



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

**Causa N° 2.864/12/CA1 “El Foco Punto Com Argentina S.A. c/
Vi-Da Global S.A. s/ cese de oposición
al registro de marca”**

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos **“El Foco Punto Com Argentina S.A. c/ Vi-Da Global S.A. s/ cese de oposición al registro de marca”**, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. La firma EL FOCO PUNTO COM ARGENTINA S.A. (en adelante, “EL FOCO”) demandó a VI-DA GLOBAL S.A. (“VI-DA”) a fin de obtener el cese de uso de la marca **“ROCK & POP”** -Reg. n° 2.325.973, n° 2.314.318 y n° 2.314.301, de las clases 38 y 41 del nomenclador- y el pago de \$16.100 estimados *prima facie* en concepto de indemnización de los daños y perjuicios (fs. 5/11 y 19/20).

La demandada contestó el traslado de ley pidiendo que se declarase abstracta la cuestión dado que había dejado de usar el signo. A todo evento, negó que aquél uso hubiera tenido “fines marcarios”, así como también, que le hubiera generado algún tipo de daño a la actora (fs. 29/31).

II. En la sentencia de fs. 175/179vta., el juez de primera instancia admitió, con costas, la demanda condenando a VI-DA a cesar en el uso de “ROCK & POP” y a pagar la suma de \$30.000 en concepto de resarcimiento.

El magistrado tuvo por acreditados, tanto el dominio de la marca en cabeza de la actora, como el uso que de ella había hecho la demandada (cons. 1, fs. 176/176vta.). Después de



desestimar la tesis sobre el carácter abstracto de la cuestión (cons. 2, fs. 176vta./177), juzgó que la inclusión de la leyenda “ROCK & POP” en la página web de VI-DA violaba el derecho de exclusividad de EL FOCO en la medida en que los aditamentos “˘60”, “˘70” u “˘80” eran irrelevantes a los fines de evitar la confusión (fs. 177vta. y fs. 178/178vta.). Sentado ello, admitió el reclamo indemnizatorio fijándolo en la suma de \$30.000 (cons. 4, fs. 178vta./179vta.).

Apeló la demandada (fs. 183 y concesión de fs. 184), quien fundó su recurso a fs. 192/194, dando lugar a la contestación de fs. 196/200.

El recurso interpuesto contra la regulación de honorarios (fs. 185, concedido a fs. 186) será tratado al finalizar el presente Acuerdo.

III. La apelante se queja de que el juez haya concluido que los rótulos utilizados por ella sean confundibles con la marca registrada de su adversaria. También de que se tenga por verificada la dilución del signo. Señala, entre otras cosas, que su actividad comercial es distinta a la de EL FOCO y que “rock” y “pop” son de uso común dentro de la clase (fs. 192/192vta.). Por último, cuestiona la procedencia, el monto de la condena por considerarlo excesivo, al igual que los honorarios regulados al abogado de su oponente (fs. 193/193vta.).

IV. Surge de autos que El FOCO PUNTO COM ARGENTINA S.A. es una empresa de comunicación audiovisual que explota comercialmente la señal de radio “FM Rock & Pop”, que estuvo en la frecuencia 106.3 desde 1983 hasta 1996 y, posteriormente, en la 95.9 hasta el presente. Algunos de los programas más exitosos fueron: “Malas compañías” y “¿Cuál es?”, ambos conducidos por Mario Pergolini.

La emisora obtuvo dos premios Martín Fierro, en los años 2005 y 2013, otorgados por la Asociación de Periodistas de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA). Ha desarrollado a lo largo de los años distintas plataformas tecnológicas que permiten al oyente acceder a la radio y a sus contenidos digitales a través de internet en el sitio www.fmrockandpop.com. Es titular desde el año 2008 del signo “ROCK & POP” en las clases 38 y 41, entre muchos otros registros marcarios que incluyen esa denominación -Reg. n° 2.325.973, n° 2.314.318 y n° 2.314.301- (ver fs. 42/47 del expte. n° 1660/2012 caratulado “*El Foco Punto Com Argentina S.A. c/ VI-DA GLOBAL S.A. s/ medidas cautelares*”, que tengo a la vista por elevación de fs. 190vta.; demanda, fs. 5vta./6 e informativa de fs. 59/132 y 137, todas ellas del expte. principal).

Por su parte, VI-DA GLOBAL S.A. es una firma vinculada al mundo de la radiofonía que explota el sitio web www.10musica.com. En él los usuarios pueden obtener información sobre sus grupos musicales preferidos, reproducir temas musicales y cargar o descargar videos. A través de ese sitio puede accederse también a distintos canales de radio “online” e “hilos musicales” de géneros diversos. Uno de ellos, denominado “Rock & Pop”, está dedicado exclusivamente a la transmisión de los temas musicales más famosos de ambos géneros ubicados por décadas (conf. fs. 29vta./30 del ppal. y fs. 52vta./53 del expte. 1660/2012).

V. De acuerdo al contenido de la demanda, la actora procura ejercer el *ius prohibendi* derivado del registro de “ROCK & POP” en las clases ya indicadas. Para que su pretensión sea admitida no es necesario que el infractor reproduzca el signo en toda su pureza, ya que esa situación nunca se da en realidad. Lo que ocurre generalmente es que, quien está interesado en servirse del prestigio de una marca ajena, procura disimular su intención agregando elementos que diluyan la identidad de la marca en cuestión para aventar eventuales reclamos. Por eso mismo es necesario valorar todas las circunstancias del caso para expedirse en qué medida se da



el aprovechamiento indebido al que me refiero con la consiguiente violación de la exclusividad que confiere el registro (arts. 4 y 31 de la Ley de Marcas; Bertone, L.E. y Cabanellas de las Cuevas, G., “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta S.R.L., Año 1989, Tomo II, págs. 171 a 174; esta Sala, causa n° 4736/06 del 18/6/2010).

