



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

CCF N° 3778/2019 "LABORATORIOS FELIPE BAJER SA C/
LABORATORIOS MONTSERRAT SA Y OTRO S/ CESE USO DE
MARCA"

Juzgado N° 8

Secretaría N° 16

En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre del año 2025, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala I de la Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos mencionados en el epígrafe, y de acuerdo con el orden de sorteo, el doctor **Juan Perozziello Vizier** dijo:

I. El juez de primera instancia desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por Laboratorios Frasca SRL, con costas a la vencida (art. 68 y 69 del CPCC).

En cuanto al fondo de la cuestión, hizo lugar a la demanda entablada por Laboratorios Felipe Bajer SA respecto de Laboratorios Monserrat y Eclair SA; y en consecuencia, condenó a la referida codemandada a cesar en el uso del *trade dress* del producto de la marca "FARM X", debiendo abstenerse de utilizar la X al final de su signo "CALCUSAN" y de emplear diseños que importen una imitación fraudulenta del producto de la parte actora.

Por otra parte, el *a quo* rechazó la demanda entablada por Laboratorios Felipe Bajer SA en relación a Laboratorios Frasca SRL.

Finalmente, impuso las costas por el proceso principal a cargo de Laboratorios Monserrat y Eclair SA, en todas las relaciones procesales (art. 68 del CPCC), y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.



II. Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas co-demandadas el 18/6/25 (Laboratorios Monserrat y Eclair) y el 19/6/25 (Laboratorios Frasca), cuyos recursos fueron concedidos libremente el 26/6/25. Las accionadas expresaron sus agravios el 18/8/25 y el 19/8/25, los cuales fueron posteriormente contestados por la parte actora.

Asimismo, hubo apelaciones contra la regulación de honorarios practicada en primera instancia, las cuales serán tratadas -de corresponder- a la finalización del presente Acuerdo.

III. Por un lado, **LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A.** se queja de que el *a quo*:

a) aplicó erróneamente el concepto de *trade dress* sin definirlo ni fundamentarlo, pese a tratarse de un envase no visible al consumidor;

b) omitió considerar la inexistencia de derechos marcarios de la actora sobre el envase y su falta de originalidad;

c) no trató el argumento sobre el carácter genérico del uso de los colores blanco y celeste en el rubro farmacéutico;

d) desatendió la antigüedad y autoría del logotipo institucional de la demandada;

e) no ponderó adecuadamente las diferencias entre las cajas y la relevancia de las denominaciones "Calcusan X" y "Farm X";

f) reprochó indebidamente fabricar un producto con ingredientes similares, práctica habitual en la industria farmacéutica;

g) no acreditó la existencia de confundibilidad efectiva, tratándose de medicamentos de venta bajo receta;

h) prohibió el uso de la letra "X", elemento genérico y de uso común;

i) calificó erróneamente su conducta como acto de competencia desleal, sin probar ventaja comercial ni daño; y

j) impuso indebidamente las costas vinculadas con la acción dirigida contra Laboratorios Frasca S.R.L., absuelto en el fallo.

Por otra parte, **LABORATORIOS FRASCA S.R.L.** se agravia de:





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

a) que la sentencia haya rechazado su defensa de falta de legitimación pasiva, argumentando que su participación se limitó a la fabricación de envases por encargo, sin injerencia en el diseño ni en la comercialización del producto;

b) la imposición de costas en su contra en el incidente de falta de legitimación pasiva;

c) la imposición de costas en el proceso principal;

d) la falta de sanción por malicia a la actora, afirmando que Laboratorios Bajer S.A. accionó de manera temeraria y con conocimiento de la falsedad de sus imputaciones.

IV. Antes de exponer mi criterio respecto de la problemática planteada, advierto que no habré de seguir a la recurrente en todos y cada uno de sus razonamientos sino que ceñiré mi exposición a los aspectos “conducentes” para la justa composición de la *litis*. Me atengo, a la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha considerado válida esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales y por tanto compatibles con los principios y garantías constitucionales (cfr. CSJN Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre otros).

V. Ahora bien, hechas las aclaraciones que anteceden, ingresaré de lleno en las quejas vertidas por las apelantes, comenzando por las de Laboratorios Montserrat y Eclair S.A.

Con respecto al agravio individualizado como a) en el considerando III en lo atinente a la errónea concepción del “trade dress” y falta de definición normativa, la apelante sostiene que la sentencia de grado aplicó el concepto de *trade dress* sin definirlo adecuadamente ni justificar su procedencia, extendiéndolo indebidamente a un envase que –afirma- carece de visibilidad directa ante el consumidor final por comercializarse dentro de un packaging.

En primer término, corresponde recordar que el *trade dress* o “apariencia distintiva de conjunto” se encuentra reconocido tanto por la doctrina como por la práctica jurisprudencial argentina como una categoría



comprendida en la protección de la lealtad comercial (art. 10 bis del Convenio de París) y, en determinados supuestos, en el ámbito de la Ley 22.362. El *trade dress* o, también conocido como, “apariencia distintiva” constituye el conjunto de elementos visuales –colores, tipografía, forma, disposición, envase, diseño o decoración– que en su conjunto generan identificación. En igual sentido, la apariencia distintiva se protege por su aptitud para evocar un origen empresarial, sin necesidad de registro, cuando la impresión de conjunto produce en el público la percepción de identidad con una fuente determinada. En consecuencia, la figura no exige que el envase sea el elemento principal de exposición ni que el producto se comercialice exclusivamente por su aspecto visual. Basta con que la configuración global sea objetivamente apta para inducir asociación indebida o riesgo de confusión en el público consumidor o en los intermediarios del mercado, lo que -como se verá- fue adecuadamente valorado en la instancia de grado. Además, la protección del *trade dress* no se limita al signo registrable, sino que se proyecta sobre la presentación de conjunto, cuando su imitación pueda desviar clientela o afectar el prestigio ajeno empresarial (SENA, G. A. A., “El *trade dress* o estilo comercial”, INTA/ASIPI, Conferencia 2004, Buenos Aires, Argentina (2004); PIVA DE ANDRADE, G., *El trade dress y la protección de la identidad visual de productos y servicios, Derechos Intelectuales*, Buenos Aires, Argentina (2012); BERGER, F., *La apariencia distintiva [trade dress] de establecimientos comerciales*, Buenos Aires, Argentina: La Ley (2011)”).

Así, la sentencia no incurre en el vacío conceptual que denuncia la recurrente. Por el contrario, adoptó un criterio conforme a la doctrina prevalente y a la normativa internacional, aplicando correctamente el art. 10 bis del Convenio de París y los principios de la Ley 22.362

En lo que respecta a la objeción referida a la falta de visibilidad directa del envase ante el consumidor final, cabe señalar que dicho elemento no constituye requisito para la configuración del *trade dress*. Lo relevante, conforme la doctrina citada, es la aptitud objetiva del conjunto visual para identificar un origen empresarial o inducir asociación indebida dentro del circuito de comercialización.

La apariencia distintiva se tutela en cuanto forma parte de la experiencia visual del producto o de su entorno de comercialización, aun





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

cuando el consumidor acceda a ella a través de intermediarios o de imágenes publicitarias (BERGER, F., *La apariencia distintiva [trade dress] de establecimientos comerciales*, Buenos Aires, Argetnian: La Ley (2011).

En el mismo sentido, la confusión puede producirse tanto en la etapa de exposición como en la de prescripción o dispensación del producto, sin que sea necesario un contacto visual directo del consumidor final con el envase.

Ello cobra especial relevancia en el ámbito farmacéutico, donde la apariencia de conjunto cumple un rol de identificación también entre los profesionales de la salud, farmacéuticos y distribuidores. En consecuencia, aun si el envase se encuentra contenido dentro de un estuche o packaging, su configuración exterior y su representación gráfica constituyen elementos susceptibles de protección bajo la figura del *trade dress*.

En consecuencia, propongo al Acuerdo rechazar este agravio.

VI. En cuanto a la queja formulada por la recurrente sobre la supuesta omisión de la sentencia de grado de tratar la falta de derechos de la actora sobre el envase, Montserrat y Eclair sostiene que la sentencia omitió ponderar que la actora carece de derechos registrales o de propiedad intelectual sobre la configuración del envase, de modo que no podría reclamar exclusividad sobre una presentación carente de originalidad o novedad.

Tal argumento no puede prosperar, pues en materia de *trade dress*, la tutela jurídica no depende de la existencia de un registro marcario previo ni de la originalidad artística del diseño, sino de la distintividad adquirida por el uso y del valor identificadorio que el conjunto visual genera en el público.

Así lo ha reconocido la doctrina nacional al señalar que la apariencia distintiva de conjunto constituye una manifestación no registrada de los signos identificadorios, protegida por el principio general de la competencia leal y por la prohibición de imitación fraudulenta (art. 10 bis del Convenio de París; arts. 3 y 27 de la Ley 22.362).



En ese sentido, la tutela del *trade dress* se funda en la distintividad derivada del uso y no en la mera originalidad formal; lo relevante es que el público asocie dicha presentación con un origen empresarial determinado.

En consecuencia, la ausencia de registro o de novedad no obsta a la protección de la configuración global cuando ésta ha adquirido aptitud distintiva en el mercado. La prueba obrante en autos –imágenes, pericia y declaraciones testimoniales– demuestra que el producto “Farm X” desarrolló un reconocimiento visual suficiente para identificar su origen empresarial, elemento que la demandada replicó con alta similitud en el producto “Calcusan X”.

Por tanto, propongo a mis colegas denegar este agravio.

VII. Acerca de la coloración y “marketing de colores” como elementos genéricos no monopolizables -individualizado como c) en el considerando III-, la recurrente sostiene que la sentencia confirió a la actora una exclusividad indebida sobre la combinación de colores blanco y celeste, los cuales -afirma- resultan de uso generalizado en la industria farmacéutica y, por ende, carentes de distintividad.

En primer lugar, me parece importante recordar que la protección del *trade dress* no recae sobre elementos aislados del diseño, como los colores o las formas individuales, sino sobre la impresión global que el conjunto produce en el consumidor medio. La tutela no se funda en la apropiación de componentes genéricos, sino en la combinación particular que, por su disposición, proporción y contexto, genera una identidad visual propia.

Pues, los colores, tipografías y estructuras compositivas, aun siendo comunes, pueden adquirir distintividad cuando integran un patrón perceptivo que individualiza el origen empresarial del producto (*BERGER, F., La apariencia distintiva [trade dress] de establecimientos comerciales, Buenos Aires, Argentina: La Ley (2011)*”).

En el *sub examine*, el análisis pericial demostró que el producto “Calcusan X” reproduce en grado significativo la disposición diagonal de colores, el contraste blanco/celeste, la franja inferior blanca, la tipografía y la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

escala cromática del envase de “Farm X”. Estos elementos, considerados en conjunto, componen una configuración con clara aptitud identificatoria.

En consecuencia, el agravio no puede prosperar, ya que la protección conferida no implica un monopolio sobre los colores en sí mismos, sino sobre la composición visual integral que los demandados reprodujeron de manera sustancial.

VIII. Posteriormente, Montserrat y Eclair alega que el fallo omitió valorar la antigüedad y autoría del logotipo institucional de Monserrat y Eclair S.A., creado -dice- en 1997 y registrado en años posteriores, lo que excluiría toda posibilidad de imitación.

Ahora bien, la mera anterioridad en el uso de un signo o logotipo no descarta la existencia de confusión ni impide la tutela del conjunto visual imitado. Nuevamente recuerdo que lo determinante, en el marco *del trade dress*, es la impresión global que la presentación genera en el público y su aptitud para inducir asociación indebida, con prescindencia de la fecha de creación de cada elemento.

En el caso, las similitudes objetivas entre los envases exceden el uso de un logotipo particular y configuran una reproducción de conjunto susceptible de confusión.

Por ello, propongo desestimar el agravio.

IX. Por otra parte, la apelante sostiene que los productos resultan claramente distinguibles por la denominación de fantasía –“Farm X” y “Calcusan X” – y por diferencias visibles en el diseño de sus cajas, lo que excluiría toda posibilidad de confusión.

Repito que en materia de signos distintivos y *trade dress*, la jurisprudencia ha establecido que la confundibilidad debe apreciarse considerando la impresión total y no mediante un cotejo fragmentario de los elementos.

En ese sentido, la variación nominal entre “Farm X” y “Calcusan X” carece de entidad suficiente para eliminar el riesgo de



asociación cuando la presentación visual – colores, proporciones, tipografía y disposición gráfica – se mantiene sustancialmente idéntica.

El análisis pericial y las imágenes obrantes en autos demuestran que ambos envases reproducen un patrón visual que produce una misma sensación estética, suficiente para inducir al consumidor a vincularlos con un mismo origen empresarial o línea de productos, más allá de su denominación.

