

14 de noviembre de 2023

ESCRIBIR EN CHINO NO EVITA LA COMPETENCIA DESLEAL...

La justicia comprobó la violación de una marca registrada pero... ¿y los daños?

Un caso ocurrido en Italia motiva algunas reflexiones.

Según parece, Teddy SpA, una empresa líder a nivel internacional en la fabricación de ropa y calzado masculino y femenino, era titular de varias marcas muy conocidas, todas debidamente registradas. Bajo una de ellas (“Rinascimento”, inscrita en noviembre de 2000) fabricaba y vendía, entre otras cosas, zapatos para damas en numerosos puntos de venta en la península italiana.

Desde el punto de vista técnico, la marca (inscrita en la clase 25 que cubre “artículos de vestir, calzado y sombrerería”) estaba constituida “por la denominación de fantasía ‘Rinascimento’ reproducible en cualquier tipo de carácter gráfico, color o combinación de colores”.

Un competidor, Hu Yongjin, decidió tomar ventaja del prestigio adquirido por Teddy SpA y comenzó a importar desde China y vender en Italia los mismos productos, bajo una marca sustancialmente idéntica: “Il Rinascimento”. No sólo eso: había denominado a su empresa como “Il Rinascimento

Calzature di Hu Yongjin” (“El Renacimiento Calzados de Hu Yongjin”) e “Il Rinascimento” a su local de ventas en Padua.

Teddy SpA hizo juicio a Hu ante los tribunales de Venecia por falsificación de mercaderías y competencia desleal, para obtener una indemnización por los daños patrimoniales sufridos, el lucro cesante y el perjuicio a su reputación. Pidió incluso a la justicia la “retroversión de las utilidades”; esto es, que se le entregara una suma equivalente a las ganancias obtenidas por Hu gracias a la venta de sus productos falsificados, suma que debía establecerse en base a la equidad o a lo que lograra demostrarse o presumirse durante el proceso, con más sus intereses.

La demanda incluyó también el pedido de una medida cautelar (que le fue otorgada) para que durante el transcurso del pleito se prohibiera a Hu el uso del vocablo “Rinascimento”, solo o acompañado de otros términos o diseños, tanto en el nombre de su empresa como para designar sus productos.

Teddy SpA argumentó que la suya era una marca “fuerte”, sobre todo porque, como marca denominativa (esto es, formada por palabras) no tenía “vínculo conceptual alguno con la mercadería a la que distinguía”; esto es, consistía en una palabra sin relación lógica con el producto en cuestión, por lo que todo su valor derivaba de la calidad intrínseca de este último. (Poner la marca “Cristalina” al agua mineral requiere meno-

res méritos de marketing que llamar “Rinascimento” a un par de sandalias). En consecuencia, Teddy SpA sostuvo que los daños provocados a su marca por los productos falsificados eran considerables.

No obstante las sanciones previstas en la medida cautelar (que incluían multas diarias de doscientos euros en caso de desobediencia), Hu no retiró los carteles con los que anunciaba sus productos (con el vocablo “Rinascimento” incluido) ni modificó el nombre de su empresa.

En su defensa, Hu sostuvo que no había confusión alguna entre la marca de Teddy SpA y el nombre de su empresa y los signos usados por ésta, sobre todo porque, en su caso, la palabra “Rinascimento” estaba precedida por un artículo (“Il”) y, además, por una serie de caracteres en chino (que querían decir “calzado”) que excluían toda posibilidad de confusión.

También dijo en su defensa que la marca “Rinascimento” era usada por Teddy SpA para cubrir prendas de vestir y no sólo calzado y que las vidrieras (escaparates) de sus locales y los envoltorios utilizados eran diferentes.

Y en un aspecto que nos interesa, dijo también que los supuestos daños sufridos por Teddy SpA *habían sido mencionados de modo genérico e insuficiente como para fundamentar una demanda.*

Al tribunal no le costó demasiado resolver la cuestión¹.

En su opinión, “el parecido visual entre las marcas registradas [por Teddy SpA] y la en-

seña [de Hu] es evidente en razón de los elementos distintivos y dominantes presentes en los signos objeto de comparación”.

