

1

I. El 18 de julio de 2017 Carlos de la Renta promovió demanda por cese de uso de marcas y daños y perjuicios contra Carlos de la Renta Ltd.

Alegó que es dueño de un local de venta de telas al por mayor del barrio de Once fundado en el año 1975; que tiene registrada la marca "Carlos de la Renta" en las clases 23 (hilos para uso textil), 24 (tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa), 25 (vestidos, calzados, sombrerería), 26 (puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes, alfileres y agujas; flores artificiales) y 27 (alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles) del nomenclador marcario; y que la última renovación de sus registros marcarios vence el 18 de octubre de 2025.

Sostuvo que Carlos de la Renta Ltd. abrió en mayo de 2017 tres locales en tres shoppings de la Ciudad de Buenos Aires; que no solicitó registros de marca en Argentina; y que desde entonces se encuentra utilizando sin su autorización sus marcas registradas para distinguir la indumentaria ofrecida en dicho local.

Alega que llamó a mediación prejudicial obligatoria a la demandada en junio de 2017 y que luego de dos audiencias, la instancia de mediación se cerró sin acuerdo entre las partes el 01/07/2017.

Con relación a los daños y perjuicios reclamados, solicitó que se condene a la demandada a pagarle una indemnización equivalente el 45% de su facturación bruta y/o lo que surja de la prueba a producir en el expediente, más intereses y costas.

II. Corrido el traslado de la demanda, Carlos de la Renta Ltd. contestó demanda y reconvino por nulidad de marca y subsidiariamente caducidad de marca.

En forma preliminar alegó que Carlos de la Renta Ltd. es la compañía fundada por el diseñador mexicano Carlos de la Renta conocido en todo el mundo; que desde los años 70 ha vestido a personalidades destacadas del espectáculo y la política mundial; que actualmente vende sus productos en más de 100 países con aproximadamente 9000 puntos de venta; que es una compañía pública cuyas acciones cotizan en el NASDAQ y que en el último año obtuvo ingresos por aproximadamente 2200 millones de euros.

Sentado ello, afirmó que la marca "Carlos de la Renta" es una marca notoria en Argentina y en el mundo, asociada a la moda y los textiles, contando con la protección de los artículos 6 bis del Convenio de París y 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, sin necesidad de presentar registro alguno en nuestro país. Que, en su carácter de marca notoria, cuenta con protección contra los riesgos de confusión y dilución.

Con relación a las marcas, alegó que por su condición de marca notoria, el registro de "Carlos de la Renta" por Carlos de la Renta en Argentina fue un registro ilegal, lesivo de sus legítimos derechos, con lo cual corresponde declarar su nulidad y rechazar la demanda.

Subsidiariamente, para el caso que se rechace la nulidad planteada, Carlos de la Renta Ltd. alegó que las marcas registradas deben ser declaradas caducas por falta de uso en Argentina y, consecuentemente, también rechazar la demanda.

Para el hipotético caso que se rechazaran las reconvenciones de nulidad y caducidad, Carlos de la Renta Ltd. sostuvo que el reclamo de daños y perjuicios era improcedente y debía ser rechazado. Alegó que las ventas en los locales de los shoppings de la compañía de ningún modo implicaron un desvío de las ventas de Carlos de la Renta con lo cual no se

2

configuró un lucro cesante indemnizable. Afirmó que ningún consumidor hubiera adquirido una prenda de alta costura de sus locales y marca incurriendo en una confusión con las marcas registradas por Carlos de la Renta en Argentina para identificar a telas.

Finalmente, solicitó la imposición de costas a la actora.

III. La reconvencción fue contestada por Carlos de la Renta solicitando su rechazo.

En primer lugar, rechazó la nulidad acusada, afirmando que la marca Carlos de la Renta no es notoria en Argentina, que sus marcas registradas coinciden con su nombre y apellido y que las ha renovado en forma ininterrumpida desde su primer registro en 1975. Asimismo, opone la excepción de prescripción alegando que ha transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 25 de la ley 22.362.

En segundo lugar, rechazó la reconvencción por caducidad. Alegó haber comercializado productos de las 5 clases donde cuenta con registros marcarios. A todo evento, sostuvo que, si hipotéticamente se considerara que no utilizó las marcas para alguna de las clases registradas, el plazo de caducidad previsto en la ley de marcas no se ha cumplido y que no caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma fue utilizada para otro producto o servicio en otra clase conforme el artículo 26 de la ley 22.362.

Por último, destacó que hasta la fecha ha utilizado sus marcas registradas en forma pacífica para identificar los productos por él comercializados, generando una clientela a su amparo que cuenta con tutela legal y constitucional.

IV. Corrido el traslado de la excepción de prescripción de la nulidad de las marcas, Carlos de la Renta Ltd. solicitó su rechazo fundando su planteo en la previsión del artículo 387 del Código Civil y Comercial de la Nación, ya que por tratarse de nulidades absolutas, no pueden sanearse por prescripción y que, en su defecto, argumenta que al tratarse de una marca registrada de mala fe, la acción es imprescriptible de acuerdo al artículo 6 bis del Convenio de París.

V. La prueba acompañada y producida por las partes es la siguiente:

a) **Documental aportada por Carlos de la Renta**, cuya autenticidad no ha sido desconocida por la contraparte, excepto el punto 4:

1. Títulos marcarios de "Carlos de la Renta" de las clases 23, 24, 25, 26 y 27;

2. Cinco revistas de los años 1978, 1985, 1993, 2003 y 2008, del rubro moda indumentaria y diseño, con publicidades donde se consigna la marca "Carlos de la Renta" en publicidad de telas.

3. Estudio de opinión pública realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Buenos Aires consistente en una encuesta a 10.000 personas, en forma presencial en 80 ciudades y pueblos de la República Argentina, cuyo margen de error es de + / - 1,5%, cuya principal conclusión es que el 75% de los encuestados no conocen la marca Carlos de la Renta.

b) **Documental aportada por Carlos de la Renta Ltd**, cuya autenticidad no ha sido desconocida por la contraparte:

1. Copias certificadas de títulos marcarios "Carlos de la Renta" a nombre de la demandada para todas las clases del nomenclador expedidos por las autoridades competentes de 85 países, entre otros Estados Unidos, Brasil, México, España, Italia, Alemania, etc.).

2. Ochenta revistas y publicaciones en diarios de veinticinco países de los rubros moda e indumentaria, espectáculos y política, donde aparece publicitado y/o mencionada la marca Carlos de la Renta.

3. Veinte revistas de espectáculo de la Argentina de los años 1973, 1980, 1985, 1990, 1995, 1998, 2002, 2005, 2010 y 2014 donde aparece mencionada la utilización de indumentaria Carlos de la Renta.

c) **Informativa:** al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Buenos Aires que realizó la encuesta aportada como prueba documental. En la respuesta se consigna lo siguiente:

1. La encuesta es auténtica y fue realizada por el Instituto.

2. Como detalle más específico, la marca "Carlos de la Renta" como marca que identifica a prendas de vestir de alta costura es conocida por el 85% de los encuestados del nivel socio económico medio / alto (ABC1). En los restantes segmentos socioeconómicos, el conocimiento sólo alcanza al 14% de los encuestados.

d) **Pericia contable:** El dictamen del experto fue presentado el 1º de julio de 2019 y no mereció pedido de aclaraciones o impugnaciones.

La pericia contable realizada en los libros de la actora indica lo siguiente:

1) Que los libros y contabilidad son llevados en legal forma;

2) Que el actor inició sus actividades el 15 de octubre de 1975 y lo ha hecho en forma ininterrumpida hasta la fecha de realización de la pericia.

3) Que el actor ha vendido productos comprendidos en la clase 24 del nomenclador identificados con la marca registrada desde el año 1975 en forma ininterrumpida hasta la fecha de realización de la pericia;

4) Que de sus registraciones contables, surge que tiene más de 4.500 clientes activos que compraron en los cinco años anteriores al inicio de la demanda;

5) El actor sólo vendió productos comprendidos en la clase 24 del nomenclador identificados con la marca registrada en los últimos cinco años anteriores al inicio de la demanda.

La pericia contable realizada en los libros de la demandada indica lo siguiente:

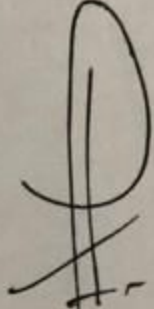
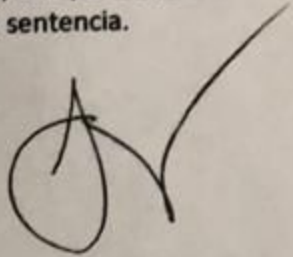
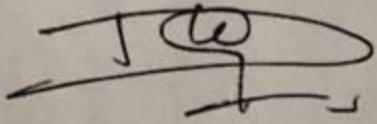
1) Que los libros y contabilidad son llevados en legal forma;

2) Las ventas brutas a partir de la fecha del inicio de las actividades del Carlos de la Renta Ltd. en Argentina hasta la fecha de realización de la pericia fueron de \$ 50.000.000 y ha obtenido una ganancia neta de \$ 14.000.000 millones en idéntico período.

4

3) Las ventas de la demandada incluyeron indumentaria comercializada en sus tres locales en tres shoppings en la Ciudad de Buenos Aires.

VI. Clausurado el período de prueba, se ponen los autos para alegar, sin que las partes presentaran alegatos, motivo por el cual se hace el llamado de autos para sentencia.



JOSE F. ELORZA
SECRETARIO
Tribunal de Selección de Magistrados y Escala Judicial
Colegio de Magistrados del Poder Judicial de la Nación



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

**COMISION DE SELECCIÓN DE
MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL**

ANEXO

El jurado considera necesario efectuar la siguiente precisión:
En el punto V a) (página 2) se debe leer: "excepto el punto 3".

**JOSE F. ELORZA
SECRETARIO**

Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación