



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

Causa n° 1295/2016

PAENZA, MAXIMO c/ CHILAVERT GONZALEZ, JOSE LUIS FELIX
s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA

En Buenos Aires, a los días del mes de abril de 2021, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor **Eduardo Daniel Gottardi** dice:

I.- El señor Máximo Paenza solicitó –en sede administrativa- el registro del conjunto “**Wear It Proud! CHILA BAG CO. Buenos Aires est.2014**” por acta n° 3.371.754 para distinguir los productos de la clase 18 nomenclador marcario internacional (fs. 1). Hecha la publicación de rigor, la mencionada solicitud obtuvo la oposición del ex futbolista de Velez Sarfield **José Luis Felix Chilavert Gonzalez**, considerando que la marca solicitada era idéntica a su seudónimo “**CHILA**” invocando -a tal efecto- el art.3° inc. h) y 4to. de la ley 22.362 (fs.3).

Mas, con el propósito de que se hiciera cesar los efectos de la protesta, el peticionario de la marca objetada convocó al oponente a la audiencia previa de mediación requerida por la ley -ofreciendo en ésta- limitar su pedido para distinguir únicamente “mochilas, bolsos, morrales y billeteras” (fs. 11) que -pese a la limitación efectuada- quedó subsistente el conflicto entre el solicitante y el oponente.

Convencido –sin embargo- de su derecho a obtener el registro pretendido el señor Máximo Paenza promovió la demanda de autos con la finalidad de que se declarara infundada la oposición, desarrollando en el escrito inicial los argumentos que demostrarían que las designaciones enfrentadas eran inconfundibles (confr. fs.13/14, ampl.fs.29/39).

Asumiendo su calidad de demandado el señor Chilavert Gonzalez insistió en su oposición destacando -en especial- la notoria fama adquirida por

su seudónimo “CHILA”, como persona vastamente reconocida en la Argentina y más allá de nuestras fronteras (fs.146/159).

II.- Una vez finalizadas las tres etapas del proceso ordinario, el señor Magistrado de primera instancia –en el fallo de fs. 382/387vta.- tras admitir el “interés legítimo” de ambas partes, consideró que la oposición planteada no podía prosperar, basándose para ello en que el demandado no comercializa producto alguno en la clase 18 del nomenclador. Tuvo en cuenta que el seudónimo del futbolista no alcanzaba el rango de “notorio” como para repeler cualquier acción de registro de una marca. En definitiva hizo lugar a la demanda promovida por Máximo Paenza contra Jose Luis Félix Chilavert Gonzalez, declarando infundada la oposición que éste último dedujo con respecto a la solicitud de la marca “**Wear It Proud! CHILA BAG CO. Buenos Aires Argentina**”, acta n° 3.371.754 para distinguir únicamente “mochilas, bolsos, morrales y billeteras”. Conforme con ese resultado, impuso las costas al demandado vencido (art. 68 del CPCC).

La sentencia que acabo de resumir fue apelada por el demandado vencido (fs.399), que expresó agravios a fs.417/421, que originó la réplica de su contraria a fs.423/427. Median, además, recursos por honorarios a fs. 392, 394, 396 y 399 los que serán objeto de estudio al finalizar el presente acuerdo.

El demandado vencido, expuso las críticas que le mereció el fallo y los argumentos que justificarían su revocación. Su argumento principal está enderezado a demostrar la arbitrariedad de la sentencia que vincula la expresión “CHILA” al producto “mochila”, que no coincide con la realidad. Se trata de una expresión que no evoca ningún objeto pero que sí coincide con su reconocido seudónimo. Se agravia de que el sentenciante haya determinado como elemento preponderante para resolver como lo hizo, la falta de comercialización de su parte de los productos pertenecientes a la clase 18 del nomenclador. La tutela del seudónimo no se apoya en el principio de especialidad. Existe una íntima vinculación entre las mochilas y bolsos y el ámbito deportivo en que se desarrolló la actividad de su parte. La protección del seudónimo al que alude la ley es una situación distinta contemplada por otras normativas legales que regulan el derecho al nombre. De ninguna manera puede negarse el carácter notorio de su seudónimo y por tanto la demanda no puede prosperar, con costas.



