



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 6600/2020

CARMEL COUNTRY CLUB SA c/ NETFLIX INC Y OTROS
s/MEDIDAS CAUTELARES

Buenos Aires, de noviembre de 2020. AN

VISTO: el recurso de la actora contra denegatoria de la medida cautelar, y

CONSIDERANDO:

I.- Que, como lo señaló el juez de grado, Carmel Country Club S.A. solicita en autos el dictado de una medida cautelar que ordene a las demandadas el inmediato cese de uso de las expresiones “CARMEL COUNTRY CLUB” y/o “CARMEL”; el inmediato cese de la promoción y reproducción de contenidos audiovisuales y/o distribución a través de la plataforma en línea o servicio de video bajo demanda streaming con la denominación “CARMEL COUNTRY CLUB” y/o “CARMEL”; el inmediato cese de la promoción y reproducción del tráiler con el título “CARMEL ¿Quién MATÓ A MARÍA MARTA?”; y la suspensión del estreno de la serie “CARMEL ¿Quién MATÓ A MARÍA MARTA?”, a llevarse a cabo el día 5/11/2020.

La actora invoca como causa de su acción la utilización no autorizada por parte de las demandadas de la denominación “CARMEL” para la promoción, difusión y comercialización de la serie a estrenarse a través de la plataforma digital “Netflix”. Entiende que la utilización de las expresiones “CARMEL COUNTRY CLUB” y/o “CARMEL” por parte de las accionadas en la serie “CARMEL ¿Quién MATO A MARIA MARTA?” la asocia directamente con un hecho policial, un homicidio irresuelto por la justicia, que en la sociedad tuvo repercusión, generando así un daño irreparable y afectando a sus derechos.

En la resolución recurrida el juez rechazó la cautelar porque la medida pretendida excede al limitado marco cognitivo propio del instituto cautelar. Para así decidir tuvo en consideración que la difusión de información e ideas de toda índole a través del servicio de internet se considera comprendido

dentro de las garantías constitucionales que amparan la libertad de expresión y a la publicación de ideas sin censura previa.

II.- La actora, en sus agravios, recuerda que en el escrito inicial solicitó el CESE DE USO de la marca “CARMEL” y de la denominación comercial “CARMEL COUNTRY CLUB”, ambas de su propiedad, por infringir el derecho que le otorga la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362, y los tratados internacionales de los que nuestro Estado es parte. Enfatiza que contrario a lo que entendió el juez *a quo*, no requirió de ninguna manera el “cese de las expresiones”, como si se pretendiera el dictado de suerte de “bozal legal” (el cual, desde ese punto de vista, no tendría ningún fundamento legal), sino que lo que quiere es que no se utilice comercialmente su propiedad intelectual de forma ilegítima, por parte terceros que no tiene derecho a hacerlo.

Vuelve sobre la denuncia que hizo inicialmente y agrega como argumento que HADDOCK FILMS S.R.L., productora codemandada en autos, ha solicitado con fecha 01/07/2019 las marcas denominativas “CARMEL, ¿Quién MATO A MARIA MARTA?”, en las clases del nomenclador internacional 38 y 41, bajo los números de actas 3.817.085 y 3.817.086 por ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Afirma que tal acto implica el reconocimiento de que estamos frente a una indebida explotación con fines económicos de lucro en la medida que los demandados produjeron y ofrecerán a sus clientes una serie, un producto audiovisual comercial, para entretener al público a través del acceso a la plataforma Netflix que requiere una membresía paga. Por eso, sostiene la recurrente, los demandados se beneficiarán por utilizar la marca ajena. El problema que advierte con ello es que el nombre de la serie es “Carmel”, y que el hecho de nombrar a la serie como “Carmel” es violatorio del derecho a su propiedad, que siempre ejerció de forma pública, continua, y pacífica.

