

Cese De Uso Indebido De Marca Danos Y Perjuicios Medidas Precautorias

JURISPRUDENCIA

Cese de uso indebido de marca. Daños y perjuicios. Medidas

precautorias Se desestima la apelación y se confirma el pronunciamiento apelado, pues el cese de uso provisional ordenado es la medida que mejor garantiza el derecho uso exclusivo invocado. Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015. Y

VISTO: el recurso de apelación deducido en subsidio por la parte demandada a fs. 71/75 vta., contra la resolución de fs. 47/49, contestado por la actora a fs. 324/325; y CONSIDERANDO: 1°) Marcrist SA, que gira en plaza como "Special Gift", dedicada a la comercialización de obsequios, regalos, presentes, día de descanso, etc., adquiribles de variadas formas (ver fs., 30 vta., punto III), promovió demanda contra su competidora, Bigbox SA, por cese de uso indebido de la marca denominativa registrada bajo el n° 2.688.629 "REGALÁ EXPERIENCIAS INOLVIDABLES" (clase 35, confr. www.inpi.gov.ar), y daños y perjuicios. En el marco de esa pretensión, solicitó el dictado de una medida cautelar a efectos de que se prohibiera a la destinataria el empleo del signo aludido (confr. fs. 30/35 vta., en particular, ver punto VI). 2°) El magistrado a quo entendió reunidos los recaudos pertinentes para la procedencia de la precautoria pedida. Tuvo en cuenta especialmente que la actora había acreditado la titularidad de la marca invocada, y en consecuencia, le asistía un derecho de uso exclusivo y la prerrogativa de impedir que otros aprovecharan el registro provocando confusión en el público. También ponderó que con la constancia de fs. 8, impresión de la página www.bigbox.com.ar, y la carta documento de fs. 28, emitida por el apoderado de Bigbox, se encontraba acreditado que ésta hacía uso de su registro. Por último, estimó que como consecuencia de la actividad de la accionada, parecía más que probable la concreción de daños de difícil reparación. Con estos argumentos admitió la cautelar reclamada, previa caución juratoria (confr. fs. 47/49). 3°) La decisión fue cuestionada por Bigbox mediante recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Sostuvo que la medida implicaba una sentencia anticipada, dictada sin contradictorio previo. Remarcó que era la principal competidora de la actora, quien no había acreditado la concurrencia del daño irreparable y pretendía perjudicarla. Destacó asimismo que la verosimilitud no surgía de manera manifiesta y que tampoco existía peligro en la demora. Citó fallos en apoyo de su posición. Dado que el magistrado mantuvo el criterio, concedió la apelación y elevó los autos a Cámara (ver fs. 354 y vta. y 364/365). 4°) La lectura del memorial de agravios revela que la recurrente no negó la titularidad del registro invocado por la actora ni el uso que ésta le atribuyó. Como se vio, ambos extremos fueron particularmente considerados por el juez para el despacho de la medida (ver constancias de fs. 8 y 28), que fue adoptada en base a lo previsto en el art. 50 del ADPIC, aprobado por ley 24.425. Está también fuera de controversia que las partes compiten en el mismo negocio. 5°) La norma citada faculta a los jueces a 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). Esta Sala ha admitido la medida reglada 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). Pues bien, no estando debatido que Bigbox emplea la frase registrada por la actora en la actividad comercial que desarrolla en competencia con ésta, no basta para sostener la ausencia de verosimilitud en el derecho con señalar que este recaudo no surge de manera manifiesta (ver fs. 73). El alcance del derecho que la ley le acuerda al titular del registro marcario (art. 4 de la ley 22.362) y las condiciones que presenta la causa, no avalan esa aseveración. Del mismo modo, el mero hecho de argüir que el peligro en la demora no se verifica o que no fue invocado al peticionar la cautelar (ver fs. 74 vta.), lo cual no es cierto (ver fs. 34 vta.), tampoco es suficiente para descartar la conclusión del juez acerca del peligro de daño irreparable derivado del uso del conjunto efectuado por la actora por parte de la destinataria. Es que en función de los extremos que están fuera de entredicho, no puede descartarse, prima facie, claro está, la posibilidad de que el empleo de la frase registrada por la accionante por parte de su competidora directa provoque confusión y desvío de clientela. Ciertamente, como expone la recurrente, la medida decretada supone un anticipo de jurisdicción favorable, pero esa característica no impide por sí misma su procedencia cuando existen fundamentos que justifican esa tutela provisional. En este sentido la Corte Suprema de Justicia tiene dicho sobre las medidas cautelares innovativas que enfocan sus proyecciones sobre el fondo del litigio, porque su objetivo es evitar la producción de perjuicios que podrían producirse en caso de inactividad del órgano jurisdiccional y tornarse de muy dificultosa o imposible reparación al tiempo de dictarse la sentencia definitiva (Fallos: 320:1633). Por lo visto entonces, la eventual identidad entre el contenido de la medida y el objeto de la acción no configura per se un obstáculo que frustre su dictado si se verifican, como se señaló, los recaudos pertinentes. Tampoco es

impedimento la circunstancia de que al momento del pronunciamiento cautelar se encuentre corriendo el plazo para contestar la demanda y reconvenir (confr. fs. 72 vta.), porque el análisis que corresponde efectuar en este marco es superficial y la protección que pueda acordarse es provisorio (arts. 203 a 205 Código Procesal, texto según ley 26.939), de ahí que no sea pertinente tratar cuestiones que hacen a la decisión sustancial del caso (confr. esta Sala, causa 1.585/04 del 30/11/04; Sala I, causa 7.743/04 del 14/10/04, entre otras). En cuanto a la falta de contradictorio previo, encuentra fundamento en las normas aplicadas por el a quo (art. 50 del ADPIC y 233 del Código Procesal; confr. también art. 199 del citado Código) y en la circunstancia, específicamente evaluada por aquél, relativa a la probabilidad de que la actividad llevada a cabo por el destinatario pueda provocar daños de difícil reparación (ver resolución apelada, fs. 48 vta.). Esta conclusión del juez no ha sido debidamente refutada en el memorial, pues allí sin negar la utilización de la marca registrada por la peticionaria ni su carácter de competidora, la accionada solo sostiene la inexistencia de este recaudo, sin fundamentar tal afirmación (ver fs. 72 vta./73). Lo expuesto conduce a la confirmación del fallo apelado. 5º) Bigbox requirió, como planteo subsidiario, que se sustituyera la medida por una caución real u otra garantía (ver fs. 74 vta./75). Fundó su petición en lo previsto en el art. 204, segundo párrafo, del Código Procesal y art. 50, cuarto párrafo, del ADPIC. Alegó que el daño causado por la decisión excedía el daño provocado al peticionario, y vinculado a ello destacó que resultaba de vital importancia probar desde qué época utilizaba la marca en pugna. Por su parte, la actora se opuso a tal pretensión (ver fs. 349 y vta.). En la resolución de fs. 354 y vta. el a quo consideró que no hallaba mérito para dejar ?sin efecto lo resuelto en torno a la caución que se había establecido?? (sic). El mantenimiento de la medida dictada por el juez habilita a la Sala a expedirse sobre la petición subsidiaria de fs. 74 vta. La modificación pretendida por la destinataria no es admisible, pues el cese de uso provisional ordenado es la medida que mejor garantiza el derecho de uso exclusivo invocado (art. 4 de la ley 22.362, ver fs. 32). En tal sentido su sustitución por ?una caución real u otra garantía que Su Señoría considere suficiente? (ver fs. 74 vta., in fine), no comporta un planteo seriamente fundado, tanto por su generalidad como porque soslaya la naturaleza del derecho de cuya protección se trata y el daño que se persigue conjurar, que además, es de difícil cuantificación (v. gr. pérdida de clientela, confusión en el público, etc.). En otro orden de ideas, cabe poner de relieve que la prohibición de uso decretada se limita a la frase registrada por Marcris SA ?REGALÁ EXPERIENCIAS INOLVIDABLES?, la cual a tenor de la documentación aportada por Bigbox SA (ver fs. 214/315), no parece ser la denominación con la cual identifica los servicios que ofrece, sino que sería empleada en ocasiones conjuntamente con los signos BIGBOX y/o BIGBOX VIVI TU REGALO (nº 2.465.408 y 2.568.660), ambos registrados en la clase 35, entre otras (confr. sitio oficial del INPI). Desde tal óptica, no se advierte de qué modo el cese de uso dispuesto cautelarmente puede provocar a Bigbox un daño que excede al del titular de la frase registrada, aun cuando haya planteado la nulidad del conjunto en pugna. Por ello, SE RESUELVE: desestimar la apelación de fs. 71/75 vta. y en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de fs. 47/49, mantenido a fs. 354 y vta., con costas (arts. 70, primer párrafo, y 71 del Código Procesal). Regístrese, notifíquese electrónicamente a las partes, oportunamente publíquese y devuélvase. Guillermo Alberto Antelo Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina 006163E