

**Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4º Turno N° 49 de 5 de agosto de 2010.- Se condena por uso ilegal de marca derivado del hurto de software que incluía la base de datos de clientes, proveedores, listados de sueldos e informes varios.**

VISTOS:

Para sentencia definitiva de primera instancia, estos autos caratulados: "AA LTDA. Y OTROS C/CC Y OTROS, DAÑOS Y PERJUICIOS", Fa 2-36761/2008.

RESULTANDO:

1º) El 6 de agosto de 2008, con los recaudos incorporados a fs. 2 a 25, se presentó AA LTDA. a través de representante y BB, solicitando inspección ocular y pericia contra los Sres. CC y DD.

Expresaron: el 20 de junio de 2007, CC y BB celebraron un acuerdo para la finalización de la sociedad que los vinculaba en AA LTDA. y en el condominio de un inmueble en Maldonado.

Por tal acuerdo, CC vendería la totalidad de sus cuotas sociales, derechos marcarios y demás activos a BB y este transmitiría la cuota parte de su propiedad en el inmueble de Maldonado.

Estas obligaciones se cumplieron, pero dentro de la adquisición realizada por BB y su hija, estaban los "derechos marcarios", comprometiéndose CC a no utilizar directa o indirectamente con fines comerciales o publicitarios la marca AA LTDA. o cualquier otra denominación que pudiera inducir a confusión.

CC, su hija y su yerno DD, han incumplido las obligaciones asumidas. El 3 de mayo de 2007, DD solicitó el registro de la marca "EE", cuando aún era funcionario de AA y mientras se gestionaba el acuerdo de 25 de junio de 2007.

A su vez antes de dejar la empresa, los demandados copiaron los programas que fueron diseñados y desarrollados por AA y vendidos como parte de sus activos a los comparecientes.

Finalmente los demandados constituyeron una empresa denominada "DD-CC", dedicándose a contactar a los clientes de AA.

Solicitan se efectúe inspección ocular y pericia ocular y pericia para constatar el uso de los programas de AA, la lista de clientes y registro de depósitos.

2º) Reaída la observación del auto 2356/2008 y cumplida que fue, se proveyó de conformidad (fs. 35 a 48).

3º) Solicitadas por los promotores las medidas cautelares que fueran observadas por la sede (fs. 49 a 20); a fs. 71 y ss. se solicitó ampliación de pericia, a lo que se accediera (fs. 71 a 78).

4º) A fs. 79 y ss., el 3 de febrero de 2009, se promueve demanda. Detallan la situación de la empresa y el ambiente de tensión que rodeó al acuerdo de venta del 50% de las cuotas sociales de CC y el mecanismo organizado por los demandados para el trasiego de la información.

El dolo de los demandados aparece antes, durante y luego de operada la cesión de cuotas sociales y con el establecimiento de la nueva empresa DD-CC.

El codemandado DD siendo funcionario de AA intentó registrar como marca la denominación que siempre acompañó a AA o sea EE, lo que no resultó viable.

Al organizarse como empresa competidora, contrataron la misma empresa programadora de páginas web y efectuaron publicidad confusa con la misma locutora y en la misma emisora FM que AA.

No bastando con ello, buscan presentarse en licitaciones o pedido de precios, siempre por debajo de AA y de todos los competidores.

Por último, deciden frontalmente atacar la clientela, contactando clientes de AA en el Uruguay y en el exterior.

Agregan fotografías en las que los empleados de la demandada utilizan para cumplir su tarea mantas azules importadas propiedad de AA, carros, zorras y cajas desarmables con el logo y colores de AA.

Expresan el incumplimiento de CC de las cláusulas 11<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> del acuerdo, las que también fueron asumidas y ratificadas por CC y DD, según cláusula 15<sup>a</sup>.

Se pactó para el caso de incumplimiento, una multa de U\$S 30.000 a la que se acumularían los daños y perjuicios, los que se estiman en U\$S 50.000 por daño a la imagen de la empresa, menoscabo a la clientela, usurpación de información confidencial, etc.

Solicitan diligenciamiento de prueba, fundan el derecho y piden en definitiva, se condene a la demandada al pago de la multa pactada más los daños y perjuicios con sus intereses, tributos y costos.

El 6 de febrero comparece nuevamente la actora, adjuntando la documentación omitida (fs. 104 a 134).

5º) Corrido traslado de la demanda (fs.135, 186 a 193); a fs. 176 y ss. y con los recaudos incorporados a fs. 147 a 175, comparecieron los demandados, quienes luego de efectuar consideraciones liminares en cuanto a que se debió efectuar el planteo fundado en responsabilidad contractual y no en la acumulación de ambos ordenes de responsabilidad (contractual y extracontractual), manifestaron:

La demanda es improponible en tanto no existe prueba que acredite el daño y el nexo causal, sobre lo que se exponen, citando doctrina y jurisprudencia.

Controvierten los hechos alegados en la demanda. Expresan que BB en julio de 2005, decidió asumir la gerencia de operaciones de una empresa del mismo ramo en Barcelona, España, a la que se incorpora en octubre del mismo año. Dicha situación se extendió hasta mayo de 2007.

CC decidió disolver el vínculo y a principios del 2007 le ofreció comprar la participación societaria o vender la misma, acordándose un plazo a tales efectos hasta el 30 de mayo. Dentro de dicho plazo, BB decide comprar la participación societaria de CC.

En momentos en que aún BB no había optado por la compra, DD decidió inscribir la denominación EE, ante la posibilidad de que BB vendiera. CC retira la solicitud de inscripción 5 días antes de la fecha del acuerdo.

Niegan la utilización de bienes que hayan pertenecido a AA, ya que adquieren de manera directa sus uniformes y herramientas y en cuanto a la utilización de los mismos medios publicitarios, ello no configura causal de competencia desleal o ilícita.

De la pericia y su ampliación, no surge elemento alguno que avalen las afirmaciones de la contraria. No se constató la presencia de obras de software de propiedad de AA instaladas en los equipos inspeccionados.

En la ampliación se señala la presencia de archivos en cuyo nombre o contenido se hace referencias a AA. Dichas referencias no configuran la utilización del nombre o de la información de la misma. En muchos casos se

trata de invitación a cotización de precios por parte de organismos públicos que han hecho lo propio con AA y han procedido a la confección del cuadro comparativo de precios.

En cuanto a los daños que se reclaman, no se establece discriminación por rubros, ni imputación de montos.

Ofrecen prueba, fundan el derecho y piden en definitiva se rechace la demanda en todos sus términos con las máximas sanciones procesales.

6º) A fs. 136 a 145 se incorporó la ampliación de pericia.

Las partes fueron convocadas a la audiencia preliminar que se señaló para el 29 de julio de 2009, la que se celebró conforme emana de fs. 199 y 200; señalándose la complementaria para el 19 de octubre, ordenándose el diligenciamiento de la prueba ofrecida (fs.201 a 211, 215, 216, 230 a 233, 236 a 246, 261, 262).

7º) En la complementaria dispuesta se desarrolló la actividad procesal emergente de fs. 223 a 229. Restando prueba por diligenciar, se prorrogó para el 4 de febrero pasado, la que se llevó a cabo según emana de fs. 266 a 269.

Se procedió a un nuevo señalamiento para el 21 de abril, el que se cumplió según fs. 274 a 277.

La causa concluyó el 21 de junio pasado, quedando convocadas las partes para el día de hoy, a efectos de oír el dictado de la sentencia fs. 280 a 299).

#### CONSIDERANDO:

I) Conforme se estableció en el estadio procesal correspondiente a la fijación del objeto, deberá determinarse la procedencia de los daños y perjuicios y el cobro de multa pretendidos por la actora y que fueran controvertidos en todos sus términos por la demandada en cuanto a su procedencia, acumulación y montos reclamados.

II) Precisión liminar. La actora en forma improcedente pretende acumular la pretensión de cobro por multa por incumplimiento contractual y los daños y perjuicios basados en la competencia desleal que atribuye a los demandados. Y bien; la competencia desleal se configura cuando existe un abuso en el ejercicio de la libre competencia, siendo de aplicación la norma general del artículo 1319 del Código Civil, por lo que no es procedente el cúmulo entre ambos órdenes.

La tutela aquiliana por ser general, es desplazada y sustituida por la regulación específica del vínculo obligacional.

El cúmulo entre ambos órdenes es improcedente por expresa voluntad legislativa, al regular en forma diversa las consecuencias del incumplimiento de un vínculo obligacional y las que derivan de un deber no obligacional, un deber genérico de no dañar.

