



//sadas, septiembre 9 de 2022.-

Y VISTOS:

1) Que en fecha 22/6/22 el Sr. K., L. J. –con patrocinio letrado- solicitó medida cautelar con el objeto de obtener el cese de uso del nombre comercial “FRIDA” tanto en el establecimiento comercial de la demandada, como en todo lo relacionado a la comercialización de productos y/o servicios que tengan y/o usen la marca “FRIDA”, y a su uso en las redes sociales.

Relato en esa oportunidad que hace más de siete años que utiliza el nombre comercial “FRIDA” para identificar a su negocio que se dedica a la venta de indumentaria femenina en la ciudad Posadas y que el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual registró el 06 de enero de 2022 el signo “FRIDA BOUTIQUE” como marca nueva bajo el Nº 3.248.613, otorgándole la propiedad como el derecho exclusivo sobre dicha denominación, BAJO EL acta Nº 3.940.591 del signo de Marca “FRIDA BOUTIQUE” en la clase 35 del Nomenclador Internacional de Niza.-

Añadió que en fecha 24/2/2022 constató por notario que en la misma manzana de su local la demandada tiene un negocio también dedicado a la venta de indumentaria femenina al que denominó comercialmente “FRIDA” y que a raíz de ello en fecha 09/3/2022 intimó mediante carta documento a la señora V. I. O. a que cese en el uso del nombre comercial.

Finalmente manifestó que una vez rechazado el pedido se vio obligado a promover la presente acción.

2) Que en fecha 8/7/2022 el sr. Magistrado a quo rechazó la medida cautelar solicitada por el Sr. K., L. J. y le impuso las costas.

Para decidir en ese sentido, el magistrado entendió que el estado

Fecha de firma: 09/09/2022

Firmado por: ANA LIA CACERES DE MENGONI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA TYDEN DE

SKANATA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



preliminar de la causa y el marco acotado que supone este tipo de medidas, no alcanzan para tener por acreditada una situación como la descrita por el actor.

Además, destacó que *“...si bien es cierto que ambas tiendas se dedican a la venta de ropa y accesorios femeninos y que se encuentran ubicadas en el centro de la ciudad a unas pocas cuadras de distancia, lo cierto es que el nombre empleado —“FRIDA BOUTIQUE”- ver fs. 02/04- y “FRIDA” –ver fs. 09, presentan ciertas diferencias como bien lo señala el Fiscal Federal en su dictamensu composición gráfica, el tipo de letra, color y el dibujo que acompaña a uno de los términos-...”*, y que en razón de ello no puede tenerse por corroborada prima facie la violación al derecho marcario.

Finalmente y en el mismo sentido, sostuvo que la composición de las marcas en uso no permiten resolver el cese de uso preventivo solicitado, ya que no posible tener por acreditada la verosimilitud del derecho del actor de manera manifiesta aunque haya demostrado la titularidad y empleo de la marca “FRIDA BOUTIQUE”, como así tampoco el peligro irreparable en la demora.

3) Contra dicha resolución, la actora interpone recurso de apelación y expresa agravios.

En su memorial sostiene en primer lugar que agravia a su parte el hecho de que el juez considere que fundar la cautelar en la titularidad de la marca y en el empleo de la misma hace 7 años no tengan entidad suficiente para resolver favorablemente la misma ya que el espíritu de la ley marcaria es justamente otorgar uso exclusivo de la marca a su titular registral.

En segundo lugar, le agravia que el juez considere que el objetivo de la cautelar iniciada es paralizar una actividad comercial puesto que objetivo de la petición es que la demandada deje de usar un nombre de fantasía “FRIDA” que por ley le pertenece. Agrega que su parte no pretende que la demandada deje de trabajar o paralizar su giro comercial sino que no lo haga con el nombre de fantasía “FRIDA”.

Por último, se queja respecto a la consideración del a quo de que no

09/09/2022

Firmado por: ANA

DE MENGONI, JUEZ DE CAMARA
MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA
MIRTA TYDEN DE SKANATA, JUEZ DE CAMARA
DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#36692607#339047933#20220909111501186



son confundibles los nombres comerciales del actor y demandada y que por no ser confundibles no existe peligro en la demora.

Cita profusa jurisprudencia y solicita se haga lugar a la apelación y se ordene a la demandada a cesar en el uso y/o exhibición del nombre comercial "FRIDA" en el establecimiento comercial de la demandada.

4) Sentado lo que antecede, esta Cámara está en condiciones de resolver.

Así las cosas, de la lectura de las actuaciones se adelanta que se dejará sin efecto lo resuelto por el juez a quo.-

En efecto, adentrándonos en el análisis de fondo, comenzaremos por establecer que junto con el nombre comercial o designación, una marca integra la familia de los derechos intelectuales referidos a signos distintivos, esto es, a signos que los empresarios o comerciantes utilizan para que sus productos o servicios puedan ser diferenciados por la clientela respecto de aquellos otros bienes del mismo género que son prestados o comercializados por sus competidores.

La designación comercial constituye una propiedad y da derecho a su titular a oponerse a que otra sociedad opere en las mismas actividades con nombre igual o semejante, pero limitando ese derecho al ramo efectivamente explotado y distinguido con ese nombre cualquiera sea la amplitud de los objetivos sociales de ambas partes, pues es el uso el que confiere derecho al nombre.

Esto es así de conformidad con el artículo 4º de la ley de marcas, el que dice: *"La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente"*, de lo que se desprende el ius prohibendi del que está investido el titular.

De la misma se legisla en los Tratados Internacionales relativos a la Propiedad Industrial, donde se hace hincapié en el derecho de exclusiva del titular de los registros marcarios. Así establece el Artículo 16 del Acuerdo sobre los

U
S
O
O
F
I
C
I
A
L

Fecha de firma: 09/09/2022

Firmado por: ANA LIA CACERES DE MENGONI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA TYDEN DE

SKANATA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por ley 24.425, promulgada el 23 de diciembre de 1994: *“El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión (.).”*

En este orden de ideas, y vinculado al tópico que nos ocupa, se ha sostenido que *“...esto sucede frecuentemente cuando el vendedor coloca carteles y marquesinas en el frente exterior de su negocio con la marca ajena. El tamaño e importancia de los mismos harán creer que el dueño del local es el propio titular de la marca o bien un vendedor exclusivo. No siéndolo, ese uso constituye claramente una violación al derecho marcario”* (Otamendi, Jorge, «Derecho de Marcas», Abeledo Perrot, segunda edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, p. 267).

En igual sentido, también la C S J N ha sostenido que *“los principios y fundamentos de la legislación marcaria, apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas prácticas comerciales a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la función individualizadora ínsita en el derecho, al uso exclusivo del nombre comercial”* (causa «New Zealand Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, Aníbal Germán s/ nulidad de marca. Daños y perjuicios»; Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 03 de abril del 2001, Fallos:324:951).

En consecuencia, está acreditado con las pruebas que adjunta a la demanda cautelar que el actor, Sr. L. J. K. registró la marca “FRIDA boutique” en el INPI con el Registro N° 3.248.613, estando descripta dicha marca en la LISTA DE CLASES PRODUCTOS CLASE, bajo el N° 35 del nomenclador (La clase 35 comprende principalmente los servicios que implican la gestión, la explotación, la organización





y la administración comercial de una empresa comercial o industrial, así como los servicios de publicidad, marketing y promoción y en el caso en análisis conforme título del INPI agregado a autos: *“servicio de venta al por mayor relacionados con el calzado: servicios de venta al por menor relacionados con la venta de productos de vestir y sus accesorios; servicios de venta al por mayor relacionados con la ropa; servicios de venta al por menor relacionados con ropa; servicios de venta al por menor relacionados con el calzado; servicios de venta al por menor en relación con accesorios de moda”*.-

Con esta acreditación se cumple, prima facie, con el requisito de verosimilitud en el derecho.-

Que, en cuanto al peligro en la demora está dado por la característica especial en la protección de este derecho, cual es “la confusión”.

Ello, en cuanto a la prohibición (ius prohibendi) legislada en el art. 4 de la Ley Marcaria, la que está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo.

La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee, ya que allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión.-

En consecuencia, también está acreditado, a nuestro criterio este requisito, el que junto a la contracautela, componen la esencia en la viabilidad de las medidas cautelares.-

5) Que, conforme lo dicho bastaría para ordenar se hiciera lugar a la

Fecha de firma: 09/09/2022

Firmado por: ANA LIA CACERES DE MENGONI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA TYDEN DE

SKANATA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



medida cautelar, ya que su procedencia está debidamente acreditada, pero, consideramos, resulta relevante se cumpla con el requisito de contracautela y que, se oiga al demandado.-

Que, sin perjuicio de la regla en los procesos cautelares es que las medidas se dictan sin traslado a la otra parte, en este caso materia de propiedad industrial y por el tipo de conflicto, que correspondería invertir el principio, dando al demandado la posibilidad de probar y alegar sobre la procedencia de la medida cautelar aunque sea sumariamente, a fin de evitarle posibles perjuicios por parte del titular de la patente.-

6) Por todo ello, revócase lo resuelto en fecha 08/07/2022 por considerar este tribunal están suficientemente acreditados los requisitos exigidos al efecto del trámite de la medida, con la especial atención de lo meritado en el Considerando 5) supra respecto a la necesidad de escuchar a la contraparte, lo que así se decide.-

Notifíquese. Publíquese en la forma dispuesta en la Acordada 15/2013 de la CSJN y procédase conforme Acordada 31/2020, ANEXO II, Punto I) de la CSJN. Devuélvase.-

09/09/2022

Firmado por: ANA

DE MENGONI, JUEZ DE CAMARA
MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA
MIRTA TYDEN DE SKANATA, JUEZ DE CAMARA
DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#36692607#339047933#20220909111501186