

## Medida Cautelar Largometraje Marcas Derecho Marcario Marca De Hecho

### JURISPRUDENCIA

Medida cautelar. Largometraje. Marcas. Derecho marcario. Marca de

hecho Se desestima la medida cautelar tendiente a que la demandada cese en el uso de la expresión "una razón para vivir" en la comercialización de un largometraje así titulado, al acreditarse que el actor había solicitado dos marcas que no fueron concedidas por la autoridad de aplicación, y que la denominación con diseño "Franciscus, una razón para vivir" había sido usada como marca de hecho, y marcas de esa especie -que no son ilegítimas- son merecedoras de tutela jurídica cuando -a su amparo- se haya desarrollado una actividad comercial lícita y a través de ella su titular haya conseguido formar una clientela. Buenos

Aires, 20 de diciembre de 2017. VISTO: El recurso de apelación de fs. 332/334 vta., contra la resolución de fs. 321/313; y CONSIDERANDO: I.- El actor inicia estos actuados y peticiona el dictado de una medida cautelar con el objeto de hacer cesar a la demandada en el uso de la expresión "UNA RAZON PARA VIVIR" en la comercialización de un largometraje así titulado. Como interés legítimo invoca ser titular de dos actas de solicitudes marcarias, la Nro. ... "FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR + Diseño" y la Nro. ... "UNA RAZON PARA VIVIR?", ambas en la clase 41. El juez de grado desestimó la medida con base en las siguientes consideraciones: a) las características especiales del sistema de protección de marcas de hecho; b) de la prueba aportada sólo surge el uso de la expresión "FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR" mediante la celebración de una obra de teatro; c) las manifestaciones sobre el comienzo del trabajo en la producción de la obra "UNA RAZON PARA VIVIR" no demuestran la concreción ni puesta en marcha del producto (novela para televisión), como así tampoco la afectación que la película cinematográfica que comercializa la demandada pudiere proyectar sobre la telenovela y d) los argumentos de las obras realizadas, la teatral -por la actora- y la de cinematográfica -por la demandada-, tienen libretos distintos. II) La parte actora apela cuestionando el decisorio en varios aspectos. En primer lugar critica el análisis de la prueba que el a quo hizo sobre el uso de las obras y cuestiona la falta de consideración de las consecuencias gravosas que tiene el uso anterior en una obra cinematográfica identificada con la misma denominación "UNA RAZON PARA VIVIR" que lleva su futura novela para ser proyectada en televisión. Se exhibe sobre los premios y los canales de difusión que tuvo su obra de teatro "FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR", y sobre los recaudos y actos tendentes a producir la nueva versión televisiva. Entre esos recaudos figura la solicitud de marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, quien todavía no se ha expedido, omisión que le genera un perjuicio. Denuncia que fue informado extraoficialmente que su solicitud tuvo dictamen favorable y que se espera su concesión dentro de los próximos días. Funda su derecho en aquella fuente jurisprudencial que otorga cierto reconocimiento jurídico al titular de una solicitud de registro de una marca que ha usado con anterioridad. III) En primer lugar, sobre la competencia de conocimiento que causa la intervención de este tribunal, es preciso señalar que la cámara de apelaciones tiene una jurisdicción determinada por el contenido de los capítulos propuestos a la decisión del magistrado de la instancia inferior (art. 277, Código Procesal) y, por ende, excede su jurisdicción si se pronuncia sobre cuestiones ajenas a ellos, con grave afectación del derecho de defensa en juicio (conf. Colombo, C. J.; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado, Tomo II, pág. 576 y 577 y Fallos: 247: 109; 252:323, entre muchos otros; cit. por Sala III, en la causa n°: 10.529/02 del 24/04/2003). Es por eso que aquella denuncia acerca de la eventual concesión de la marca en los próximos días no puede ser considerada ya que no obra en autos algún elemento que permita presuponer su concreción en el sentido denunciado, que por ahora no escapa de ser una mera conjetura. IV) Dicho ello corresponde adentrarnos en el análisis de los hechos denunciados como antecedentes del reclamo. La actora ha denunciado y arrojado prueba sobre el uso y la puesta en escena de una obra teatral denominada "FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR" protegida, a entender del actor, por la invocación que hizo de una solicitud de una marca "mixta" (ver fs. 5) formada por una palabra con letras de diseño diferenciado "Franciscus", que figura en un tamaño casi doblemente mayor al de la expresión "Una Razón Para Vivir" ubicada debajo, al margen izquierdo, en un tipo y con un diseño que la diferencia de la palabra ubicada arriba. Esa solicitud de marca es anterior a la otra que ahora está también a nombre del actor "UNA RAZON PARA VIVIR" (denominativa) que coincide con el título de la película cuya difusión se intenta impedir. Ahora bien, el uso de la expresión "FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR" con la cobertura legal que le pudiere otorgar la solicitud de esa marca mixta, debe ser analizado en el contexto que otorgan los elementos (uso y solicitud) que son propios de sus circunstancias y que, por ende, difieren de aquellos necesarios para otorgar sustento a la protección de la expresión denominativa "una razón para vivir". Es claro que la actora, al solicitar su segunda marca "UNA RAZON PARA VIVIR" pretende una protección distinta a la que tenía con el uso de hecho y con la solicitud de la marca mixta "FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR (con diseño)". En este contexto, y como bien afirma el Sr. Juez que previno, de la prueba aportada sólo se desprende la utilización de la expresión "FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR?"; de modo tal

