



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 5269/2009

LOPEZ DIZ JOSE ANTONIO Y OTROS c/ MEDCOM SA s/CESE DE
OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora **Graciela Medina** dijo:

I.- Los señores **José Antonio López Diz, Oscar Orlando López Diz** y la señora **Nieves Diz Pazos de López**, integrantes de la Sociedad “La Guardiania S.A. Ind. y Com. Inmob” solicitaron el registro de la marca mixta “**LA GUARDIANA**” por acta n° 2.688.138 en clase 45; por acta n° 2.688.139 en clase 37; por acta n° 2.688.140 en clase 35, y por acta n° 2.688.141 en clase 39.

Efectuada la publicación de rigor, las mencionadas solicitudes obtuvieron la oposición de la empresa **MADCON S.A.** por considerar que provocaría confusiones con las marcas de su propiedad denominadas “**LA GUARDIANA AL CUIDADO DE SU SALUD Y BELLEZA**” acta n° 2.031.150 en clase 35 y acta n° 2.031.149 en clase 44 del nomenclador internacional (fs.16/18; 19/21; 22/24; 25/26).

Mas, como no se pudo superar la controversia suscitada en sede administrativa ni en la etapa de mediación obligatoria que prevé la ley 24.573 (ley 25.561)(fs.3), los señores José Antonio López Diz, Oscar Orlando López Diz y la señora Nieves Diz Pazos de López estimando que la objeción a las solicitudes de la marca “**LA GUARDIANA**” era infundada, por tratarse de signos inconfundibles y de servicios que se desarrollan por canales muy distintos -promovieron contra la firma oponente- la demanda de autos con el propósito de dejar sin efecto la protesta iniciada en sede administrativa(fs. 27/29vta.).

Asumiendo la calidad de demandada la firma Madcon S.A. se opuso al progreso de la acción considerando que las solicitudes peticionadas -conforme lo establecido por el art. 16 de la ley 22.362- habían sido abandonadas y que por demás, la interposición de la demanda evidenciaba defectos formales violando lo normado por el art. 17 de la ley en la materia(confr. fs.42/43 y 46/52vta.).

II.- El señor magistrado de primera instancia; dicto sentencia a fs.457/461. En ella resolvió que el trámite de mediación obligatoria de la ley 24.573, modificada por la ley 25.561 (art. 29) es causal de suspensión del plazo legal previsto en el art. 16 de la ley 22.362, de manera que la demanda fue deducida en término y la declaración de abandono de la solicitud debe ser desestimada. Y en cuanto al planteo sobre la base de alegar que los actores no observaron el art. 17 de la ley marcaría consideró que una vez formulado la oposición en la instancia administrativa, queda paralizado el mencionado trámite en la medida que no está previsto recurso alguno, hasta tanto se retire la oposición o la solicitud se declare abandonada, de modo que no resulta equitativo desestimar la pretensión de cese de oposición y estar a favor del mantenimiento de la instancia. En definitiva hizo lugar parcialmente a la demanda y declaró fundada la oposición en relación a la solicitud de marca “La Guardiania” (y diseño) en la clase 35 (acta n° 2.688.140) e infundadas las solicitadas en clase 45 por acta n° 2.688.138; por acta n°2.688.139 en clase 37; y por acta n° 2.688.141 en clase 39 que formulara Madcon S.A. Con costas en un 60% a la demandada y en un 40% restante a la actora. (fs. 457/461 y aclaratorias fs. 465, 473).

El fallo que acabo de reseñar fue apelado por ambas partes (fs.464 y fs.465). A fs. 510/511 y vta. expresaron agravios los actores, pieza ésa que fue objeto de réplica a fs.527/528. Y a fs.512/517 hizo lo propio el demandado mereciendo la réplica de su contraria a fs. 520/526.

En la expresión de agravios de fs. MADCON S.A. expresa sus quejas. Considera que es incorrecta la sentencia dictada por el a quo y, solicita su revocación toda vez que ofrece desaciertos jurídicos y analíticos, en función de las defecciones constitucionales que el decisorio ofrece. Se



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 5269/2009

agravia del rechazo del planteo formulado en torno al abandono de las solicitudes de su contraria, argumentando, que el plazo de un año estatuido por el art. 16 de la ley 22.362, es de caducidad, y por tanto no está sujeta a interrupción alguna. De tal manera entiende que se ha producido la caída del derecho de su contraria en razón del vencimiento del plazo del año concedido por el art. 16 de la ley marcara. Entiende que el art. 29 de la ley 24.573 –modificado posteriormente por la 25.561- prevé la suspensión de los plazos de prescripción, por lo que no puede extenderse analógicamente al plazo de caducidad estatuido por el art. 16 de la ley 22.362.

Por su parte los actores se quejan de la sentencia porque consideran que el a quo se equivoca al encontrar fundada la oposición de Madcon S.A. al registro solicitado de la marca “La Guardiania” en la clase 35, porque en honor al principio de especialidad, nada tienen que ver las actividades de ambos contrincantes. Por tales motivos solicitan que las costas sean impuestas a su adversaria (fs. 510/511vta).