Por lo expuesto, corresponde confirmar la valoración efectuada en la instancia anterior y desestimar el agravio.

X. Asimismo, la co-demandada sostiene que el fallo efectuó un reproche infundado al señalar la similitud en los ingredientes del producto, cuando dicha coincidencia obedece a las normas de la ANMAT que establecen criterios uniformes para la rotulación farmacéutica.

Ahora bien, la decisión recurrida no reprocha la coincidencia en la composición química ni en la información obligatoria del prospecto, sino la imitación de la presentación visual y comercial del producto. La regulación sanitaria no impide la diferenciación estética del envase ni autoriza la reproducción de un conjunto distintivo ya identificado con otro operador económico.

En consecuencia, el agravio debe ser desestimado, lo que así propongo a mis colegas.

XI. En cuanto al agravio individualizado como g) en el considerando III de la presente, la accionada sostiene que no puede configurarse riesgo de confusión, ya que los productos son de venta bajo receta médica, lo cual excluye la posibilidad de error del consumidor final.

Sin embargo, la confusión potencial o indirecta ya es suficiente para acreditar la infracción, sin que sea necesario demostrar un error efectivo en el público (cfr. art. 10 bis del Convenio de París)

En tal sentido, la aptitud objetiva del conjunto visual para inducir asociación indebida basta para configurar un acto desleal, ya que el riesgo de confusión se proyecta también –como ya se dijo– sobre intermediarios del mercado – médicos, visitantes y farmacéuticos – que interactúan con los productos antes de llegar al consumidor.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

La confundibilidad se evalúa desde la perspectiva del consumidor medio y del contexto de comercialización, sin requerir confusión real, bastando la posibilidad razonable de asociación (OTAMENDI, J., *Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina* (2021).

En consecuencia, el carácter prescripto del producto no excluye la tutela de su presentación visual, por lo que considero que el agravio debe ser denegado.

XII. Además, la recurrente objeta que la sentencia le haya prohibido utilizar la letra "X" al final de la denominación "Calcusan", alegando que dicho carácter es de uso común en el mercado farmacéutico y que, por ende, no puede ser objeto de monopolio.

Estimo que dicho planteo merece ser parcialmente admitido.

En efecto, la letra "X" constituye un elemento genérico y de uso habitual en las designaciones comerciales del rubro, razón por la cual no puede ser apropiada en forma exclusiva ni impedir su utilización por otros operadores (arts. 3 inc. b y 6 de la Ley 22.362). Por ello es que no puede prohibirse a la demandada el uso de la letra "X".

Sin embargo, advierto que la condena impuesta no se fundó en la letra en sí misma, sino en la reproducción integral del conjunto visual que en su totalidad genera un riesgo de asociación indebida con el envase de "Farm X".

Por ello, corresponde aclarar que la restricción no alcanza al uso aislado de la letra "X", sino únicamente a la imitación global del diseño y presentación distintiva del producto de la actora.

Por las razones expuestas, corresponde admitir parcialmente el agravio, y en consecuencia modificar el punto resolutivo pertinente de la sentencia apelada, dejando expresamente establecido que la demandada no se encuentra impedida de emplear la letra "X" en su denominación comercial, por tratarse de un elemento genérico y de uso común.



No obstante, subsiste la condena en cuanto al cese de la imitación del conjunto visual y la presentación distintiva del producto de la actora, cuya reproducción resulta objetivamente apta para generar asociación indebida en el consumidor.

XIII. Sobre el improcedente encuadre en competencia desleal, Montserrat y Eclair aduce que la sentencia no define el estándar de competencia desleal ni demuestra “ventaja comercial” obtenida por imitación; reiteran que no hay confusión y que, además, el DNU 274/2019 no tipifica la rotulación en los términos del antiguo art. 5 de la ley 22.802.

En primer término, el estándar de competencia desleal se encuentra expresamente previsto en el artículo 10 bis del Convenio de París, incorporado a nuestro derecho positivo, el cual en su párrafo 2º define como acto de competencia desleal a "*todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial*". A su vez, el 3º establece que "*Principalmente deberán prohibirse: 1º) Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2º) Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3º) Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías*" (cfr. Luis Eduardo Bertone, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "*Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales*", 3º Edición, Tomo I, Heliasta, 2008, págs. 121/144).

De acuerdo con la norma, entonces, es desleal crear confusión, “por cualquier medio que sea”. Es decir, queda incluida la imitación de productos y prestaciones ajenas, dado que de lo que se trata es de evitar la confusión de los consumidores o adquirentes de la prestación imitada. En principio solo tiene relevancia la imitación del aspecto externo de producto, ya que solo en ese caso puede producir efecto confusionista en la forma o la presentación (cfr. ANDRÉS SÁNCHEZ HERRERO, "*Confusión de Marcas*", 1º Edición, Buenos Aires, La Ley, 2013, pág. 592/611).

Mientras que las leyes de marcas se ocupan de la protección de los signos distintivos tutelando el derecho de exclusividad de sus





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

propietarios, por otro lado las normas de competencia desleal persiguen salvaguardar la competencia económica en interés de todos los partícipes del mercado o, en otros términos, de la competencia como principio básico del sistema económico.

Bajo estas pautas, ningún competidor puede ofrecer productos o servicios en condiciones que puedan inducir a creer que se trata de productos o servicios de otro empresario, o bien supongan el aprovechamiento de la clientela ya ganada por otro. La prohibición descripta rige aunque -este otro empresario- utilice marcas no registradas en un país que ha adherido al sistema atributivo. Se verifica cómo el derecho de la competencia se complementa positivamente con el derecho de marcas (*cfr. ANDRÉS SÁNCHEZ HERRERO, "Confusión de Marcas", 1º Edición, Buenos Aires, La Ley, 2013, pág. 592/611*).

En este último sentido, debe destacarse el esfuerzo de la jurisprudencia en la búsqueda de alternativas de protección para las marcas de hecho con sustento en la normativa de competencia desleal. Todas estas normas tienen un denominador común. Se reconoce protección a la marca de hecho, no en base a un derecho de exclusividad sobre el signo, sino para condenar una conducta reprochable, como contraria a las sanas prácticas comerciales. Se sanciona a quien ha actuado de mala fe, siendo aquí como caratulada de mala fe la conducta de aquel que, a sabiendas, se apropia de la marca sin registro de un tercero (pero en efectivo uso) con la intención, ya sea de utilizarla también para desviar la clientela obtenida alrededor de tal marca, ya sea de registrarla y en base al derecho excluyente que genera tal registro proceder a su uso con la misma finalidad detallada previamente. Es decir, lo que se trata de evitar es la confusión de los consumidores o adquirentes de la prestación (*cfr. ANDRÉS SÁNCHEZ HERRERO, "Confusión de Marcas, cit*).

En ese sentido, el art. 10 -inc. h- del decreto 274/19 considera entre los actos de competencia desleal a los "*Actos de imitación desleal: La imitación de bienes o servicios o iniciativas empresariales será considerada desleal cuando resulte idónea para generar confusión respecto de la procedencia de los*



bienes o servicios o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno".

Se ha dicho que la imitación no puede ser vista como una conducta que en sí misma constituya una forma desleal de competencia y, así, la propia legislación reconoce este aspecto pues sólo sanciona ciertos casos de imitación (cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., "Fundamentos jurídicos y económicos del régimen de competencia desleal", Suplemento Especial, agosto de 2019, Competencia Desleal. Análisis del Decreto 274/19, Thomson Reuters- La Ley). Además, la imitación desleal sólo se configura cuando la prestación imitada tiene **singularidad competitiva**, es decir, aquella prestación cuyas características intrínsecas son aptas para diferenciarla de las demás prestaciones del mismo género y, por lo tanto, sirven a sus destinatarios para identificarla. Es necesario que la forma imitada sea reconocida en el tráfico como un indicador de procedencia empresarial, que tenga cierta fuerza distintiva (cfr. esta Sala, causa nº 97/2015 del 22/8/24; CABANELLAS DE CUEVAS, G.; PALAZZI, P.; SÁNCHEZ HERRERO, A. y SEREBRINSKY, D. H., "Derecho de la Competencia Desleal", Ed. Heliasta, 2014, pág. 311; PERUZZOTTI, M. y ASTESIANO, M. M., "La imitación como supuesto de competencia desleal", Suplemento Especial, agosto de 2019, Competencia Desleal. Análisis del Decreto 274/19, Thomson Reuters- La Ley).

En cuanto al DNU 274/2019, si bien reemplazó a la ley 22.802, ello no implica un vacío normativo, ya que el citado decreto reafirma el deber de lealtad comercial en su artículo 4 y, en modo alguno, excluye las conductas imitativas o engañosas del ámbito de la lealtad. La imitación parasitaria de la apariencia distintiva de un competidor constituye, por su naturaleza, un acto objetivamente contrario a los usos honestos, subsumible en la cláusula general del art. 10 bis del Convenio de París.

Por otro lado, no se requiere acreditar un daño económico concreto ni la obtención efectiva de una ventaja comercial: basta con la aptitud objetiva del acto para desviar clientela o aprovechar el prestigio ajeno. Pues, la imitación del *trade dress* es una forma de aprovechamiento parasitario, en tanto se vale del esfuerzo publicitario y del posicionamiento previo del competidor para introducir un producto que induce a confusión.

En el *sub examine*, de la prueba rendida en autos se desprende con claridad que los envases y diseños comercializados por la demandada





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

presentan una notoria semejanza con los utilizados por la actora, circunstancia apta para generar confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos. Tal conducta importa un actuar contrario a la lealtad comercial y a las buenas prácticas mercantiles, en tanto evidencia un inequívoco intento de la demandada de aprovecharse del prestigio y posicionamiento logrado por la marca Farm X, ampliamente reconocida en el mercado del rubro, con independencia de que no se haya probado un desvío concreto de clientela (*cfr. esta Sala, causa n° 97/2015 del 22/8/24*).

En consecuencia, considero que el agravio debe ser desestimado, lo que propongo a mis colegas.

XIV. Finalmente, Montserrat y Eclair cuestiona que, pese al rechazo de la demanda respecto de Laboratorios Frasca S.R.L., la sentencia impuso las costas de todas las relaciones procesales a su parte, lo que considera injustificado.

Sin embargo, esta postura no puede prosperar. Las constancias de autos evidencian que Frasca S.R.L. se limitó exclusivamente a la manufactura de los envases, conforme las especificaciones y el encargo realizado por Montserrat y Eclair S.A., sin haber intervenido en el diseño, en la estrategia comercial ni en la presentación del producto que dio lugar a la acción. Tal ajenidad fue expresamente reconocida en la sentencia de grado, que dispuso su absolución ante la falta de participación en la conducta infractora.

En ese contexto, la imposición de las costas a Montserrat y Eclair S.A. se justifica plenamente: fue su obrar quien originó la fabricación y posterior comercialización del envase cuestionado, provocando la citación de Frasca S.R.L. al proceso judicial. No siendo esta última partícipe de la infracción ni del lucro asociado, mal podría imponérsele el costo de defenderse en un litigio derivado de una actuación que no le es imputable.

Por otra parte, en lo que respecta a la relación procesal entre Laboratorios Bajer S.A. y Montserrat y Eclair S.A., corresponde mantener la



imposición de las costas a esta última, en su carácter de parte vencida, conforme lo establece el principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68 del CPCCN.

Por lo expuesto, el agravio debe ser desestimado.

XV. Ahora bien, analizados los agravios de Montserrat y Eclair, llega el turno de examinar el memorial de Laboratorios Frasca.

En primer lugar, Frasca sostiene que la sentencia debió haber hecho lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, al tiempo que, contradictoriamente, la absolvió de responsabilidad en el fondo. Aduce que su intervención se limitó a la fabricación del producto por encargo, sin participación en el diseño visual, denominación, comercialización o estrategia de presentación.

De la prueba obrante en autos surge que Frasca S.R.L. participó efectivamente en la producción del envase/componente objeto de la controversia, actuando como fabricante por encargo. Esa participación la habilita como sujeto pasivo posible en el reclamo, pues no es ajena al acto material que originó la supuesta imitación.

No obstante, su rol estrictamente técnico y sin intervención en la parte decisoria del diseño o la puesta comercial la exime de responsabilidad por el *trade dress*.

En consecuencia, corresponde rechazar el agravio y confirmar la sentencia de grado en cuanto rechazó la falta de legitimación pasiva y, a su vez, absolvió a Frasca de responsabilidad en el caso.

XVI. En cuanto a la imposición de costas por el incidente de falta de legitimación pasiva, la apelante se agravia de la imposición de costas derivadas del incidente de falta de legitimación pasiva, alegando que su defensa fue razonable y fundada en la ajenidad con los hechos imputados.