III) Sentada esta premisa, se ingresará al análisis de la procedencia del cobro de la multa pactada.

El haz obligacional vinculante entre las partes emerge del documento incorporado a fs. 6 a 19.

No resultó controvertido el incumplimiento de dicho acuerdo en lo medular: cesión de cuotas sociales, derechos marcarios y demás activos que CC poseía en AA a favor del Sr. BB y enajenación del 50% del inmueble de Maldonado por parte de BB y el pago del precio pactado.

El conflicto se centra en determinar si los demandados incumplieron las cláusulas 11ª num. 1º y 13º del acuerdo y por ende son responsables solidarios de la multa pactada para el caso de incumplimiento, conforme cláusula 15ª.

De acuerdo a la cláusula 11ª, numeral 1º, el Sr. CC declaró desconocer cualquier hecho o circunstancia que pudiera afectar negativamente a AA o a su valor patrimonial o al desempeño de sus actividades.

Se aduce por la actora que CC incumplió, en virtud de que no puso en conocimiento, el intento de su yerno DD de registrar la marca EE.

Tal como informa la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a fs. 231 y ss., DD solicitó el registro de la marca el 3 de mayo de 2007 y desistió de dicha solicitud el 15 de junio de 2007 (fs. 240), cinco días antes de la firma del acuerdo (fs. 6), por lo que nada debía declarar CC en tal sentido el 20 de junio de 2007, por lo que no puede sostenerse que medió incumplimiento.

Por otra parte, el intento de DD no poseía virtualidad de causar perjuicio alguno en virtud de que dada la generalidad de la denominación, la misma no resultaría inscribible de todas formas.

IV) Resultó probado en cambio, el incumplimiento de los demandados de lo dispuesto en la cláusula 13ª del acuerdo.

En efecto: de la pericia, su ampliación y aclaraciones formuladas en audiencia por el Sr. Perito, así como de los testimonios de FF y GG (fs. 40 a 47, 77, 78, 136 a 145 y 224 vto. A 228); se desprende que los demandados poco antes de celebrar el acuerdo, sacaron información privilegiada y derivaron los correos de la empresa, configurándola en sus computadores personales. Si bien no se encontraron programas pertenecientes a AA, se encontraron archivos de la firma, vinculados a información de clientes, listados de sueldos, informes varios e incluso en la ampliación de la pericia se comprobó la eliminación del archivo identificado como "sent ítems mail uruvan.dbx". Todos esta información fue encontrada en las computadoras de la empresa CC-DD a poco más de un año de celebrado el acuerdo, sin que exista una explicación razonable.

Obsérvese asimismo que la eliminación del archivo constatada en la segunda pericia, constituyó un vano intento de ocultar lo que se demostró por medio de las declaraciones de HH e II: la triangulación de clientes de AA hacia CC-DD.

De acuerdo a lo establecido en las cláusulas 15ª a 18ª, los demandados deberán abonar a la actora la multa pactada que asciende a U\$S 30.000.

V) Se desestimaran los daños y perjuicios reclamados. Aún cuando en una recta interpretación de la demanda se sostuviera que los mismos se basan en lo pactado en la cláusula 18ª del contrato y no en la argumentada competencia desleal, en el caso no se articularon debidamente.

Obsérvese que el perjuicio invocado debe ser cierto y debidamente probado por la reclamante, no bastando con una reclamación genérica sin respaldo probatorio en cuánto a su ocurrencia y entidad.

VI) La conducta de las partes a lo largo del proceso impide la formulación de especial imposición (arts. 688 C.C. y 56 C.G.P.).

Por lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 1253, 1291, 1341 y ss. del Código Civil; 139, 140 y 198 del Código General del Proceso. FALLO:

Ampárase parcialmente la demanda y, en su mérito, condénase a los demandados a abonar a la actora la suma de U\$S 30.000 (Treinta mil dólares americanos) en concepto de multa, más los intereses legales del 6% anual lineal desde la fecha de presentación de la demanda, sin especial condenación.

Desestímase la pretensión en lo restante.  
Consentida o ejecutoriada, cúmplase y oportunamente archívese.  
Honorarios fictos, \$ 30.000 para cada parte.

Dra. Martha Alves De Simas – Jueza Letrada