro en el mes de mayo de tal año. Porque como prevé el primer párrafo del artículo 4 de la ley 22.362, **“La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro”**, mientras que el 8 del mismo cuerpo normativo establece que **“El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud...”**.

La actora argumentó en el escrito inicial (fojas 279 **in fine** y vta.) ser titular del fondo de comercio y **“...continuadora de los creadores del nombre comercial...”** (fojas 286 sobre el final del quinto párrafo), argumento que reitera a fojas 287 **in fine**, mas no atinó a explicar mediante qué instituto jurídico, legal, tendría tal calidad (la de continuadora).

Cierto es que el artículo 7 de la ley 22.362 reza: **“La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario”**.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

Pero no fue tal cosa lo que hubo entre la sociedad comercial Tzovanis y Cía. Soc. Comercial Colectiva y Mattievich. En efecto, porque si bien el artículo 1 de la ley 11.867 (ley de transferencia de fondos de comercio) establece: **“Decláranse elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título: las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística”** (el subrayado es mío), su artículo 2 dice: **“Toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa o privada, o en público remate, sólo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros previo anuncio durante cinco días en el Boletín Oficial de la... provincia respectiva y en uno o más diarios del lugar en que funcione el establecimiento...”**, y luego continúa fijando todo el procedimiento, hoy ya centenario, que debe cumplirse para que pueda hablarse auténticamente de transferencia de fondo de comercio y que ésta resulte oponible a terceros. Lejos de ello, como puede leerse en la copia de la Escritura de dación en pago celebrada entre la fallida “Tzovanis y Cía. Sociedad Comercial (en liquidación) y Mattievich, allí se refirió al puro inmueble y todo lo en él clavado y plantado (fojas 26), mientras que en el contrato de locación entre Mattievich y D’Agostino se consignó: **“...el local se entrega vacío, sin**



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

mobiliario alguno..." (fojas 131), razón adicional ésta como para que de ningún modo pueda sostenerse seriamente que entre aquellas partes y en función de la referida escritura pública, pudiera haberse operado lo que la ley 11.867 regula como transferencia de fondos de comercio. La circunstancia a que vengo haciendo referencia, entiendo, no puede resultar enervada por lo declarado por la propia actora al absolver posiciones, desde que se contrapone con una escritura pública pasada por ante Escribano de registro y con el instrumento del contrato de locación que la propia actora arrimara como prueba a estos autos (fojas 289), instrumentos ambos que ésta suscribió.

2.6.- Francamente no encuentro que ninguno de los argumentos de la sentenciante atinentes a la notoriedad de la marca "El Cairo" constituya un aporte decisivo para resolver el debate de autos. Porque que la demandada conociera la trayectoria de tal nombre y que ésta se encuentre avalada por artículos periodísticos, libros y testimonios, en modo alguno puede enervar, cuanto menos desde mi punto de vista, la inscripción registral realizada en términos legales y sin oposición, efectuada por Pressenda cuando la designación o nombre comercial "El Cairo" era una suerte de *res nullius*, dada la liquidación de la sociedad comercial que la utilizara por largos años y antes de que volviera a ser utilizada de hecho por quienes carecían por completo de razones para tenerse por continuadores de aquélla, como ya he dejado expresado.

La juzgadora refirió a una supuesta "continuidad" en el uso del nombre por parte de quienes



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

actualmente explotan el local concernido (fojas 518) pasando por alto que éste se mantuvo cerrado por casi dos años y que fue durante tal lapso que la accionada inició el trámite de registración de la marca o designación, mientras que la explotación comercial del lugar con la utilización de hecho del nombre de marras ocurrió, como ya hemos visto, varios meses después de iniciado aquel trámite legal ante el INPI. Puede afirmarse que la sentenciante no sólo pasó por alto tan trascendente dato, sino que además lo tuvo como demostrativo de la ausencia de buena fe que le atribuyó a Pressenda y también le reprochó no haber concretado nunca el proyecto de negocio al que habría tenido la intención de imponer el nombre en disputa, mas sin advertir que cuando hubiera podido hacerlo con aval normativo, a partir del día 03 de octubre de 2008, ya hacía varios años que se encontraba en explotación y utilizando tal nombre de hecho, el local de la actora.

Es de observar también que la jueza de grado señaló que la accionada se dedicaba a la venta de indumentaria entre sus argumentos tendientes a enervar la real intención de ésta de explotar un bar, pese a que acreditó ser licenciada en administración de empresas, título obtenido de la Universidad Nacional de Quilmes (documental reservada en Secretaría que he tenido a la vista), mas no le llamó la atención a la juzgadora que quien accediera a la explotación del local inicialmente, actual socio mayoritario de Egipto SRL, haya sido un médico.

Me detendré brevemente ahora en las consideraciones del primer párrafo de fojas 519 vta., en el cual la sentenciante, en contra de los Principios Generales



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

del Derecho, infiere mala fe por parte de Pressenda, a quien atribuye "...intentar aprovecharse del uso y clientela que tenía el bar ubicado en Sarmiento y Santa Fe...". En tal sentido se ha señalado que **"La buena fe se presume, y produce sus efectos legales, mientras no se pruebe lo contrario"** (Reimundín, Ricardo en: "La concepción de los 'principios generales del Derecho' y la fórmula del art. 16 de nuestro Código Civil", "J.A.", sección doctrina, 1977 III, página 713).

