



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

CCF 2.678/2022 “Bazar Avenida SA c/ Impex SA s/ nulidad de marca”.
Juzgado 4, Secretaría 7.

Buenos Aires, 10 de junio de 2022.

VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por Bazar Avenida SA el 22 de abril de 2022, fundado el 5 de mayo de 2022, contra la resolución del 22 de abril de 2022; oído el Fiscal General (ver dictamen del 26/5/22); y

CONSIDERANDO:

I. Bazar Avenida SA promovió demanda contra Impex SA a fin de que se declare la nulidad de **i)** las marcas individualizadas en el acápite a) del punto II del escrito inicial (en su mayoría compuestas, entre otros elementos, por la denominación “RED MEGATONE” o “MEGATONE”), por haberse presentado una falsa declaración de uso al petitionar su renovación, y de **ii)** las marcas mencionadas en el acápite b) de dicho escrito, por haber sido obtenidas “*para violar la obligación de uso de la ley mediante agregados sin importancia distintiva (marcas de repetición), como por violar el art. 24 inc. b) de la ley 22.362...*”, esto último por cuanto Impex SA tenía conocimiento de que el nombre comercial “MEGATONE” era de su propiedad. Asimismo, instó la caducidad por falta de uso de los registros indicados en el acápite c). Finalmente, en subsidio de la nulidad, planteó la caducidad de los signos consignados en el acápite a).

Justificó su interés legítimo en la circunstancia de ser titular, desde hace más de diez años, del nombre comercial “MEGATONE”, una prestigiosa cadena nacional de venta de electrodomésticos, que canaliza sus ventas a través de sucursales en diferentes ciudades del país y plataformas digitales. Explicó que sólo pide la nulidad y/o caducidad de las marcas con “MEGATONE” que están registradas para los productos y servicios que se relacionan con los que comercializa (clases 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 35 y 36 del nomenclador internacional) y que inevitablemente generarán una falsa idea de vinculación con ella. Precisó que firmó un



contrato de licencia con la accionada respecto de una gran cantidad de marcas, algunas de las cuales están involucradas en el presente reclamo, pero que, al no haber sido jamás utilizadas por Impex SA, son inválidas o caducas. Refirió que otros licenciados, con la debida autorización, podrían comenzar a utilizarlas indebidamente en claro perjuicio suyo, de ahí su interés en suprimirlas del registro.

En lo que concierne a la competencia, señaló que la nulidad planteada excede el limitado marco de actuación atribuido al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (“INPI”) por el artículo 24 de la ley 22.362, texto según ley 27.444. En cuanto a la pretensión de caducidad, alegó que, si bien el artículo 26 de ese ordenamiento alude a la facultad del INPI de declararla, ello no excluye que también pueda ser resuelta en sede judicial. En la hipótesis de que se interpretase que la competencia es exclusiva del INPI, planteó la inconstitucionalidad del aludido artículo 26 por contradecir el artículo 17 de la Constitución Nacional.

II. El magistrado de la anterior instancia desestimó la inconstitucionalidad referida por entender que el interesado no había demostrado el gravamen que le causa la norma impugnada. Acto seguido se declaró incompetente para entender en el caso. Argumentó que, en función de lo previsto en los artículos 24 y 26 de la Ley de Marcas (texto según ley 27.444), los planteos de nulidad y caducidad debían ser dirimidos por el INPI, sin perjuicio de la revisión judicial ulterior de lo que resolviera ese organismo.

III. El pronunciamiento fue apelado por Bazar Avenida SA. Cuestionó que el *a quo* no hubiera ponderado que, según la ley, no todas las nulidades deben ser resueltas por el INPI, sino sólo las mencionadas en el inciso a) del artículo 24, que atañen a las prohibiciones expresas vinculadas a la registrabilidad del signo (arts. 2 y 3 de la ley 22.362). En ese sentido, apuntó que la nulidad de las marcas renovadas mediante una declaración de uso falsa –acápito a) del punto II de la demanda– no encuadra en el supuesto del inciso a) del citado artículo 24, y, por ende, su resolución corresponde al





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Poder Judicial. También se quejó de que se soslayase que la nulidad propiciada en el acápite b) del punto II de la demanda se encuentra expresamente excluida de la competencia del INPI (art. 24 inc. b de la ley). En lo que concierne a la competencia para dirimir caducidades de marcas – acápite c) del punto II del escrito inicial–, apuntó que la atribución conferida al INPI en el artículo 26 de la Ley de Marcas no es excluyente de la judicial. En ese orden de ideas, destacó que el artículo 23, según el texto de la ley 27.444, prescribe que el derecho de propiedad de la marca se extingue “...c) *Por la declaración de nulidad o caducidad del registro...*”, es decir, que no ha especificado ni limitado la hipótesis a la jurisdicción administrativa, lo que permite que la caducidad sea declarada en sede judicial. Añadió que el “Procedimiento de Caducidad de Marca” para la resolución administrativa establecido en el Anexo IV de la Resolución INPI n° 183/18 es muy sencillo y no posibilita la producción de pruebas, de modo que es claro que ha sido elaborado para casos simples. Cuando la situación exige prueba y debate, solo puede darse en el proceso judicial pleno, máxime porque está en juego el derecho de propiedad y la garantía del debido proceso (arts. 17, 18, 109 y 116 de la Constitución Nacional). Por otro lado, hizo hincapié en su derecho de proponer en un solo proceso todas las pretensiones que tiene contra el accionado (nulidad y caducidad), para facilitar su análisis integral. Renovó el planteo subsidiario de inconstitucionalidad del artículo 26 afirmando que el gravamen era evidente. Sobre ello adujo que negar la competencia judicial para entender respecto de la caducidad infringe los derechos constitucionales de acceso a la justicia, defensa y debido proceso, y que éste únicamente se verifica en un juicio con amplitud de debate y prueba, situación que, por definición, la vía del recurso directo no satisface.