Pues bien, del incidente caratulado “*El Foco Punto Com Argentina S.A. c/ VI-DA GLOBAL S.A. s/ medidas cautelares*” (expte. n° 1660/2012) -iniciado por la actora antes de este juicio y que tramitó en el mismo juzgado que la presente causa- se desprende que en el sitio web www.10musica.com perteneciente a la demandada, fue usado el término “ROCK & POP” a secas, o seguido de los indicadores temporales “‘60”, “‘70”, “‘80”, “‘90” y “2000”, para identificar distintos cuadros ejecutables dentro de la página. Mediante tales “botones”, el usuario podía acceder a un conjunto de canciones de una década determinada seleccionando la opción de su agrado (ver acta notarial de fs. 31/41vta., fs. 58/58vta. y 66 del incidente mencionado, ofrecido como prueba por ambas partes, ver fs. 10, pto. c, y 31 del principal).

Tanto en aquél incidente como en este proceso VI-DA reconoció que había incluido la marca de EL FOCO en su portal de Internet, aunque atribuyó el hecho a un error involuntario de su parte (fs. 61/61vta., 90 y 102 del expte. n° 1660/12, y responde, fs. 29vta./30 del principal).

Si bien es cierto que la destinataria de la medida modificó el nombre de los cuadros ejecutables al de “POP + ROCK”, también lo es que lo hizo después de ser intimada varias veces como consecuencia de los incumplimientos denunciados por la actora (ver fs. 65/67 y 72/85 del incidente).

Comparto, pues, el punto de vista del señor juez de grado expuesto en el considerando 2 de su sentencia (fs.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

176vta./177). En efecto, el cese motivado por la intimación no desvirtúa la infracción sino que la confirma.

VI. Corresponde abordar ahora el agravio atinente a la suma establecida en concepto de indemnización.

La actora la estimó aproximadamente en \$16.100 teniendo en miras los honorarios profesionales y gastos que tuvo que afrontar para obtener el cese del uso de su marca, aunque dejó librada su determinación final al resultado de las pruebas y al arbitrio judicial haciendo reserva de la reparación por el aprovechamiento indebido, y el debilitamiento del signo (fs. 10vta, pto. X, y 19/20).

El magistrado fijó las siguientes sumas y conceptos: **a)** \$16.100, correspondientes a las facturas emitidas por el estudio Quagliano & Asociados -ver fs. 17/18-; y **b)** \$13.900 por la afectación de los derechos marcarios de la actora, basándose en las atribuciones que le confiere el art. 165, último párrafo, del Código Procesal, lo que arroja el total de \$30.000 (ver cons. 4, fs. 178vta./179vta.).

Hay que decir que el capítulo individualizado en el punto a) equivale al daño emergente sufrido por la actora y probado en la causa (art. 519 del Código Civil y esta Sala, causa n° 8392/06 del 15/9/11 y sus citas).

En cuanto a la suma reconocida en el punto b), la apelante no cumple con la crítica concreta y razonada del fallo (art. 267 del Código Procesal DJA). Basta tener presente la gran cantidad de oyentes que tiene la actora y el hecho de que la demandada actúa en el mismo mercado comercial que ella, para tener por suficientemente fundado este aspecto del fallo (ver informativa de fs. 137 y responde, fs. 29vta.).

VII. Finalmente, la “Elevada regulación de honorarios al letrado de la actora” (fs. 193vta.) trasunta un



cuestionamiento extemporáneo a la luz de lo dispuesto en el art. 245 del Código Procesal – DJA.

Por ello, juzgo que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada, con costas al vencido (art. 70, primer párrafo, del Código Procesal).

Así voto.

El Dr. Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, 3 de marzo de 2016.

VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente el Tribunal **RESUELVE:** confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 70, primer párrafo, del Código Procesal, DJA).

Primera instancia: Por la forma en la que se resuelve, corresponde atender al recurso interpuesto por el letrado de la actora en doble carácter, doctor Diego Pablo Quagliano, contra la regulación de honorarios contenida en la sentencia de grado (fs. 185, concedido a fs. 186).

Teniendo en cuenta las distintas pretensiones involucradas en autos; la base regulatoria tomada por el Tribunal en este tipo de juicios y su actualización (ver causa n° 8027/07 del 1º/7/14); la naturaleza del proceso (fs. 25); las etapas cumplidas; el resultado obtenido; el carácter de la actuación; y el mérito, la eficacia y extensión de la labor desarrollada, se confirman los emolumentos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

del doctor Diego P. Quagliano (arts. 5, 8, 9, 12, 36 y 37 de la ley 21.839/U-1158 DJA).

Segunda instancia: visto el resultado de la apelación, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establecen los siguientes honorarios: pesos DIECIOCHO MIL (\$18.000) para el letrado de la actora en doble carácter, doctor Diego Pablo Quagliano, y pesos NUEVE MIL (\$9.000) para el letrado de la demandada en doble carácter, doctor Héctor D. Palacio (h) (arts. 5, 8 y 13 de la Ley de Arancel citada).

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese, y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo

