



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

C. 1538/2017/CA1 -I- “Euromoda SRL s/ medidas cautelares”.

Juzgado N°: 11

Secretaría N°: 22

Buenos Aires, 4 de mayo de 2017.-

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 57, fundado a fs. 59/71 contra la resolución de fs.55/56, y

CONSIDERANDO:

1. La resolución apelada denegó la medida cautelar solicitada por la actora —en los términos del art. 50 del ADPIC—, para que quien resulte responsable de los locales comerciales identificados con la designación "SEIJH'OS" situados en Campana 220 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero 1725, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, cese en el uso de esa expresión para identificar productos o servicios, por cualquier medio publicitario y/o redes sociales, con fundamento en la confundibilidad con la marca registrada <SEIJO> en la clase 25 -entre otras- cuya titularidad invoca.

Para así decidir, el magistrado tuvo en cuenta el carácter innovativo de la medida solicitada y consideró que el análisis de la confundibilidad planteada es propio del proceso de conocimiento, una vez agotadas las etapas procesales tendientes al esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva. En esa dirección, señaló que se ignora si la marca o designación del emplazado tiene sustento en un derecho adquirido y reconocido por el ordenamiento. También ponderó que se pretende obtener el cese anticipado de uso y comercialización, sin dar al demandado la oportunidad de decidir si continúa o no en ese uso como prevé el artículo 35 de la ley 22.362.

2. La peticionaria entiende que los precedentes citados en la resolución no son aplicables al caso por las razones que expone. Aduce que el dispositivo previsto en los artículos 35 y 38 de la ley 22.362 no es el único ni el más idóneo con que cuenta aquel que considere que sus derechos son vulnerados por terceros. Destaca que su parte ha acreditado la utilización del signo SEIJHO'S en los locales



de Mar del Plata y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en violación a sus derechos sobre el registro de SEIJO, que origina serios perjuicios derivados de la confundibilidad entre ambas marcas por su extremada similitud, que induce a confusión al consumidor. Precisa que se pretende impedir a la demandada continuar en el uso hasta tanto se resuelva el fondo del asunto. Informa que en la misma fecha en que inició estas actuaciones, se publicó la solicitud de SEIJHO'S -Acta N° 3.753.195— para la clase 25, circunstancia de la que tomó conocimiento varios días después. Aduce que, ante el pedido de medidas cautelares, se debe analizar dentro del escueto marco cognoscitivo si media entre los signos en pugna un grado de confundibilidad susceptible de provocar error o confusión entre los consumidores, evitando que la demora genere más perjuicios irreparables al titular del derecho infringido. Sostiene que diferirlo a la sentencia definitiva implicaría desconocer las previsiones del art. 50 del ADPIC, que en la línea de la resolución apelada, jamás resultaría de aplicación. Pone énfasis en que se trata de la formulación de un juicio provisional, en que la verosimilitud del derecho está acreditada por la titularidad de la marca SEIJO en la clase 25 -además de los registros de <SEIJO HOMBRES DESDE 1950> para las clases 25 y 35— y en que la contracautela garantiza al destinatario de la medida los perjuicios que pudiera ocasionarle.

3. En primer lugar, es oportuno recordar que para el dictado de las medidas cautelares —en general—, no es exigible, habida cuenta de su naturaleza, un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, oponiéndose el juicio de verdad en esta materia a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (*cfr. Fallos: 306:2060; esta Sala, causas 39.380/95 del 19-3-96, 21.106/96 del 17-7-97, 889/99 del 15-4-99, 7841/99 del 7-2-2000, 53/01 del 15-2-2001 y 3063/07 del 19-4-07*).

Ello sentado, cabe precisar que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que el art. 50 del ADPIC (aprobado por la ley 24.425, publ. en el B.O. del 5/1/95) tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual —en la que se incluye a las marcas de fábrica o comercio, según el art. 1, inc. 2—, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2); (cfr. causas 1440/97 del 29/5/97, 2049/98 del 28/5/98, 4176/99 del 10/8/99 y 2945/01 del 10/5/01).

