

## Medidas Cautelares Cese De Uso De Signo Juego De Mesa Ley 22 362 Sancion Pecuniaria Presuncion Legal

DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

### JURISPRUDENCIA

Medidas cautelares. Cese de uso de signo. Juego de mesa. Ley 22.362. Sanción pecuniaria. Presunción legal

Se confirma la resolución que rechazó el pedido de sanción pecuniaria con fundamento en lo previsto por el artículo 39 de la ley 22.362, en un proceso donde se peticionó el cese de uso de un signo y de un juego de mesa por ser una copia de otra marca, por no ser esta la consecuencia prevista en la norma, y sin perjuicio de la presunción allí contemplada, en cuanto establece que para el caso de que el tenedor de los productos se negare a brindar información o careciera de la documentación comercial respaldatoria de la mercadería, se presumirá que él es partícipe en la falsificación o imitación fraudulenta. Buenos Aires, 23 de marzo de 2017. VISTOS: el recurso de apelación interpuesto en subsidio por la actora a fs. 79/79vta., concedido a fs. 81, contra la resolución de fs. 78, y CONSIDERANDO: I. La firma New Yetem S.A. inició el presente proceso cautelar contra ?Dubimax y/o Jorge Omar Dubini ...y/o Mario Carelli? con el fin de obtener el cese de uso del signo ?TAC - JUEGO DE ESTRATEGIA DE GUERRA? y del juego de mesa identificado con dicho nombre, por resultar ?una copia burda y flagrante? de su marca ?TEG - EL JUEGO DE LA GUERRA? -Reg. n° 2.452.184 y n° 2.239.300 de la clase 28-. Asimismo, solicitó que se ordenara el secuestro de la mercadería en infracción y se intimara a los demandados dar las explicaciones previstas en el art. 39 de la Ley de Marcas (fs. 41/53).

El juez de primera instancia admitió la precautoria (ver resolución de fs. 55 y ampliación de fs. 57). A fs. 76/76vta. consta el resultado del mandamiento, que fue diligenciado de conformidad con lo ordenado en la causa, es decir, secuestrándose un ejemplar del producto en presunta infracción e intimándose a los responsables a que formularan las explicaciones previstas en el art. 39 de la ley 22.362, dentro del término de tres días, bajo apercibimiento de ley. Ante la falta de cumplimiento de la intimación, la actora solicitó la aplicación de apercibimientos con sustento en el art. 37 del Código Procesal (fs. 77/77vta.), pedido que fue denegado por el a quo dado que el art. 39 del ordenamiento marcario no preveía la aplicación de sanciones pecuniarias (fs. 78). Contra esta última decisión, la actora interpuso recurso de reposición, el que fue denegado concediéndose la apelación subsidiaria (fs. 79/79vta. y 81).

II. El art. 37 del Código Procesal, en el que fundó su pedido la parte actora, establece la potestad de los magistrados de imponer sanciones pecuniarias tendientes a obtener el cumplimiento de un mandato. Por su parte, el art. 39 de la ley 22.362, que es el régimen legal específico en materia marcaria, establece que al diligenciarse una medida precautoria relativa a productos en infracción, se debe requerir al destinatario cierta información, detallada en los incisos a, b y c del artículo. Para el caso de que el tenedor de los productos se negare a ello o careciera de la documentación comercial respaldatoria de la mercadería, se presumirá que él es partícipe en la falsificación o imitación fraudulenta (ver norma cit., último párrafo). Está claro que el apercibimiento de ley bajo el cual se ordenó la intimación al demandado en estos autos, contenido en la medida cautelar (ver fs. 55), está referido a la presunción que establece el art. 39 mencionado. Por ende, es acertada la decisión del a quo en tanto rechazó el pedido de una sanción pecuniaria por no ser ésta la consecuencia prevista en la norma, ello, sin desmedro de la presunción contemplada en la última parte de la norma referida. Por ello, el Tribunal RESUELVE: desestimar la apelación interpuesta en subsidio a fs.

79/79vta., con costas (art. 70, primer párrafo, del Código Procesal, DJA). Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase. Guillermo Alberto Antelo Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina

016630E