Considera que el magistrado de grado no determinó con exactitud cuál es el conflicto en cuestión, ya que “CARMEL” es una marca de hecho, legal y jurisprudencialmente protegida. En todo caso, dice, lo correcto es reconocer que



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 6600/2020

el título de la acción está dado por la propiedad de la marca de hecho “CARMEL” y de la “DENOMINACIÓN COMERCIAL”, según y bajo la protección que le otorgan los artículos 27 y 28 de ley 22.362. Por y con ello requiere el amparo de la justicia, conforme a la exclusividad que le asiste como propietario de una DESIGNACION COMERCIAL.

III.- Que la actora CARMEL COUNTRY CLUB S.A. (razón social) es una persona jurídica que alega que el nombre (CARMEL, o CARMEL COUNTRY CLUB) con que designa su actividad con fines de lucro constituye una propiedad adquirida con el uso. Por otro lado, también sostiene que “CARMEL” es una marca de hecho que le pertenece.

Como punto de partida corresponde señalar que una misma actividad o servicio no puede tener dos naturalezas jurídicas distintas, como tampoco puede ser amparada al mismo tiempo por dos regímenes legales pertenecientes a un conjunto que conforman un todo unívoco, pero que legislan sobre elementos distintos. Por un lado, la Ley 22.362 establece el marco regulatorio de las marcas (Capítulo 1, arts. 1 a 26 y c.c. de la Ley 22.362) y, por otro el de las designaciones (arts. 27 a 30 y c.c. de la Ley de Marcas).

La actora, tanto en el escrito introductorio como en el memorial, va y vuelve sobre conceptos y definiciones que no pertenecen o coinciden con un determinado régimen sino, más bien por el contrario, confunde sus alegaciones entre definiciones propias tanto de las designaciones como de las marcas.

Aún así, y con independencia de ello –adelantamos- no le asiste a la actora razones con entidad suficiente que justifiquen en este estado preliminar al dictado de una medida cautelar.

Carmel Country Club S.A., es una persona jurídica organizada conforme a uno de los tipos previstos en Ley Nro. 19.550 (confr. arts. 1 y 163 y s.s.) y su objeto está definido en el estatuto social que integró la asamblea constitutiva (art. 179), cuyo texto fue acompañado en autos y que a continuación se trae:

ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá por OBJETO realizar por cuenta propia o de terceros las actividades necesarias para el fomento y dirección de un complejo social, deportivo y residencial de los llamados "clubs de campo" que bajo las normas legales vigentes, funciona con la denominación "Carmel Country Club". A tal efecto podrá desarrollar las siguientes actividades: Inmobiliarias: Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, incluso las comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como también toda

clase de operaciones inmobiliarias, en especial el fraccionamiento y posterior comercialización de parcelas destinadas a urbanización club de campo. Podrá inclusive, realizar todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes como así también dedicarse a la administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros. Deportivas, sociales y culturales: Fomentar y desarrollar las actividades deportivas, en especial tenis, paddle tenis, golf, natación, fútbol, rugby, volley-ball; sociales, benéficas y culturales, mediante la creación y organización del club de campo a que se hace referencia en el primer apartado del presente artículo. Para el cumplimiento de los fines sociales, la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con su objeto.-





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 6600/2020

Ahora bien, la actora aduce que una de las codemandadas al solicitar las marcas denominativas “CARMEL, ¿Quién MATO A MARIA MARTA?”, en las clases del nomenclador internacional 38 y 41, reconoce que esas palabras más allá de ser el título de una obra (que específicamente como tal estaría al margen del derecho de marcas) tienden a identificar a un producto que se ofrece al consumidor a través de una actividad lucrativa. Sobre el punto, claramente, identifica el marco normativo que pretende hacer caer sobre los sujetos pasivos, mediante la aplicación del derecho marcario que reclama a su favor para proteger una marca de hecho y/o (dice) una designación comercial, que le pertenecen.

La clase 38 del nomenclador marcario incluye los siguientes servicios: Telecomunicaciones. Emisión de programas de T.V. y radio. Servicios de internet y páginas web; y la clase 41 agrupa: Educación; formación. Esparcimiento. Actividades deportivas y educativas Montaje y preparación de programas de T.V. y radio. Exposiciones con fines culturales. Reportaje y redacción. Servicios de capacitación.

Ninguna de esas dos clases se relacionan con los servicios que brinda la actora.

IV.- Que tal como ha sostenido esta Cámara, quien se opone a la solicitud de un registro o cuestiona los derechos que derivan, debe sustentar la pretensión en un interés legítimo (art. 4° de la ley marcaria) acreditando la existencia de un derecho o, inclusive, de una situación de hecho digna de tutela jurídica, sea para evitar el aprovechamiento indebido de un signo ya registrado (Fallos: 280:373) o que, sin estarlo –este podría ser el caso si consideramos a la marca de hecho que dice la actora-, ha sido usado en forma continua, intensa y pública, generando así una clientela susceptible de ser captada merced a la confusión con la marca pedida o que se vaya a usar (conf. esta Sala II, causa N° 6919, del 17-12-89, Sala III, causas 3405/93 del 9-3-94 y 14.984/03 del 7-8-07).

En cuanto la verosimilitud del derecho que otorga el nombre comercial no se puede soslayar que la marca y el nombre comercial cumplen funciones distintas e identifican algo diferente: productos o servicios aquélla, y un

establecimiento comercial la segunda. Como son distintos los respectivos campos de aplicación, el criterio de la confrontación no debe ser tan estricto como el que se aplica en el conflicto de dos marcas o dos nombres entre sí (conf. esta Sala II, causa 409/99 del 15.10.02 y Sala I, causa 8.237/99 del 4.4.02).

Pero no es necesario aquí ocuparnos de la estrictez en el cotejo, o de la que pudiere surgir con el confronto de la supuesta marca de hecho de la actora, puesto que se trata en autos de productos o servicios completamente distintos, pues la parte demandada ofrece al consumidor una serie audiovisual y la actora brinda actividades inmobiliarias como la compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de inmuebles, fraccionamiento y comercialización de parcelas, administración de propiedades dentro de un límite territorial del club de campo que creó y organiza.

No surge entonces en el caso la superposición de productos ni de servicios, lo que conduce a descartar la hipótesis de confusión indirecta. No se ve de qué modo el público consumidor podría asociar la actividad de la actora, sus servicios y (eventualmente) productos con la serie que se va a emitir, y la posibilidad de que se pueda atribuir a todos ellos un origen común.

El análisis efectuado se enmarca en el conocimiento necesario para resolver la contienda que se presenta ante el excepcional pedido anticipatorio del dictado de la medida cautelar, pero para resolver definitivamente el conflicto tal como fue presentado por la parte actora mediante la invocación de leyes de distinta naturaleza y los daños que denuncia, se debe ponderar el conjunto de circunstancias adjetivas en que se ambienta la contienda (confr. Sala II, causa n° 4232/97 del 30.4.98, entre otras); extremo este que sólo será posible al término del proceso y luego de que ambas partes hayan producido toda la prueba que hace a su derecho (conf. Sala III, causa n° 1789/99 del 8.7.99, entre otras).

Por todo ello, este Tribunal **RESUELVE**: Confirmar el rechazo de la medida cautelar pedida por la actora, por los argumentos que surgen de los considerandos que preceden.



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 6600/2020

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Signature Not Verified
Digitally signed by RICARDO
GUSTAVO RECENDO
Date: 2020.11.03 09:22:39 ART

Signature Not Verified
Digitally signed by EDUARDO
DANIEL GOTTARDI
Date: 2020.11.03 10:33:06 ART

Signature Not Verified
Digitally signed by ALFREDO
SILVERIO GUSMAN
Date: 2020.11.03 10:37:09 ART



#35106976#272349347#20201103085534997