Si bien el dictado de medidas como la que aquí se peticiona no debe ser precedido de un examen exhaustivo de la confundibilidad de las marcas o designaciones involucradas en el conflicto —pues ese análisis compete al magistrado que conozca en el eventual proceso de conocimiento que ulteriormente se pudiere promover—, ello no significa que las medidas puedan ser ordenadas prescindiendo del *fumus boni iuris* (cfr. **Sala II**, causas 1865/97 del 14/10/97, 6498/99 del 17/11/99 y 13.674/04 del 11/11/04; **esta Sala**, causas 1104/06 del 11/4/06 y 11.252/06 del 16/11/06).

4. Desde esa perspectiva, la verosimilitud del derecho invocado surge *prima facie* —en este estado liminar cuando aún no ha sido oída la contraria— de la titularidad de las marcas <SEIJO> —Reg. N° 2.343.210 y 2.769.263— cuyo registros, concedidos el 27-1-10 y el 20-11-15, respectivamente, cubren toda la clase 25 (cfr. fs. 22 y 23). Asimismo, cabe ponderar su utilización para identificar indumentaria masculina (cfr. impresiones de fs. 3/6, copias del diario La Capital del 3-10-15, 18-3-16, 25-5-16 y 8-10-16 obrantes a fs. 7/14 y folleto reservado a fs. 55).

Por otra parte, también se ha acreditado el uso del término SEIJHO'S para identificar ropa -etiquetas- en el local de Santiago del Estero 1725, Mar del Plata, denominado con el mismo vocablo (cfr. copia del acta notarial a fs. 28/30 y fotografías de fs. 35/36 que la integran) y de la prueba aportada surgiría la existencia del local de Campana 220 de esta ciudad (cfr. impresiones de internet de fs. 32/34 que forman parte de la escritura). Además, la apelante ha informado que tomó conocimiento de la publicación en el Boletín de Marcas de la solicitud de registro de la marca SEIJHO'S en la clase 25 formulada el 13 de enero de este año (cfr. fs. 63), disponible en <http://www.inpi.gov.ar/Boletines/Archivos/4381.pdf>, la que -por el momento- constituye una mera expectativa.



En tales condiciones, los elementos en común que se observan en una primera aprehensión en la conformación de los vocablos enfrentados SEIJO y SEIJHO'S permiten tener por verificado el mencionado requisito.

Consecuentemente, y no pudiéndose descartar el daño irreparable invocado por la peticionaria de la medida sobre la base del uso señalado, corresponde admitir la medida requerida.

Tal como se ha precisado precedentemente, la decisión que aquí se adopta no implica más que la formulación de un juicio provisional pues, en esta materia, el conflicto no se agota en una mera confrontación teórica o abstracta de las marcas enfrentadas, sino que requiere ponderar el conjunto de circunstancias adjetivas que delimitan la contienda, extremo que sólo será posible al término del proceso, luego que ambas partes hayan tenido amplia oportunidad de alegato y prueba (*cfr. esta Cámara, Sala II, causa 4232/97 del 30-4-98, publ. en LL 1998-C-732; esta Sala, causa 3063/07 del 19-4-07*).

5. Con relación a la caución que se debe establecer, cabe recordar que, como principio general, su función es mantener la igualdad de las partes en el proceso, y es un medio que puede servir para asegurar, preventivamente, el eventual crédito de resarcimiento de aquellos daños que podrían resultar de la ejecución de la medida cautelar dispuesta, si en el proceso se revelare que fue infundada (*cfr. esta Sala, causas 43.716/95 del 18-7-96, 925/97 del 3-4-97 y 5863/01 del 17-9-02, entre otras*).

Por ello, teniendo en cuenta el alcance de las consecuencias que se podrían derivar para la destinataria de la medida del cese provisional en el uso de la marca en cuestión, corresponde estimar prudencialmente el monto de la contracautela que prevé el art. 50 del ADPIC, en ciento cincuenta mil pesos (\$ 150.000), la que deberá ser integrada por ante el señor juez con carácter previo al diligenciamiento de la medida que se admite.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal **RESUELVE**: revocar la resolución apelada y, en consecuencia, ordenar a los responsables de los locales individualizados a fs. 42 -punto II- que cesen en el uso de la denominación SEIJHO'S para comercializar productos de indumentaria y publicitarlos. La





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

contracautela se fija en ciento cincuenta mil pesos (**\$ 150.000**), que deberá ser integrada con carácter previo al diligenciamiento de la medida que se admite.

El Dr. de las Carreras no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta

Ricardo Guarinoni

