

## Medidas Cautelares Marcas Cese De Uso De Marcas Uso De Marca Ajena Publicidad Congruencia

### JURISPRUDENCIA

Medidas cautelares. Marcas. Cese de uso de marcas. Uso de marca

ajena. Publicidad. Congruencia Se confirma el auto que ordenó cautelarmente a la empresa demandada el cese del uso de la marca de la actora mediante una publicidad, mas no abarcó la comercialización de bombones, en tanto que la medida haya tenido ese alcance respecto del uso de la tipografía, teniendo en cuenta que los jueces no pueden soslayar el límite impuesto por la congruencia y el sistema dispositivo.

Buenos Aires, 6 de abril de 2016.- Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la peticionaria a fs. 157/159, contra la resolución de fs. 151/154 vta., cuyo traslado fue contestado a fs. 162/163 vta.; y

CONSIDERANDO: 1° En el pronunciamiento impugnado el magistrado a quo revocó la intimación de fs. 112, mediante la cual había ordenado a la firma Havanna SA, destinataria de la medida cautelar decretada en autos, que acreditara su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por la suma de \$ 500 diarios. Para así decidir, ponderó que la medida precautoria peticionada por Trufas del Nuevo Mundo SA, ordenada a fs. 92/94, se limitaba al cese de uso de la marca ?TRUFAS + diseño? -registrada en la clase 35-, en folletería, internet, radio, televisión y/o cualquier otro medio de difusión; es decir, que la medida solamente abarcaba a los servicios de publicidad, y no a la comercialización de los bombones de chocolate realizada por Havanna. En función de lo expuesto, estimó innecesario expedirse sobre el incumplimiento de la manda denunciado a fs. 149/150; en cambio, juzgó que con el perfil de Facebook y publicidad efectuada según constancias de fs. 145/147, Havanna había infringido la orden cautelar, de modo que la intimó para que en forma inmediata cesara en el uso del signo en cuestión, tanto en su perfil de Facebook como en su página de internet. 2° En el memorial la actora señala que al solicitar la medida lo que pretendió fue el cese de uso de la marca, detallándose a modo de ejemplo pero no taxativamente, algunas de las formas en que dicho uso podía darse. Apunta que de interpretarse que la contraria no puede publicitar el logo objetado pero sí comercializar sus productos con él, pierde efecto la cautelar dictada, pues la infracción se produce con el uso en el mercado, antes que con la publicidad. En este sentido, afirma que la medida se solicitó con apoyo en el art. 50 del ADPIC, que acuerda a los titulares de marcas la facultad de solicitar medidas tendientes a evitar que se produzca la infracción, y en particular, evitar que las mercancías ingresen en el circuito comercial. Finalmente, requiere que se ordene a Havanna a cesar en todo uso de la tipografía infractora, imponiéndole astreintes por el empleo realizado luego de haber sido notificada de la medida. 3° En el escrito de inicio la peticionaria solicitó, con fundamento en los arts. 50 del ADPIC y 232 del Código Procesal, ?que se ordene a Havanna S.A....a cesar de inmediato en el uso indebido de la marca TRUFAS + Diseño, ya sea en folletería, Internet, radio, televisión y/o cualquier otro medio de difusión hasta tanto se dicte sentencia en el juicio de fondo...? (ver fs. 55 y vta., punto III). El pronunciamiento dictado por el juez a fs. 92/94 tuvo ese preciso alcance (confr. art. 34, inc. 4, del Código Procesal), de modo que la resolución apelada, en cuanto interpretó que la cautelar se había otorgado en forma limitada al uso de la tipografía impugnada en publicidad (confr. fs. 154, primer párrafo), no merece reproche. La circunstancia de que el requerimiento cautelar se haya sustentado en lo normado en el art. 50 del ADPIC, no varía este criterio, en tanto la invocación de ese precepto no autoriza al magistrado a soslayar el límite impuesto por la congruencia y el sistema dispositivo (arg. art. cit. y 164, inc. 6, del Código Procesal, texto según ley 26.939, DJA). En cuanto a la petición de que se ordene a Havanna a cesar en todo uso de la tipografía infractora (confr. fs. 158 vta.), deberá ser formulada ante el juez (arg. arts. 273 y 278 del Código Procesal, DJA). Por lo expuesto, SE RESUELVE: desestimar la apelación de fs. 157/159, con costas (arts. 70, primer párrafo, y 71 del Código Procesal, DJA). 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: [Speed Publicidad SACIF c/The Coca Cola Company s/cese de oposición](#)

[al registro de marca](#) - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala II - 08/05/2015

007278E