Para el tribunal, “la solución no cambia por el hecho de que Hu haya adoptado la misma palabra ‘Rinascimento’ con el agregado de un artículo que no tiene ninguna valencia distintiva y de caracteres chinos –también ellos poco distintivos para un público italiano y europeo–”.

“Existe identidad conceptual dada la identidad del nombre usado (‘Rinascimento’) con un significado de fantasía que no guarda referencia alguna con el producto. El riesgo de confusión debe ser evaluado teniendo en cuenta la impresión general producida por ese término, teniendo en consideración, en particular, los elementos distintivos y Dominantes presentes en los signos objetos de comparación, caracterizados por su elevada similitud y diferenciados solamente por elementos de escasísimo relieve y no distintivos”.

Esa evaluación “debe efectuarse con respecto a la impresión de conjunto que prescinde de la posibilidad de un atento examen comparativo y sincrónico”.

El tribunal entendió que en esa evaluación global de marca con producto existe una interdependencia entre los así llamados “factores relevantes” y, en particular, entre los signos distintivos y el producto, que no pone tanto de resalto sólo el parecido entre dos marcas sino también el parecido entre los productos en cuestión, de modo tal que “un tenue grado de parecido entre signos distintivos puede ser compensado por un elevado grado de parecido entre los productos respectivos, de modo que existe peligro de confusión”.

En el caso, “a la gran similitud entre los signos se agrega la identidad entre la mercade-

¹ In re “Teddy SpA c. Hu Yongji”, Tribunal de Venecia, RG 4133/2019; sentencia 1296/2021, publicada 23 junio 2021; repertorio 3282/2021; “Giurisprudenze delle Imprese”, *GiurisNews* 46/2023, 6 noviembre 2023, con nota de Carla Pagnotta.

ría vendida en el local identificado con la enseña ‘Il Rinascimento’ y los productos cubiertos por la marca registrada”.

El tribunal agregó que “los elementos indicados por Hu (como las vidrieras del local, las modalidades de venta del calzado, etc.) no son idóneos para evitar el riesgo de confusión, al menos por asociación”.

“Debe tenerse en cuenta” –dijo también el tribunal– “que el público de referencia puede ser llevado a asumir que los productos [de Teddy SpA y Hu] provengan todos de empresas vinculadas económicamente”.

Concluyó diciendo que “existe, por lo tanto, una violación de los derechos [de Teddy SpA] que corresponden a sus propios signos distintivos (en el caso, las marcas registradas). También existe competencia desleal, porque, aun cuando existan diferencias entre el tipo de comercio, vidrieras, modalidades de venta, etc., el uso de signos distintivos con el mismo propósito (como nombre de las sociedades, enseñas, etc.) crea confusión y genera las condiciones para que los compradores puedan equivocarse con respecto a su origen”.

Por lo tanto, el tribunal confirmó el alcance de la medida cautelar que prohibía a Hu el uso de la palabra ‘Rinascimento’ en cualquier forma gráfica como enseña de su negocio y como denominación de su empresa, con multas diarias en caso de desobediencia.

Pero...

...el tribunal también concluyó que “el pedido de resarcimiento y de ‘retroversión’ [de las utilidades obtenidas por Hu como consecuencia de la violación de las marcas de Teddy SpA] *carecía de toda prueba*”.

En efecto, Teddy SpA, “después de haber requerido la producción de pruebas testimoniales y la exhibición de documentos, implícitamente renunció a la admisión de dicha prueba al solicitar que se fijara una audiencia para la vista de la causa”.

Para el tribunal, “el daño reclamado no parece poder ser estimado ni siquiera por vía de equidad, y la actora no ha suministrado ningún elemento útil para verificar la efectiva subsistencia de tal daño y ni siquiera ha provisto al tribunal criterio razonable alguno para evaluarlo en el caso que subsista”.

Por consiguiente, el tribunal declaró a Hu responsable de falsificación de marcas y competencia desleal y confirmó la prohibición de usar el término ‘Rinascimento’ bajo cualquier forma gráfica, como enseña o denominación comercial, *pero rechazó la demanda por daños*.

¿Habría sido un caso de mala praxis profesional? ¿O Teddy SpA se habrá dado por satisfecha con la desaparición de la denominación usada por su competidor? ¿O las ganancias de Hu eran de imposible comprobación?

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**