

Medida Cautelar Innovativa Procedencia Derechos De Propiedad Intelectual

JURISPRUDENCIA

Medida cautelar innovativa. Procedencia. Derechos de propiedad

intelectual Se revoca la medida precautoria que ordenaba cesar con el uso de la designación TE CONOCEMOS MÁS por parte de la empresa demandada, atento a que no se cumplía con los requisitos exigidos para dicha medida.

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2015. Y VISTO: el recurso de apelación en subsidio deducido por la parte demandada a fs. 69/77, contra la resolución de fs. 56/57, mantenida a fs. 92, cuyo traslado fue contestado por la actora a fs. 90/91 vta.; y

CONSIDERANDO: 1°) En el pronunciamiento impugnado el juez a quo consideró reunidos los recaudos previstos en los arts. 50 del ADPIC y 232 del Código Procesal (actual art. 233, texto según ley 26.939), e hizo lugar a la medida precautoria solicitada por Coto CISCOSA (en adelante, Coto), ordenando a Cetrogar SA cesar en el uso de la designación TE CONOCEMOS MAS como parte integrante de su denominación comercial, en folletería, marquesinas, internet, radio, televisión y/o cualquier otro medio de difusión, hasta que se dicte sentencia o se disponga algo diferente. Para así decidir ponderó que la peticionaria era titular de las marcas YO TE CONOZCO y/o COTO YO TE CONOZCO, y TDC TARJETA DESCUENTO COTO, COTO YO TE CONOZCO (confr. constancias de fs. 24/44); que según surgía de su sitio web, Cetrogar empleaba la frase objetada (TE CONOCEMOS MAS) al pie de su nombre comercial (ver fs. 17/18); y que dicha frase exhibía aproximación con la registrada y utilizada por Coto (confr. fs. 7/15), quien la había impuesto en un mercado en el cual ambas empresas podían resultar competidoras. Fijó una caución real de \$... 2°) Contra tal resolución Cetrogar interpuso revocatoria con apelación en subsidio. Sostiene que es una empresa que comercializa artículos para el hogar, fundada en 1980, con sesenta sucursales en las provincias del norte del país; que tiene registrada la marca CETROGAR (Acta n° 3.183.861); y que habida cuenta la cantidad de locales, el volumen de folletería, carteles y publicidad emitida y/o contratada, en el presente y para el futuro, la medida decretada la genera un gran perjuicio económico, además del daño en su imagen. Refiere que no utiliza la frase impugnada en forma separada de su marca y designación comercial, y que el cotejo de los conjuntos enfrentados revela claramente que no son semejantes, de modo que no hay posibilidad de confusión. Asimismo, enuncia marcas registradas en la clase 35 que incluyen el verbo ?conocer? en sus diferentes conjugaciones, circunstancia que demostraría que los vocablos que la peticionaria considera confundibles son de uso común. Hace hincapié en que no deben analizarse los términos separadamente, sino el conjunto y en que, en definitiva, la frase cuyo uso se impide no es la mott vedette de cada denominación (CETROGAR y COTO). Cita jurisprudencia que estima aplicable al caso, de la que concluye que no toda aproximación entre signos puede determinar la procedencia de una medida como la ordenada. Resalta la poca probabilidad de que el empleo de la frase cuestionada pueda inducir a error respecto de las empresas, y por ende, sostiene que no se da el requisito de ?peligro inminente? que justifique la decisión. Pide pues, la revocación de lo resuelto, y a todo evento, solicita la elevación de la contracautela. Por su parte, al contestar el recurso, la actora manifiesta que el juez cotejó los signos con el alcance propio del proceso cautelar, sin que quepa efectuar el análisis pormenorizado que pretende la destinataria; señala también que las frases en pugna refieren a la misma idea, y que el daño que sufre surge del uso, por parte de un competidor directo, de una frase de contenido conceptual idéntico a su marca YO TE CONOZCO, utilizada en forma intensa, pacífica y pública. 3°) El art. 50 del ADPIC (ley 24.425) en el que se basó el magistrado a quo para conceder la medida pedida por la actora, tiene por finalidad otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual, entre los que están incluidos los titulares de marcas de fábrica o de comercio (confr. art. 1, inc. 2, parte dos, sección dos), reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados, y en especial, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de su jurisdicción (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2). La medida otorgada tiene naturaleza innovativa (confr. Sala I, causa 2.849/00 del 30/05/00; esta Sala, causa 5.211/12 del 18/06/13 y sus citas, entre otras). En el caso, configura un orden de cese de utilización de la frase TE CONOCEMOS MAS, que la destinataria viene empleando junto a su marca CETROGAR como parte integrante de su designación comercial, en folletería, carteles y publicidad (confr. acta notarial de fs. 17/18; escrito inicial, fs. 47, punto III y fs. 49 vta./50 y memorial fs. 70). Como es sabido, es jurisprudencia de la Corte Suprema que la medida innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, lo que justifica una mayor rigidez en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (confr. Fallos 318:2431, 321:695 y 331:2889, entre otros). En un mismo orden de ideas, el Alto Tribunal tiene dicho que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza

(Fallos 323:3374 y 1849, entre otros). La actora fundó su pretensión cautelar en la titularidad de las marcas YO TE CONOZCO y COTO YO TE CONOZCO y, particularmente, en el uso ostensible e intenso que realiza, desde hace años, de este último conjunto (confr. fs. 49 vta., fs. 51, último párrafo, y constancias de fs. 7/15). A partir de estos extremos alegó que la verosimilitud en el derecho que le asistía no requería mayor debate y prueba, en tanto estaba acreditada la conducta infractora en que había incurrido Cetrogar mediante el uso no autorizado de la marca TE CONOCEMOS MAS, prácticamente idéntica a la marca registrada YO TE CONOZCO...?. Puntualizó, además, que teniendo en cuenta la normativa específica en materia de marcas, queda satisfecho el requisito de la verosimilitud del derecho con la presentación de los títulos de los registros que se pretenden proteger? (ver fs. 51 vta.). En lo que concierne al requisito del peligro en la demora, señaló que era evidente en tanto la accionada estaba haciendo uso de una marca prácticamente idéntica? a la suya, empleándola también de manera idéntica, de modo que la confundibilidad era evidente? y el riesgo de confusión muy alto?, con el consiguiente daño derivado del desvío de clientela (ver fs. 51 vta./52). Asimismo, invocó que no existía otra vía para asegurar su derecho e indicó que Tratándose en este caso de un supuesto evidente de confusión...? procedía el cese de uso de la marca en juego, para salvaguardar su derecho y el de los consumidores (ver fs. 52 vta.).

4°) Lo expuesto pone de manifiesto que la actora fundó su petición cautelar en la evidente confundibilidad de los conjuntos, según estos son empleados, es decir, COTO YO TE CONOZCO y CETROGAR TE CONOCEMOS MAS (confr. fs. 51, último párrafo y constancias documentales aludidas, que fueron adjuntadas por la propia peticionaria). El juez, por su parte, admitió la medida sobre la base de su aproximación? (confr. fs. 56, acápite a). Esta Sala ha admitido la medida prevista en el art. 50 del ADPIC en supuestos en los que la concurrencia de ciertos elementos en las marcas enfrentadas podía, previsiblemente, conducir a eventuales confusiones en el público consumidor, por ejemplo, ante la presencia de colores y figuras combinadas dispuestas de similar modo (confr. esta Sala, causas 10.706/01 del 4/4/02 y 4.445/01 del 11/10/02). Empero, las constancias incorporadas al expediente en este estado preliminar, no alcanzan, en una primera aprehensión de los signos, para tener por acreditada una situación como la descripta. Adviértase que los conjuntos, tal y como las partes sostienen que son empleados, a saber COTO YO TE CONOZCO y CETROGAR TE CONOCEMOS MAS (confr. fs. 49 vta., fs. 51 último párrafo y fs. 70; ver también documental ya mencionada, que justifica el uso en la forma indicada), no son exactamente idénticos, de modo que en principio y con los elementos obrantes hasta ahora, no es posible suponer, razonablemente, el riesgo de confusión muy alto? alegado en el inicio, ni por ende, el desvío de clientela y desprestigio también invocados, aun tratándose de competidores en el mercado de los artículos para el hogar. Importa resaltar, además, que no existen en esta etapa del trámite elementos objetivos que persuadan en grado suficiente acerca de la materialización efectiva de esos peligros. Lo expuesto impide que la cuestión debatida -cese de uso de la expresión TE CONOCEMOS MAS- sea decidida en este estadio inicial, con el grado de certeza que es dable exigir en función de la naturaleza del pronunciamiento pedido (confr. esta Sala, causa 6.954/11 del 9/2/12 y sus citas, entre otras). Dicho de otro modo, la composición de los conjuntos, la índole y alcance de los planteos formulados por las partes (ver, por caso, la argumentación ensayada por la recurrente en torno al carácter de uso común que le asigna al vocablo conocer?, en función de los registros que detalla a fs. 72; o lo atinente al carácter de competidoras en cierto rubro y ámbito territorial; o incluso lo relacionado con el contenido conceptual que se adjudica a los conjuntos), no permiten tener por acreditada la verosimilitud del derecho de la actora de manera manifiesta, aunque haya demostrado la titularidad y empleo de la marca COTO YO TE CONOZCO, ni el peligro irreparable en la demora, en los términos de la doctrina señalada. En conclusión, en este específico contexto, el Tribunal estima que los requisitos exigibles para la procedencia de la medida no están acreditados en grado de certeza satisfactoria como para adoptar una decisión que implica un anticipo de jurisdicción favorable. Por ello, SE RESUELVE: admitir la apelación subsidiaria de fs. 69/77 y revocar el pronunciamiento de fs. 56/57, con costas (arts. 70, primer párrafo, y 71 del Código Procesal, texto según ley 26.939, Digesto Jurídico Argentino). Tiénese a la parte demandada por constituido el domicilio electrónico en el CUIT/CUIL xxx, que surge del sistema de gestión informática LEX 100. El doctor Guillermo Alberto Antelo no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). Regístrese, notifíquese electrónicamente a las partes, oportunamente publíquese y devuélvase.-

Ricardo Gustavo Recondo - Graciela Medina
Correlaciones: Ley 24425 - BO 05/01/1955 Arte Gráfico Editorial Argentino SA c/Castañeda,
Matías s/cese de uso de marca - daños y perjuicios - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - SALA III - 11/02/2014 Ferrari, Paula
Alicia y otro c/Aldea Global S.A. s/cese de oposición al registro de marca -Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - SALA II - 07/08/2015

004491E