

Medidas Cautelares Propiedad Intelectual Grafica Publicitaria Cese De Uso

JURISPRUDENCIA

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013. Y

VISTO: el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 74, fundado a fs. 76/84, contra la resolución de fs. 70/72; y

CONSIDERANDO: 1. La Rural Bodegas y Viñedos SA, invocando la titularidad de las marcas FELIPE RUTINI (denominativa) N° 1.984.146 y FELIPE RUTINI (mixta) N° 2.370.558, ambas de la clase 33, solicitó el cese de uso preventivo del diseño gráfico que acompaña a la marca VALLISTO de titularidad de Wines of South America SA?, con fundamento en lo previsto en el art. 50 del ADPIC, el Convenio de París, la ley 22.362, el art. 953 del Código Civil y el art. 232 del Código Procesal. Ello en tanto de acuerdo a su posición, el aspecto gráfico de la etiqueta con que se comercializan los vinos VALLISTO configura un plagio de su marca mixta FELIPE RUTINI. Además pidió el cese de la publicidad gráfica, digital, por televisión, etc., y el secuestro y embargo de todo artículo cuya etiqueta incluya la marca mixta VALLISTO en infracción. 2. Dicha solicitud fue denegada por el magistrado de primera instancia, quien consideró que los diseños involucrados presentaban diferencias, lo cual impedía determinar con el grado de certeza exigible para este tipo de medida que el gráfico empleado por la accionada fuera una imitación servil del de la actora. En suma, estimó que no se encontraba satisfecho el requisito de la verosimilitud en el derecho invocado (confr. fs. 70/72).

Esta decisión originó la apelación de la actora a la que ya se hizo referencia. En su memorial asevera que la aprensión visual de las botellas individualizadas con sus respectivas marcas figurativas (acompañadas como prueba; confr. fs. 56 y 59), deja una clara impresión de proximidad. Señala que ello da lugar a confusión, con la consiguiente dilución de su signo notorio. Hace hincapié en que la demandada emplea su marca registrada con un diseño que no posee, y que tanto éste como la forma del envase, su color y color del capuchón superior evidencian la intención de aproximación, es decir, de competir deslealmente. 3. Así planteada la cuestión, cabe recordar que el art. 50 del ADPIC (aprobado por la ley 24.425) permite a las autoridades judiciales adoptar medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas; inclusive las mercancías importadas inmediatamente después del despacho de aduana? (apartado 1.a). Tal medida puede ser dispuesta aún sin ser oída la parte contra la cual se pretende impedir la explotación, siempre que el peticionario presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que su derecho es o va a ser objeto inminente de infracción (apartados 2 y 3). Esto quiere decir que se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (confr. apartado 3 cit. y Sala III, causas 5.004/03 del 21-8-03 y 5.359/06 del 29-3-07; Sala I, causas 2.849/00 del 30-5-00, 7.438/00 del 12-12-00 y sus citas, entre muchas otras). Es que el requisito de la verosimilitud en el derecho (arts. 195 y 230 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), y en un examen dirigido a determinar su concurrencia no se puede soslayar que como se señaló precedentemente?, la medida del mencionado art. 50 permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o el uso (confr. Otamendi, Jorge, ?Derecho de Marcas?, 4ta edición, Abeledo Perrot, p. 298). Ello implica que 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). Por eso, este Tribunal tiene dicho que 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 (confr. esta Sala, causa 7.982 del 15-9-95 y sus citas; Sala III, causa 11.829/04 del 22-10-04; Sala I, causas 52.975/95 del 21-12-95, 4.100/99 del 10-8-99 y 2.849/00 cit., entre otras). 4. Sobre la base de estas pautas, el Tribunal aprecia que los argumentos esgrimidos por la recurrente no resultan suficientes para revertir la resolución apelada y hacer lugar a la cautelar requerida. En efecto, en una primera aprehensión sucesiva y no simultánea? de las etiquetas de las botellas de vino comercializadas por las partes (que se tienen a la vista), se advierten ciertas diferencias que alejan al diseño empleado junto con la marca denominativa VALLISTO del que integra la marca mixta FELIPE RUTINI de la actora (N° 2.370.558). Tales disimilitudes (v. gr., en la escena dibujada, en la definición del trazo, en los colores ?gris en un caso y marrón en el otro?), sumadas al distinto formato y tamaño de los envases, el color de los capuchones (el de Rutini es colorado y lleva impreso el mismo dibujo que la etiqueta; mientras que el de VALLISTO es de un rojo más subido y liso), y a la ostensible inclusión del elemento denominativo FELIPE RUTINI en un caso y VALLISTO en el otro, permitirían concluir que, prima facie, no median riesgos razonables de confusión entre los productos así identificados. De hecho, contrariamente a lo que asevera la recurrente, las constancias adjuntadas (confr. documental de fs. 11/25, facsímil de fs. 28 y ejemplares anexos) no evidencian con claridad que los

gráficos enfrentados sean exactamente idénticos de manera tal que pueda sostenerse a priori que el de VALLISTO constituya un plagio del de FELIPE RUTINI. Desde tal perspectiva del asunto, carece de incidencia determinante el carácter de marca notoria invocado por la actora, o incluso, que la marca VALLISTO sea utilizada junto con un diseño que no protegió registralmente. Las circunstancias reseñadas persuaden al Tribunal de que no se da el grado de certidumbre suficiente como para admitir este tipo excepcional de medida, cuyo dictado implica, según se dijo, un adelanto de sentencia favorable (confr. esta Sala, causa 5.451 del 22-9-97 y sus citas; Sala III, causas 7.143/10 del 21-12-10 y 8.311/10 del 14-04-11). Habida cuenta lo expuesto, resulta ocioso pronunciarse acerca del requisito del peligro en la demora (confr. causa 8.311/10 cit. entre otras). Solo resta añadir que la decisión que aquí se adopta implica la formulación de un juicio provisional, pues en esta materia, como es sabido, el conflicto no se agota en una mera confrontación teórica de los signos, sino que requiere ponderar el conjunto de circunstancias adjetivas que delimitan la contienda, extremo que solo será posible al término del proceso, luego de que las partes hayan tenido amplia oportunidad de debatir y probar su posición (confr. esta Sala, doct. causa 4.232/97 del 30-4-98, 9.478/01 del 3-12-02; Sala III, causa 13.047/04 del 7-12-04, entre otras). Por las consideraciones desarrolladas, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada en lo que fue motivo de agravios. La doctora Graciela Medina no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN

Correlaciones: Banco Macro SA c/Compañía Financiera Argentina SA s/cese de oposición al registro de marca -
Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala I - 16/10/2012 Cita digital: