



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa 1192/2018 Federación Argentina de Deportes para Ciegos c / Arcos Dorados Argentina SA s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de julio del año dos mil veintitrés, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos en los autos enunciados en el epígrafe y, de acuerdo al orden de sorteo el señor juez **Fernando A. Uriarte dijo:**

I- Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADC), titular de los registros marcarios LOS MURCIELAGOS, advirtió que la firma Arcos Dorados Argentina SA -que opera con el nombre de fantasía “Mc Donald’s”- utilizó su marca en un evento conocido como “La ruta de verano”. Considerando que esa utilización infringía sus intereses legítimos promovió este juicio contra la empresa, reclamando que se la condenara a: cesar en el uso de la marca Los Murciélagos en sus publicidades, en sus “packagings” y en sus promociones y todo otro uso; resarcir los daños y perjuicios ocasionados; publicitar en un diario nacional y en sus páginas oficiales de las redes sociales Facebook y Twitter la sentencia y las costas del juicio.

Corrido el traslado de ley, el demandado hizo hincapié en que el mero uso de la marca ajena no comporta la infracción marcaria que alega la actora y contestó la demanda requiriendo que se declarara improcedente el presente juicio por estimar que el evento señalado por la accionante -el cual duró solo dieciocho días- tuvo como finalidad realizar un acto de solidaridad con los integrantes de la Selección Argentina de Fútbol para Ciegos, siendo la contratación de algunos de los integrantes de “Los Murciélagos” ajeno a todo propósito comercial y de aprovechamiento de su marca. Afirmó que jamás promocionó al equipo como tal y los nombró solo en dos oportunidades en la entrevista concedida a un medio local de la ciudad de Pinamar. Agregó que el resto de las veces, las alusiones fueron efectuadas por los medios periodísticos y no por la accionada.



II- La señora Jueza de Primera Instancia rechazó la demanda interpuesta por la FADC y le impuso las costas.

Para así decidir, tuvo por probado que la demandante es titular de la marca FADEC ARGENTINA LOS MURCIELAGOS en diversas clases del nomenclador, así como su alcance y vigencia, y que la accionada llevó a cabo un evento denominado “La Ruta de Verano” que contó con la participación -entre otras figuras- de integrantes de la Selección Argentina de Ciegos.

Circunscribió la cuestión a determinar si medió o no por parte de la empresa demandada uso en función marcaria. En este orden, valoró las conclusiones vertidas por la perito informática y la prueba testimonial producida y concluyó que no se observa que la accionada haya utilizado la marca objeto de autos para identificar sus productos frente al público consumidor sino que, en cambio, se limitó a llevar a cabo una actividad que contó con la participación de integrantes de la selección mencionada en un evento ajeno a su actividad comercial. Destacó que la marca registrada, nada tiene que ver con los productos y desarrollo comercial que la accionada despliega. Sobre esa base, consideró que no hubo por parte de la empresa demandada utilización de “Los Murciélagos” en función marcaria.

Seguidamente, consideró pertinente tratar por separado el pretendido cese de uso de la marca en el evento denominado “La Ruta de Verano” y la generalidad de los demás requerimientos. Respecto del primero de los temas declaró abstracta la cuestión atento a que la utilización alegada había finalizado en el año 2017, mientras que en lo que atañe al resto de las pretensiones, las desestimó por falta de prueba de los extremos invocados en la demanda.

Finalmente, rechazó la demanda instaurada por daños y perjuicios habida cuenta de que no ha mediado un uso indebido de la marca perteneciente a la Federación. Por ello, desestimó este aspecto de la pretensión.

III- Apeló la actora, recurso que fue concedido libremente. Elevados los autos a la Sala, expresó agravios mediante la presentación del escrito del 5 de abril de 2023, los que fueron contestados el 26 del mismo mes y año.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

En su presentación, afirma que la utilización indebida de una marca no se limita a los casos en que dos empresas del mismo rubro compiten, también puede darse en casos donde el uso de la marca ajena procura engañar o confundir a los consumidores. En este punto, cita el fallo “Boca” (Sala 2 causa 10.499/00 del 19/10/10) y señala que Mc Donald’s al usar la marca del equipo indebidamente se está aprovechando de ella engañando a los consumidores (agravio a).

Señala que conforme el artículo 4 de la ley marcaria no cabe duda de que su titular tiene derecho a impedir su uso por terceros sin que medien excepciones para casos donde se resalte la solidaridad, esfuerzo y camaradería, valores de los cuales –por otra parte- carece la demandada, pues es una sociedad anónima que esta guiada por el ánimo de lucro (agravio b).

Cuestiona el rechazo de los daños (agravio c); que la señora jueza de primera instancia haya declarado que la petición de cese de uso quedó abstracta (agravio d) y las costas del juicio (agravio e).

IV- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero “conducentes” para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el art. 386, segunda parte, del Código Procesal.

V- Seguidamente, a los efectos de efectuar un correcto análisis de los planteos referidos a la cuestión de fondo **-letras a) y b)**, corresponde efectuar una reseña de las circunstancias de hecho que dieron lugar a este reclamo.

No está en discusión que la actora es titular de la marca FADEC ARGENTINA LOS MURCIELAGOS inscripta en diversas clases del nomenclador y que con dicha denominación se conoce a la Selección Nacional de Futbol para ciegos, como así también que se encuentran vigentes. A su vez, está corroborada la mención por parte de la empresa Arcos Dorados Argentina SA –cuyo nombre de



fantasía es Mc Donald's- de la marca invocada por la FADEC en el evento conocido como "La ruta de verano MC Donald's 2017". En efecto, tanto de los términos del escrito de contestación de demanda como del peritaje informático surge que durante los meses de verano de 2017, la demandada llevó a cabo el evento al que hace referencia la actora, que contó con la participación –entre otras figuras- de alguno de los integrantes del equipo futbolístico "Los Murciélagos" (ver acta de constatación, Anexo III obrante a fs.48/61; peritaje de fs.257/265 vta. y ampliación de fs.274/275). Como ejemplo la experta citó:

a) El artículo se titula "La Ruta De Verano Mc Donald's 2017 pisó Fuerte en Pinamar". Fue publicado por marketingregistrado.com, se encuentra indexado a Google Noticias con dicho título y publicado en la URL: <https://www.marketingregistrado.com/ar/noticias/2017/01/13450-la-ruta-de-verano>

b) El artículo se titula "Mc Donald's realizó una clínica de fútbol para chicos en Mar del Plata". Fue publicado por marcaenzona.com, se encuentra indexado a Google Noticias con dicho título y publicado en la URL: <http://www.marcaenzona.com/post/mc-donalds-realizo-una-clinica-de-futbol-para>

c) El artículo se titula "Fútbol e inclusión en la Ruta de Verano McDonald's 2017". Fue publicado por elretratodehoy.com.ar, se encuentra indexado a Google Noticias con dicho título y publicado en la URL: <https://elretratodehoy.com.ar/2017/01/15/futbol-e-inclusion-en-la-ruta-de-verano-r>

d) El artículo se titula "La Ruta del Verano de Mc Donald's pasó por Mar del Plata". Fue publicado por www.0223.com.ar, se encuentra indexado a Google Noticias con dicho título y publicado en la URL: <https://www.0223.com.ar/nota/2017-1-19-la-ruta-del-verano-de-mcdonald-s-paso>

e) video que fue publicado por Pinfo en Youtube que muestra una entrevista al Gerente de Comunicaciones Corporativas de Mc Donald's donde menciona que: "...muy contento, porque





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

ahora estamos aquí, en un hermoso día, a punto de ver una clínica de futbol con LOS MURCIELAGOS, que es la selección argentina de futbol para no videntes” (ver fs.267 y 274).

En el contexto fáctico reseñado en el párrafo anterior, debe determinarse si, partiendo de la base de que efectivamente la demandada en su evento incluyó una referencia a Los Murciélagos existió infracción marcaria.

VI- Adelanto, desde ya, que las quejas vertidas por la parte actora sobre este aspecto de la sentencia no han de prosperar.

Es cierto que la marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo de su uso y por lo tanto, la posibilidad de excluir a otros del uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Sin embargo, está claro, que esto no implica una apropiación absoluta del signo, sino que supone la posibilidad por parte del titular de la marca de excluir a terceros no autorizados de ciertos actos que interfieran con su ámbito de exclusividad. Así por ejemplo, el derecho sobre una marca no impide la plena licitud de una serie de actos, tales como mencionarla en textos, o que la puedan pronunciar los consumidores, entre otros.

Así las cosas, se debe distinguir entre el uso sin autorización de una marca ajena, como si fuera propia, de la mera referencia o mención de ella en la utilización de otra marca propia, pues mientras en el primer caso siempre habrá una infracción a los derechos marcarios, en el segundo dependerá de las circunstancias de cada caso, pues la referencia de la marca ajena puede constituir una actitud legítima, cuando se reconoce que es otro titular y no se trata de denigrarla o de desacreditarla (Sala I, causa 2.117/09 “Gillette Company”, del 26/03/09, entre otras, allí citadas). La Sala 2 en las causas citadas por el recurrente, ha sostenido que el uso de la marca ajena puede resultar ilícito, por ejemplo, cuando la publicidad de una marca deja en el público una impresión errónea respecto de la vinculación entre esa marca y los productos vendidos por quien hace la publicidad (Sala 2 causas 21762/94 del 12/8/09 y 10499/00 del 19/10/10).



El denominador común de todo acto violatorio es la confusión: si hay posibilidad de confusión hay violación de exclusividad. También lo es si quien la efectúa a pesar de no causar confusión se beneficia de alguna manera del prestigio que goza la marca registrada. La confusión comprende todo acto que permita crear en la mente del consumidor una asociación de cualquier índole entre la marca registrada y la usada indebidamente.

En este marco entonces, lo primero que corresponde establecer es que no habré de considerar que por el mero hecho de haber nombrado la marca ajena en un evento, se encuentre configurada una infracción marcaria que genera derecho a reparación, sino que debe analizarse si se verifican otras circunstancias para que exista responsabilidad, a las que seguidamente habré de referirme.

VII- Según el demandado, el uso de la marca ajena no comporta la infracción marcaria que alega la actora y el evento señalado por la accionante -el cual tuvo una duración de dieciocho días- tenía como finalidad realizar un acto de solidaridad con los integrantes de la Selección Argentina de Fútbol para Ciegos, siendo la contratación de algunos de los integrantes de “Los Murciélagos” ajeno a todo propósito comercial y de aprovechamiento de su marca; mientras que para la actora al usar la marca del equipo indebidamente, se está aprovechando de ella engañando a los consumidores, haciéndole creer al público que es un sponsor.

En este punto, me inclino -tal como lo entendió la señora jueza- por considerar que, en la especie, esa confusión no resulta posible, máxime si tenemos en cuenta que la documental agregada (ver sobre 6320) y el peritaje informativo demuestran que se trató de un evento que organizó la actora que incluyó -entre otras- una exhibición de fútbol para ciegos donde participaron Los Murciélagos, así como otras actividades tales como enseñarle al público como ayudar a una persona ciega a cruzar una calle, sin que surja ningún indicio de que en las expresiones de la demandada se haya buscado asociar un producto (como podría ser en este caso una hamburguesa) con la popularidad de Los Murciélagos. Como así tampoco, que en ninguna parte del anuncio se hace mención a que McDonald's sea "sponsor" o tuviera cualquier otra vinculación que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

permita al consumidor creer que existe alguna relación entre ellos, lo que aleja toda posibilidad de confusión. En el "sub examine" no existe otro elemento de juicio que respalde los argumentos de la recurrente.

En tales condiciones, teniendo en cuenta que no hay un interés ilegítimo de desconocer la titularidad de la marca ni hacerse pasar por "sponsor" de Los Murciélagos, corresponde desestimar los agravios identificados con las **letras a) y b)** y confirmar la sentencia en este aspecto.

VIII- Finalmente, la recurrente cuestionó el rechazo de los daños (agravio c), así como que la señora jueza haya entendido que la petición de cese de uso quedó abstracta (agravio d) y las costas del juicio (agravio e), temas que trataré en ese orden.

Respecto del primero (agravio individualizado como agravio c), está claro que no merece acogida pues la recurrente condicionó su procedencia al hecho de que este Tribunal revocara en lo principal la resolución de la magistrada de primera instancia, cosa que no ocurrió.

El segundo agravio individualizado con la letra d tampoco puede prosperar pues -más allá de que no participo de la idea de declarar abstracta la cuestión cuando la conducta cuyo cese se solicita no persiste al momento de la demanda-, lo determinante es que la demandada no infringió los derechos marcarios de la Federación demandante.

Finalmente, la queja respecto de la imposición de los accesorios (agravio e) merece ser acogida pues el demandante pudo razonablemente creer que le asistían razones para reclamar como lo hizo, y esta particularidad justifica apartarse del principio general de la imposición de costas según la derrota objetiva y distribuir las en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal).

En consecuencia, voto por acoger el punto individualizado con la letra e) y rechazar los agravios identificados como c) y d) y confirmar, también en este aspecto, la sentencia de primera instancia.

Por ello, propongo al Acuerdo modificar la sentencia apelada en cuanto a las costas, que se distribuyen en el orden



causado, y confirmarla en lo demás que se decide que fue materia de agravios. Las costas de Alzada por idénticas razones a las aquí expuestas también se distribuyen en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal) .

Así voto.

Los señores jueces **Guillermo Alberto Antelo y Eduardo Daniel Gottardi** por análogos fundamentos, adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Verónica Heilbron
Secretaria de Cámara

Buenos Aires, 11 de julio de 2023.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE:** modificar la sentencia apelada en cuanto a las costas que se distribuyen en el orden causado y confirmarla en lo demás que se decide que fue materia de agravios. Las costas de Alzada por idénticas razones a las aquí expuestas también se distribuyen en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal) .

Publiquese, registrese, notifíquese y devuélvase.

Fernando A. Uriarte

Eduardo Daniel Gottardi

Guillermo Alberto Antelo