Tal como se ha señalado, la excepción de falta de legitimación pasiva fue correctamente rechazada, en tanto Frasca S.R.L. participó materialmente en la fabricación del producto cuestionado, circunstancia que la vincula con el hecho objeto de la litis.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

En consecuencia, al haber resultado vencida en dicho incidente, corresponde mantener la imposición de costas a su cargo conforme al principio objetivo de derrota establecido en el artículo 68, primera parte, del CPCCN.

XVII. Por lo demás, Frasca S.R.L. se agravia de la imposición de costas del proceso principal, sosteniendo que debieron ser atribuidas a la actora.

El agravio no puede prosperar.

Las costas del proceso principal fueron impuestas a Laboratorios Monserrat y Eclair S.A. en todas las relaciones procesales, de modo que el fallo apelado no causa gravamen alguno a Frasca.

Sin perjuicio de ello, ya expresé mi opinión referida a dichas costas en la presente sentencia (cfr. considerando XIV), en tanto considero que deben ser confirmadas, por lo que no corresponde efectuar un nuevo análisis sobre el punto.

XVIII. Por último, la recurrente se agravia de la falta de sanción impuesta a la actora, alegando que ésta litigó de manera temeraria y con conocimiento de la falsedad de sus imputaciones. Sostiene que Laboratorios Bajer S.A. sabía que Frasca S.R.L. no había inscrito ni comercializado el producto "Calcusan X", ni elaborado "Farm X", ni poseído información confidencial alguna, y aun así la incluyó en la demanda, causando un perjuicio reputacional y económico.

El art. 45 del Código Procesal prevé la posibilidad de imponer sanciones al litigante o a su letrado patrocinante cuando se hubiere incurrido en conducta procesal genérica, es decir, cuando su proceder hubiere sido contrario a los deberes de probidad, lealtad y buena fe evidenciado en forma persistente a lo largo del proceso judicial.- La norma, cuyo fin es moralizador, procura sancionar a quienes asuman una conducta temeraria, deduciendo pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo a pautas mínimas de razonabilidad (conciencia de la propia sinrazón) o maliciosa por formular peticiones en forma arbitraria



destinadas exclusivamente a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o demorar su decisión.

En consecuencia, se deben reunir dos extremos para configurar la misma, uno objetivo que resulta de la falta de fundamentación o injusticia de la pretensión u oposición, y otro de tipo subjetivo, configurado por la propia conciencia de la concurrencia de esas circunstancias al caso concreto. (conf. ARAZI/ROJAS; "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación"; Edit. Rubinzal-Culzoni; Santa Fe; 2001; Tomo 1, pg. 164)

En el caso, la sola circunstancia de que la demanda haya resultado infundada respecto de Frasca no basta para configurar temeridad. La actora se basó en la documentación obtenida durante la investigación previa y en la relación técnica existente entre Monserrat y Frasca, elementos que -aunque finalmente insuficientes- brindaban verosimilitud inicial a la pretensión.

En consecuencia, no se advierte que la conducta de la actora encuadre en los supuestos del art. 45 CPCCN, por lo que el agravio debe ser desestimado.

XIX. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: modificar la sentencia de primera instancia con los alcances dispuestos en el considerando XII y confirmarla en todo lo demás en cuanto fue motivo de agravios. Las costas de Alzada se distribuyen en un 10% a cargo de la actora y en un 90% a cargo de Laboratorios Monserrat y Eclair S.A., en atención al resultado de su recurso. En cuanto al recurso interpuesto por Laboratorios Frasca S.R.L., las costas de esta instancia se imponen a ésta última, de conformidad con el resultado obtenido (arts. 68, primera parte, y 71 del CPCCN).

Los Dres. **Fernando A. Uriarte** y **Florencia Nallar** por análogos fundamentos adhieren al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado en el presente Acuerdo, el Tribunal **RESUELVE**: modificar la sentencia de primera instancia con los alcances dispuestos en el considerando XII y confirmarla en todo lo demás en cuanto fue motivo de agravios. Las costas de Alzada se distribuyen en un 10% a cargo de la actora y en un 90% a cargo de Laboratorios Monserrat y Eclair S.A., en atención al resultado de su recurso. En cuanto al recurso interpuesto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

por Laboratorios Frasca S.R.L., las costas de esta instancia se imponen a ésta última, de conformidad con el resultado obtenido.

Regístrese, notifíquese y pasen los **autos a resolver honorarios**.

Florencia Nallar

Juan Perozziello Vizier

Fernando A. Uriarte