que únicamente puede suponerse la consumación de efectos en el mercado de los consumidores con la entidad suficiente para sustentar al derecho que se intenta proteger, por ahora, mediante el uso anterior de aquella obra. Pero, repetimos, solo con respecto al producto identificado con esa marca mixta, usada ¿de hecho?, solicitada y en trámite en sede administrativa. Es cierto que la jurisprudencia ha otorgado la cobertura legal al uso de una marca de hecho, aunque lo fue en aquellos casos que hubiere precedido una actividad comercial lícita y la generación de clientela, es decir consumidores destinatarios de los servicios y productos protegidos por los signos marcarios. La obra titulada ¿Franciscus. Una razón para vivir? pudo concretarse, según los dichos en la demanda. Mas la otra, titulada ¿Una razón para vivir? se halla en proceso de producción sin haberse proyectado en el canal televisivo al cual está destinado. Entonces, cabe concluir que el uso anterior con proyección en el público consumidor se encuentra bajo la esfera de protección de la solicitud de la marca mixta ¿FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR?. Pero este ¿título? no protege a la obra ¿UNA RAZON PARA VIVIR? que fue objeto de una solicitud de marca denominativa posterior, claro, con el objeto de proteger la dominación de un producto (obra) distinta a la anterior, ambas de la actora. V) La cautelar solicitada tiene las particularidades de una medida innovativa, y por ende, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión, debiendo observarse un criterio estricto toda vez que su dictado supone la alteración del estado de hecho o de derecho existente y un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (doctr. Fallos 320:1633, entre otros) (confr. causas n° 5.888/07 cit., 11.829/04 del 22.10.04 y 366/09 del 17.03.09, entre otras; según cit. Sala III, causa 5.211/12 del 18.6.13). El requisito de la verosimilitud en el derecho (art. 195 del Código Procesal) no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (ver art. 35 de la ley 22.362 y art. 25 del decreto-ley 6673/63; conf. esta Sala, causas 5.004/03 del 21.8.03 y 5.888/07 del 04-09-07), y en un examen dirigido a determinar su concurrencia no se puede soslayar que la medida del art. 50 del Trip's permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o el uso (confr. Otamendi, Jorge, ¿Derecho de Marcas?, 4ta edición, Abeledo Perrot, pág. 298) (Sala III, causa 5.211/12, cit.). Por eso, la verosimilitud en el derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un ¿fumus bonis iuris? (Sala III, causa 5.211/12, cit.). Bajo esa óptica, corresponde tener presente que quedó acreditado que el actor solicitó dos marcas en la clase 41, que aún no han sido concedidas por la autoridad de aplicación y que la denominación con diseño ¿FRANCISCUS UNA RAZON PARA VIVIR? ha sido usada como marca de hecho Y, como se sabe, marcas de esa especie, que ciertamente no son ilegítimas, son merecedoras de tutela jurídica cuando, a su amparo, se ha desarrollado una actividad comercial lícita y a través de ella su titular ha conseguido formar una clientela (CNCiv. y Com. Fed., Sala III, causas Nro. 8.726/03, del 2/10/03 y esta Sala II, causa 15.579/03, del 6/04/04). Pero, como se vio, no se ha consumado el uso de la denominación que es objeto de la otra solicitud, ¿UNA RAZON PARA VIVIR? que coincide con la denominación de la obra cuya difusión se trata de impedir. Los elementos aportados por la accionante resultan insuficientes para acreditar prima facie ¿el uso con efectos marcarios?, es decir la comercialización y la generación de clientela, respecto de su obra ¿UNA RAZON PARA VIVIR?; por lo que la medida ha sido bien denegada. Por todo ello este Tribunal, RESUELVE : Desestimar el recurso tratado. Regístrese, notifíquese y devuélvase. ALFREDO SILVERIO GUSMAN RICARDO VÍCTOR GUARINONI EDUARDO DANIEL GOTTARDI Correlaciones: Villa Hnos y Cia SA c/Villa Construcciones SRL s/cese de uso de nombre - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - 07/03/2017 - Cita digital IUSJU020304E 023017E