En cuanto a lo de la supuesta "clientela" del bar "El Cairo" antes de su cierre a fines de 2002, la prueba de autos la desmiente por completo. Basta al efecto ver la fotografía que luce en la página 104 del libro: "Historias de 'El Cairo'", acompañada como documental por la accionante y el comentario al pie de su autor acerca de la decadencia del lugar en sus largos últimos tiempos, lo cual llevó a decir a un ex parroquiano del bar que "Faltaba poco para que las ratas abrieran la puerta" (página 114 del libro citado).

Mas dejemos ese aspecto e intentemos responder al siguiente interrogante atinente al oportunismo de los involucrados: ¿acaso D'Agostino y luego su SRL "EGIPTO" no hicieron lo mismo?, ¿o fue mero sentimentalismo lo que llevó a efectuar la inversión que demandó la reconversión del local y su explotación por una sociedad comercial?

Por lo demás, hablemos claro. El sitio que nos ocupa jamás tuvo esplendor material alguno, cuanto menos en sus últimos treinta o cuarenta años, sino que sus



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

sillas eran las de plástico apilables, esto es, las más baratas e incómodas del mercado, sus mesas de fórmica y el cielo raso de telgopor (puede verse al respecto la fotografía de la página 62 del mismo libro: "Historias de 'El Cairo'"). Su valor simbólico, en cambio, sí resulta indiscutible, y se debe de manera preponderante a que en el bar de marras tuvo su, llamémosle, base social de operaciones, el destacado escritor y humorista rosarino, de proyección nacional e internacional, Roberto Fontanarrosa, a cuyo alrededor, a su vez, orbitaban personajes de la cultura local y también nacional e internacional, que confirieron con aquél un halo mitológico al lugar.

Entonces siendo así las cosas no puedo dejar de preguntarme: ¿por qué razón podría considerarse loable el aprovechamiento de hecho a que remite el nombre "El Cairo", de las figuras que acabo de referir, por parte de los accionantes y reprochable el mismo intento por vías legales de la demandada? ¿Por qué el proceder de ésta sería censurable al tiempo que se vería un excelso sentimentalismo en la explotación de una sociedad comercial?

Verdaderamente no encuentro respuestas a las indagaciones precedentes y creo que no las hay válidas.

En mi opinión ambas partes han vislumbrado la posibilidad de un aprovechamiento personal de -digamos- la leyenda del bar "El Cairo", para el cual carecían por igual de un derecho oponible a terceros en cuanto al nombre, mas sin perjuicio de ello, cuanto menos en mi opinión, el intento en si mismo no conllevó ilicitud. Ocurre que Pressenda obtuvo su derecho a la designación por



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

imperio de las previsiones vigentes del Derecho Registral y Marcario argentino, en procedimiento administrativo regular en el cual ninguno de los actores formuló oposición pudiendo haberlo hecho.

Resulta innegable que el sitio ha sido revalorizado y convertido en un lugar acogedor y harto agradable, lo cual lleva a inferir sin mayor esfuerzo que ha debido realizarse en él una importante inversión. Mas ello no conlleva la virtualidad de obtener el derecho a la nulificación del registro del nombre obtenido por Pressenda de acuerdo a la ley. Porque según lo prevé la propia exposición de motivos de la ley 22.362, **“El registro marcario es un derecho exclusivo de uso...”** (ADLA XLI-A, página 60).

Tengo para mi que confirmar la sentencia en crisis no se compadece con los fundamentos ni con la razón de ser de los registros públicos, que no son otros que conferir certeza a los derechos y circunstancias en ellos asentados.

3.- Asimismo, el carácter restrictivo que debe ostentar el análisis de todo planteo de nulidad conduce, cuanto menos a mi entender, a la imposibilidad de encuadrar la situación de Pressenda en ninguna de las hipótesis del artículo 24 de la ley 22.362, razón por la cual la sentencia venida en revisión debería ser revocada en cuanto declaró la nulidad del registro marcario obtenido por aquélla.

Como ineludible consecuencia correspondería, en cambio, hacer lugar a la pretensión de la accionada, imponiendo las costas de ambas instancias en el orden causado en función de que los accionantes bien pudieron



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

haber considerado que realmente les asistía el derecho que vinieran a reclamar en sede jurisdiccional (segundo párrafo del artículo 68 de CPCCN). Es mi voto.

En mérito al acuerdo que antecede,

SE RESUELVE:

1- Confirmar la sentencia N° 53 del 22 de mayo de 2013 (fs. 512/520). 2- Imponer las costas de la Alzada a la demandada (art. 68 del CPCCN). 3- Regular los honorarios profesionales en el 25% de lo que se fije en primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por al Acordada n° 15/13 de la CSJN y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen.

Ae et