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

Causa n° 1295/2016

III.- Así reseñada la causa en los aspectos sustanciales que interesan en esta instancia, y antes de entrar al estudio de las cuestiones traídas a esta Alzada y que juzgo necesarias frente al tenor de los agravios; señalo que para resolverlas, no seguiré el orden propuesto por el contendiente, ni tampoco el que observó el señor Juez de la anterior instancia, limitándome en el caso, a tratar sólo aquéllas que son “conducentes” para la correcta adjudicación de los derechos que les asisten. Y en el análisis de la causa volcaré aquéllas probanzas que tengan incidencia en la asignación de los derechos de cada quién y haré uso de la facultad que me concede el art. 386, segunda parte, del Código Procesal.

En una primera aproximación al conflicto considero conveniente precisar que es innegable -y así lo entiende el demandado- que estamos frente a un caso en que el tema que se debate es en torno a la defensa y tutela de un seudónimo, que si bien encuentra sustento en el art. 3° inc. h) de la ley 22.362, también encuentra respaldo en otras esferas jurídicas distintas de la ley marcaria: esto es en el art. 71 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) y en el art. 23 de la ley 18.248.

IV.- A los efectos que voy a analizar no está de más traer a colación qué se entiende por seudónimo o sobrenombre.

Se trata de un apelativo que adopta una persona física o jurídica que pasa a ser conocida públicamente con esa designación, y éste seudónimo o sobrenombre es asumido por éstas personas como propios y públicamente identificados con él. Esa asociación de “hecho” es concorde con los fines de la Ley, que le acuerda una tutela legal, a fin de evitar que el prestigio alcanzado por esa denominación no lo use un tercero o que se lo registre como marca propia sin el expreso consentimiento de su propietario. Ese seudónimo ya está en el patrimonio de quien lo usa, y no puede ingresar al patrimonio de otro sin

afectar la garantía de propiedad consagrada en la Constitución Nacional (esta Sala causa 15.088/94 del 20.10.2009)

En la mayoría de los casos, los sobrenombres o seudónimos son puestos a las personas físicas por terceros y el público pasa a identificarlos por esos sobre-nombres o seudónimos.

En algunos supuestos, es adoptado por el propio interesado; en otros, es el público el que se los adjudica.

V.- Pero, sea del modo u origen que fuera, lo que interesa a los efectos de la ley es que el sobrenombre o seudónimo se transforme en una forma necesaria pero NOTORIA en identificar al personaje. En efecto, no cualquier nombre o sobre-nombre alcanza el excepcional nivel que merezca esa clasificación. La gran difusión o prestigio alcanzado son propios de muchos personajes y ello no es suficiente para clasificarlos de “notorios”. En ese sentido el art. 72 del Nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994), dispone: “el seudónimo notorio goza de la tutela del nombre”, en concordancia con el art. 23 de la ley 18.248 que en igual sentido expresa: “cuando el seudónimo hubiera adquirido notoriedad, goza de la tutela del nombre”, con la idoneidad y eficacia para darle la adecuada protección. Lo que significa que la tutela del nombre o el seudónimo es brindada sólo si fue explotado, en forma tal que hubiera adquirido el rango de notorio y sobre todo en el país donde pretende su reconocimiento.

VI.- En este escenario debo valorar las circunstancias personales que rodean al ex futbolista paraguayo José Luis Félix Chilavert González que – según los informes aportados al proceso-forjó su carrera de deportista en las canchas Argentinas en medio de miles de partidos de futbol considerado por el público como uno de los ídolos máximos de Vélez Sarsfield de Argentina y como un jugador emblemático de la selección del futbol de Paraguay.