III.- Señalo -como primera medida- que no parece posible negar la trascendencia fundamental que, en orden al resguardo de los bienes o valores del Derecho, cumple la disciplina jurídica que se conoce como derecho procesal y las normas y principios que estructuran los procedimientos a los que las partes deben someterse para obtener el reconocimiento de sus derechos. Y la existencia de un procedimiento que asegure a las partes adecuada oportunidad de defensa y prueba, es condición vital de la seguridad jurídica. Y no es buena doctrina, ha dicho el Alto Tribunal, pretender el amparo de un derecho prescindiendo del buen orden de los juicios (Fallo: 283:313). Y es que los derechos se deben ejercer en las formas y plazos que el legislador establece y cuáles son las consecuencias de la inobservancia de ellos.

Y la ley 24.573 ha introducido en el régimen procesal, un cambio importante, entre las que se encuentra las relativas a las cuestiones

marcarías. El art. 1° de dicha ley establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio. Y ese principio general obliga, en el caso particular de las acciones iniciadas para evitar el abandono de la solicitud -según lo dispone el art. 16 de la ley de marcas- a iniciar y concluir el trámite de la mediación antes de cumplido el año. Es decir que el art. 1° de ley 24.573 debe articularse razonablemente con el plazo perentorio de un año que establece la ley 22.362. En efecto, el art. 16 dispone “cumplido un año a partir de la notificación prevista en el art. 15, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos: a) si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y áquel no inicia acción judicial dentro del plazo indicado”. De tal manera la iniciación de la mediación no alarga el plazo del año establecido en la ley de marcas. Así lo ha entendido y decidido la Sala III que actualmente integro como vocal en concordancia con la acordada del 4 de marzo de 1997 (J. OTAMENDI “Derecho de Marcas” 7ª. Ed. 2010; pag. 145, 146,147 y Sala III, causa 1770/01 del 11.10.2002.). La realidad es que el solicitante tiene tiempo más que suficiente para citar al oponente a la mediación y el plazo de un año no se le acorta o se le alarga porque lo haga, ya que la acción la debe iniciar antes de que ese plazo anual concluya. Y así también lo entendió la Corte Suprema en el Fallo: “Instituto SidusS.A. c/ Astra Aktiebolag” del 23.9.2003 que estableció que con la iniciación de la mediación y de la acción judicial -dentro del año- era suficiente.

IV.- En ese sentido el art. 16 de la ley de marcas es un término de caducidad y no de prescripción de la acción, como la establecida en el art. 29 de la ley 24.573 donde la mediación sí suspende el plazo. De tal manera el año al que alude el art. 16 de la ley 22.362 es para mantener en vigor una solicitud de marca y si así no lo hace su pedido “se declarará en abandono”.

Con tal comprensión del asunto y según las constancias de autos, los solicitantes quedaron notificados de las oposiciones deducidas el 25 de febrero de 2008, y el vencimiento operaba el 25 de febrero 2009 (ver fs. 212,214, 216 y 218). Y si la demanda se inició el 4 de marzo de 2009, según el cargo de fs.29vta. se concluye que el plazo se encontraba vencido. Según



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 5269/2009

lo dicho no me queda otro camino que revocar la resolución apelada y declarar el abandono de las solicitudes de la marca mixta “LA GUARDIANA” peticionadas por **José Antonio López Diz, Oscar Orlando López Diz** y la señora **Nieves Diz Pazos de López** por acta n° 2.688.138 en clase 45; por acta n° 2.688.139 en clase 37; por acta n° 2.688.140 en clase 35, y por acta n° 2.688.141 en clase 39. Con costas de ambas instancias a los actores vencidos. art. 70 <ex 68> C.P.C.C. numeración según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley 26.939).

El doctor Alfredo Silverio Gusman dijo:

I. Adhiero a la plataforma fáctica y al resumen de los agravios que formula la distinguida colega que se expide en primer término.

II. Si bien en lo personal no soy partidario de modificar la doctrina de esta Sala expuesta sobre la cuestión en análisis en los autos “Multicanal S.A. c/ Canal + s/ cese de oposición al registro de marca” (del 23-05-2003), en autos no veo otra solución que adherir al voto de la Dra. Graciela MEDINA.

En efecto, no puede pasar desapercibido que en autos no hay noticias de que la mediación privada haya finalizado, ni las partes han indicado lo contrario. De hecho así lo menciona el “a quo” en el decisorio apelado, sin ser contradicho por los litigantes (más puntualmente la actora interesada). El acta obrante a fs. 3 indica la fijación de una nueva audiencia para el 12-02-2009, cuyo resultado se ignora.

III. Ante ese escenario, tengo para mí que la actora no puede ampararse en lo dispuesto en el inc. “a” del art. 16 de la Ley de Marcas o en el pretendido efecto suspensivo de la mediación obligatoria.

IV. Por lo expuesto voto por revocar la sentencia apelada. Con costas.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhiere a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala **RESUELVE**: revocar la resolución apelada y declarar el abandono de las solicitudes de la marca mixta “LA GUARDIANA” peticionadas por **José Antonio López Diz, Oscar Orlando López Diz** y la señora **Nieves Diz Pazos de López** por acta n° 2.688.138 en clase 45; por acta n°2.688.139 en clase 37; por acta n° 2.688.140 en clase 35, y por acta n° 2.688.141 en clase 39. Con costas de ambas instancias a los actores vencidos. art. 70 <ex 68> C.P.C.C. numeración según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley 26.939).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MEDINA

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI