

Daños y perjuicios marcaríos

¿Por qué seguir analizando
este tema?

DEBATES

- Régimen General vs. régimen especial. 1319 CC vs ley 17.011.
- Daños y Perjuicios (1319 CC) vs. restitución de frutos (694 y 695 CC) y 378 CGP. Diferencias. Elementos del daño: hecho ilícito, culpa, nexo causal daño. Restitución de frutos: buena fe vs. mala fe.
- requisitos necesario: uso? confundibilidad efectiva?

- factor de atribución: Objetivo vs. subjetivo. Carga de la prueba del actor vs. carga de la prueba del demandado.
- daño moral personas físicas vs. daños moral personas jurídicas.

DOCTRINA

Lamas - Cervieri: Régimen especial de daño y culpa presumida.

Chijane: Restitución de frutos y enriquecimiento injusto (Caffera, Mendive, Ramírez) y licencia hipotética.

Achard: Licencia hipotética, factor de atribución objetivo y nexo causal presumido.

Gamarra, Ordoqui, Mariño, Otamendi, Gutiérrez Carrau: Concepción amplia de daño moral.

Gastos incurridos en la defensa?

JURISPRUDENCIA

Posturas restrictivas:

Caso Agua para el Campo: 2015. 125/2017. TAC 1 (Salvo, Macció y Venturini).

Primera Instancia: Condenó infractor a abonar el 62% de las utilidades del infractor + 10.000 usd por daño moral.

Segunda Instancia: Revocó ambas cifras y mandó calcular la indemnización por el ILS 378 utilizando los siguientes criterios:

- a. No utilidades del infractor. Sí pérdidas de ganancias líquidas.
- b. deberá compararse ganancia líquida del período con promedio de tres ejercicios anteriores hasta un máximo de 62%..

- Se rechaza daño moral. “Corresponde si provoca una merma de su prestigio profesional y/o un perjuicio en su honor que debe ser probado.”
- Régimen subjetivo.
- La obtención de ganancias implica un daño punitivo inaceptable. Solo se puede reparar el lucro cesante. Actor debe probar existencia de daño y nexo causal. Se requiere un pericia que determine cuál fue la privación de ganancias líquidas que sufrió el titular de la marca.

Vitró: Civil 19 (Rodríguez Marichal). 2018. 39/2019

1 instancia rechaza la existencia de daño ya que no fue acreditado el uso. Los daños deben probarse a pesar de estar acreditado el hecho ilícito. 2º instancia revocó por falta de confundibilidad, por lo que no ingresó al análisis de daños.

Romano: TAC 3º (Macció, Maggi y Opertti). 2018. 111/2018.

Se rechazan demanda por falta de prueba de los daños. 2 ministros discordes (Opertti y Kellan). Aceptan condenar a pagar daño moral, a pesar de orfandad probatorio. Caso con elementos de competencia desleal.

Posturas amplias.

Caso LlameYa. Civil 5°. Benítez Caorsi. 2018. Confirmada por TAC 2 (Franca, sosa, Pérez Brignani).

1. Condenó a indemnizar las ganancias dejadas de obtener y los beneficios obtenidos por el infractor, a calcularse por el 378.
2. No corresponde cobrar costos del proceso.
3. TAC: Acreditada la existencia de daño, se ratifica el resto.

Caso Z-Mol: 2018. TAC 5°. nº 4/2021 (Simón, Pera, García Obregón).

“El uso ilícito de la marca...produce un daño fundado en la utilización de un bien ajeno sin contrapartida....la utilización de la marca tiene un valor económico, salvo que el propietario del derecho marcario decida realizar un acto de liberalidad, lo cual no acontece en el caso”.

Daño: Valor promedio de mercado del otorgamiento del titular a un tercero (licencia hipotética) + costos de la intimación notarial por arancel.

Particularidades del caso hacen descartar otros gastos.

CONCLUSIONES

1. El debate sigue abierto.
2. La jurisprudencia està lentamente evolucionando hacia la aceptaciòn de criterios jurídicos màs razonables para la protecciòn de las marcas. En resumen se ha aceptado parcialmente:
 - a. restituciòn de frutos
 - b. daño moral
 - c. presunciòn de culpa y nexu causal.

3. La disparidad de criterios en la jurisprudencia traen una inseguridad jurídica que atenta contra la posibilidad de alcanzar acuerdos extrajudiciales.
4. Es sumamente necesaria una reforma legislativa que establezca criterios generales comunes. Las características del sistema marcario amerita un régimen especial para evitar que los incentivos de incumplir sean mayores que los de cumplir la ley, cargando innecesariamente al sistema penal.