IV. La cuestión a dilucidar consiste en determinar si la presente contienda debe ser sometida a conocimiento del Poder Judicial o debe ser dirimida, previamente, por el INPI a la luz de las modificaciones impuestas por la ley 27.444 a la ley 23.962.



A tales efectos, cabe recordar que para fijar la competencia es preciso atender a la naturaleza de la pretensión y a los hechos relatados en el escrito inicial (conf. art. 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Fallos 217:22, 279:95, 313:1467, 321:2917 y 322:617, entre otros).

Recapitulando, del objeto de la demanda consta que la actora persigue la nulidad de las marcas individualizadas en el acápite a) del punto II del escrito inicial, por haberse presentado una falsa declaración de uso al petitioner su renovación. En subsidio, pide la caducidad por falta de uso. Además, propicia la nulidad de las marcas mencionadas en el acápite b), por constituir “marcas de repetición” y por tener conocimiento Impex SA de que el nombre comercial “MEGATONE” era de su propiedad (art. 24 inc. b de la ley 22.362). Por último, solicitó la declaración de caducidad por falta de uso de los registros indicados en el acápite c).

En materia de nulidad el actual artículo 24 expone: *“Son nulas las marcas registradas: a) En contravención a lo dispuesto en esta ley; b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero; c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a través de la Dirección Nacional de Marcas, de oficio o a pedido de parte, resolverá en instancia administrativa las nulidades de marcas a las que se refiere el inciso a) del presente artículo. La resolución que recaiga en materia de nulidad de marca será apelable en el plazo de treinta (30) días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; el que será presentado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial”*.

Sobre la caducidad el artículo 26 refiere: *“El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de oficio o a pedido de parte, conforme a la reglamentación que se dicte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud de*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo de treinta (30) días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, el que deberá ser presentado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros. Asimismo, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca, y antes del vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese momento” (texto según ley 27.444).

V. De acuerdo con la letra de la reforma legislativa, solamente pueden plantearse nulidades en sede administrativa respecto de marcas registradas “en contravención a lo dispuesto” en la ley (art. 24, inc. a, penúltimo párrafo, ley 22.362). Ello, como acertadamente afirma la recurrente, remite a las exigencias de los artículos 1 a 3 para la registrabilidad de los signos. La nulidad fundada en la falsedad de la declaración jurada de uso (art. 26 último párrafo) escapa a esa realidad, de modo que su conocimiento corresponde a los jueces y no al INPI.

Por lo demás, tal es el criterio que adoptó la Dirección Nacional de Marcas de ese organismo al rechazar un pedido de declaración de nulidad de registro basado en la falsedad de la declaración jurada de uso (conf. Disposición DI-2021-329-APN-DNM#INPI del 16/12/21; ver listado adjunto y dictamen emitido el 6/9/21 IF-2021-83215047-APN-DNM#INPI, Ref. Nulidad 3.773.900 en la página de acceso público del INPI <https://portaltramites.inpi.gob.ar/>).

En cuanto a la nulidad de marcas fundada en la circunstancia de que su actual titular tenía conocimiento de que el nombre comercial



“MEGATONE” pertenecía a la actora, ella es encuadrable en la previsión del artículo 24 inciso b) de la ley 22.362, texto según ley 27.444. En consecuencia, debe ser decidida en la esfera de los tribunales (Sala II, causa n° 8.567/21 del 17/11/21).

Como quedó expuesto, la pretensión de caducidad de marca ha sido acumulada a los pedidos de nulidad –aún más, la caducidad de las marcas indicadas en el acápite a) del punto II de la demanda fue planteada en subsidio de su nulidad–. Todas conciernen a las designaciones “RED MEGATONE”, “MEGATONE”, “M” y “OFERMEGATONE” y a su particular grafía, anotadas en diferentes clases del nomenclador (ver escrito inicial, punto II).

La acumulación objetiva de pretensiones supone la reunión, en una misma demanda, de los distintos reclamos que el actor tenga contra el demandado, realizada con el objeto de que sean sustanciadas y decididas en un proceso único (Palacio, Lino E., *Derecho Procesal Civil*, t° 1, pág. 446). Su procedencia se halla supeditada a que no sean contrarias entre sí, correspondan a la competencia del mismo juez y puedan sustanciarse por los mismos trámites. En el caso, la acumulación no sólo es factible sino necesaria (conf. art. 87 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), porque evita el riesgo de soluciones contradictorias.

La complejidad de la acción exige la intervención de los tribunales de justicia, pues sólo ellos garantizan el resguardo de los derechos de defensa en juicio y del debido proceso en el contexto señalado (esta Sala, causa n° 22.774/19 del 12/11/20). Concluir en lo opuesto implicaría fragmentar la controversia de modo artificial motivando la intervención simultánea de órganos administrativos y judiciales que, al no contar con una visión integral del asunto, no están en condiciones de resolverlo en forma coherente.

La forma en que se decide torna inoficioso analizar el agravio subsidiario sobre el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del mentado artículo 26 de la Ley de Marcas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Por ello, oído el Fiscal General, **SE RESUELVE**: admitir la apelación de Bazar Avenida SA y revocar la resolución del 22 de abril pasado, debiendo el *a quo* asumir la competencia para entender en autos.

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

Guillermo Alberto Antelo

Fernando A. Uriarte

Fecha de firma: 10/06/2022

Firmado por: GUILLERMO ALBERTO ANTELO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FERNANDO ALCIDES URIARTE, JUEZ DE CAMARA



#36282179#329776514#20220609170629435