Es conocido por ser el segundo portero más goleador de todos los tiempos. En 1996 fue distinguido como “futbolista Sudamericano del año”. En el año 2000 recibió el premio “Konex” como uno de los mejores futbolistas de la década en la Argentina. En noviembre de 2000 es traspasado al Racing de Estrasburgo donde ganó la copa de Francia. Participó en los mundiales de 1998 y 2002. En 2003 conquistó el título de “Peñarol de Uruguay” (fs. 72/145 y



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

Causa n° 1295/2016

pericial 288/294). Obran en autos, además de esas constancias, otras que hacen referencia a que se identifica al futbolista, como CHILA, tales como las que constan a fs.79, 86, 87, 90vta., 143vta., 220/231.

Los antecedentes que he reseñado sucintamente, constituyen datos de realidad que no pueden ser soslayados, porque –como lo destacó la Corte Suprema hace bastantes años (Fallos: 237:299)- los conflictos marcarios no pueden ser resueltos mediante una comparación abstracta o teórica de los vocablos, sino atendiendo a los reales intereses en juego según una adecuada valoración de las probanzas que conforman la contienda y que la jurisprudencia ha denominado “circunstancias adjetivas” (esta Sala causa n° 5643/07 del 24.5.2018).

Las revistas, los elementos agregados a la causa y la pericia informática de fs. 288/294 solo me convencen sobre cierto prestigio alcanzado en el pasado por el ex futbolista y su seudónimo. No hubo un accionar tal como para otorgarle la excepcional categoría de NOTORIA que pocos alcanzan. Y es éste requisito, de acuerdo a los argumentos antes expuestos, los que no logró satisfacer el señor Chilavert Gonzalez y su seudónimo CHILA.

De manera que no tratándose el seudónimo “CHILA” de una notoria designación, concluyo que no resulta suficiente que el seudónimo “CHILA” que nos ocupa tenga tal presencia entre el público en general que me permita calificarla como un nombre o seudónimo que haya alcanzado el rango de “notorio”, (no es Maradona, y tampoco Messi). “CHILA” es el sobrenombre que en todo caso habría logrado en el pasado algún grado de difusión y prestigio, no son atributos suficientes que lo hagan merecedor de trabar el registro del conjunto de su oponente, que si bien incluye el vocablo “Chila”, tiene elementos novedosos que le otorgan “capacidad distintiva suficiente” para obtener su registro.

VII.- Examinando otro aspecto de la causa, tengo en cuenta que el señor Chilavert González jamás adquirió un derecho sobre dicho nombre quien

hasta el presente tampoco se ha dedicado a la fabricación o comercialización de los artículos comprendidos en el renglón 18 del nomenclador, es decir “bolsos, mochilas” y que pueda oponer válidamente a su contrincante, porque –de ser así- ese extremo habría sido un recaudo suficiente para otorgarle la debida protección, por lo que la oposición interpuesta debe ser declarada infundada por carecer de sustento fáctico-jurídico que lo habilite.

Las razones jurídicas que he desarrollado bastan para restar idoneidad a la protesta de la contraparte; en consecuencia, propongo autorizar el registro de la marca “**Wear It Proud! CHILA BAG CO. Buenos Aires est.2014**” por acta n° 3.371.754 hecho por Máximo Paenza, en la clase 18 nomenclador marcario internacional para distinguir únicamente “mochilas, bolsos, morrales y billeteras”.

Juzgo –en definitiva- que la sentencia de primera instancia se ajusta a derecho, de manera que propongo al acuerdo; su confirmación, con costas –de ambas instancias- al demandado vencido (art. 68 del C.P.C.C.).

Los doctores Ricardo Gustavo Recondo y Alfredo Silverio Gusman por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala **RESUELVE**: confirmar el fallo de primera instancia que autorizó el registro de la marca “Wear It Proud! CHILA BAG CO. Buenos Aires est.2014” por acta n° 3.371.754, hecho por Máximo Paenza, en la clase 18 nomenclador marcario internacional para distinguir únicamente “mochilas, bolsos, morrales y billeteras”; con costas –de ambas instancias- al demandado vencido (art. 68 del C.P.C.C.).

Pasen los autos a regular honorarios.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.