

Marcas Registro De Marcas Cese De Uso Medidas Cautelares Verosimilitud Del Derecho Ley 22 362

JURISPRUDENCIA

Marcas. Registro de marcas. Cese de uso. Medidas cautelares.

Verosimilitud del derecho. Ley 22.362 Se revoca parcialmente la sentencia apelada y se ordena cautelarmente a la demandada el cese en el uso de la marca que la actora tiene registrada, siendo propietaria del signo y de su uso (artículo 4 de la ley 22.362) sobre todo el territorio, pues la verosimilitud del derecho resulta incuestionable con la registración marcaria, y nada tiene que ver dónde y cómo la use su titular, como así tampoco si se opuso o no a pedido de registros de marcas encontradas, pues el registro otorga los derechos per se.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016.- AN VISTO: la resolución de fs. 134/135, el recurso de fs. 136, el memorial de fs. 139/144, el responde de fs. 146/151 vta. y el dictamen del Sr. procurador fiscal de cámara en fs. 155/156; y CONSIDERANDO: I) La actora inicia estas actuaciones pretendiendo el dictado de una medida cautelar por infracción a la marca denominativa ?DXTV?, registro N° 2.141.147 de la clase 38, solicitada el 2.11.2005 y otorgada el 7.2.2007, vigente, que la viene utilizado para distinguir un programa periodístico por televisión. Relata que la marca ha estado en uso por más de 20 años para distinguir un programa de televisión que se emite desde la ciudad de Puerto Madryn. En ese sentido, solicita que se ordene a la empresa EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO, a cesar en el uso de marca DXTV y/o DEPORTV y/o marcas confundibles con DXTV. II) La accionada, en el responde al traslado previsto en el art. 4 de la ley 26.854, manifiesta que tiene a su cargo el canal de televisión identificado con los nombres ?DEPORTV? y/o ?DXTV?, que es el titular de la marca ?DEPORTV? en las clases 9, 35, 38, 41 bajo el Nro. 2.576.293/4/5/6 y que ha solicitado con anterioridad (entre 2013 y 2015) las marcas ?DXTV? (mixtas) en las clases 9, 28, 35, 38 y 41 y ?DX TV DEPORTV? (mixta) y 9, 28, 35 y 41 (confr. fs. 107 y vta.). III) El juez de grado rechazó la medida con base en que la actora no es titular de la marca DEPORTV, que sí lo es la accionada, y que acreditó sólo la titularidad del registro (DXTV) en Fecha de firma: 14/11/2016 la clase 38, cuyo registro solicitó también la demandada, no estando concluido el trámite administrativo. IV) Que la actora se agravia en los siguientes términos: a) en el decisorio apelado se omite considerar que ella realizó la oposición al registro de la marca DX TV DEPORTV en la clase 38 y en la clase 41 a las marcas DXTV DEPORTV, DXTV (en sus tres versiones, mixtas) y DEXTV; b) que se le hubiere indilgado que no acreditó el perjuicio que le ocasiona el uso de las marcas de la accionada y c) que no se hubiere tenido en cuenta la trayectoria de la mara DXTV. V) El Sr. fiscal de cámara resalta que la actora es titular del registro marcario DXTV (clase 38), mientras que la demanda goza de la protección marcaria por la denominación DEPORTV -denominativa y mixta- (clases 9, 35, 38, 41). También, que la actora utiliza la denominación para identificar un programa del canal provincial Madryn TV, mientras que la demandada utiliza la propia para distinguir un programa de alcance nacional. Por ello, concluye que no es posible tener por acreditada la verosimilitud del derecho en el grado exigible para una medida de naturaleza innovativa. VI) El objeto de la medida está compuesto por el uso de las marcas ya registradas, DXTV (denominativa) y DEPORTV (denominativa y mixta). Entonces, dos son los análisis que deben formularse. La marca ?DXTV? (denominativa) La actora tiene registrada la marca ?DXTV (denominativa) en la clase 38 (Telecomunicaciones?) -fs. 2-, y por eso es propietaria del signo y tiene la exclusividad de uso (art. 4 de la ley 22.632), en y sobre todo el territorio. La verosimilitud del derecho es incuestionable y nada tiene que ver dónde y cómo la use, siquiera si la usa, pues no se encuentra controvertida la caducidad o la nulidad de la marca en cuestión. Tampoco si el titular registral se opuso o no a pedidos de registros de marcas encontradas, pues el registro otorga los derechos per se y no está condicionado a que luego el propietario tenga que plantear oposiciones en sede administrativa. Esa inacción podrá acarrear otras consecuencias, pero no hará perder el derecho a oponerse al uso del mismo signo por otra persona, en ejercicio pleno de la defensa de su propiedad que es inviolable (art. 17 de la Constitución Nacional y 4 de la ley 22.362). Entonces, sobre el particular, la decisión debe revocarse y, en consecuencia se admite la cautelar sobre la marca ?DXTV? (denominativa). b) La marca ?DEPORTV?. Los mismos efectos tiene el registro de la demandada sobre ese signo (confr. fs. 75). Y no hay dudas que entre uno y otro (DXTV) y (DEPORTV) no hay confundibilidad en ninguno de los campos de confronte (fonético, ideológico y visual). Respecto de este signo, se confirma el rec hazo de la medida. En mérito de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: Hacer lugar parcialmente al recurso y revocar, en parte, el decisorio, según lo considerado. Las costas de alzada se imponen por su orden, en atención al vencimiento y derrota mutuos, entre ambas partes. Regístrese, notifíquese, en su caso a/l domicilio/s ?electrónico? identificado/s por el/los interesado/s en la causa y por ende ya presente/s (según acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13, en materia de notificaciones electrónicas) y devuélvase a la instancia de grado, a sus efectos.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN GRACIELA MEDINA RICARDO VÍCTOR GUARINONI Correlaciones: Ley 22362 - B.O.

02/01/1981

012666E