



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

26720/2024

TERRON, FRANCISCO c/ CEREALES EL DIAMANTE S.R.L.
s/MEDIDA CAUTELAR

Mendoza.

VISTOS:

Los presentes autos N° 26720/2024/CA1, caratulados: “**TERRON, FRANCISCO c/ CEREALES EL DIAMANTE S.R.L. s/ Medida Cautelar**”, venidos del Juzgado Federal de San Rafael a esta Sala “A”, para resolver el recurso de apelación interpuesto, por el apoderado de la parte actora, el 19/02/2025, contra la resolución del 14/02/2025, en cuanto rechaza la medida cautelar solicitada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el Dr. Alejandro Gustavo Barraza, en su carácter de patrocinante de Francisco Terrón, promueve medida cautelar –en los términos de los arts. 31 inc. b), 38 y 39 de la ley 22.362, art. 50 del Acuerdo TRIPs (aprobado por ley 24.425), y en el artículo 232 del CPCCN, a fin de que se ordene a la firma CEREALES EL DIAMANTE S.R.L., con domicilio en Av. Mitre 3001, San Rafael, Mendoza: “a) El cese inmediato, con carácter provisional y hasta tanto se dicte sentencia definitiva, del uso comercial y publicitario físico y online de la marca cuestionada, así como cualquier otra que resulte similar o confundible con “CEREALES EL DIAMANTE” y b) La prohibición de solicitar nuevos registros que incluyan el término “EL DIAMANTE” o cualquier otro término confundible con las marcas de su representado en las clases de su influencia”.

El juez de primera instancia deniega la medida solicitada, teniendo en cuenta que no se logra acreditar la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora.

2) Contra dicha resolución interpone recurso de apelación el apoderado de la parte actora, quien, al expresar agravios, considera, en primer lugar, que habría un error de fundamentación en la resolución atacada, ya que

Fecha de firma: 24/06/2025

Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CLAUDIA RUTH OSTROPOLSKY, SECRETARIO CAMARA



#39561255#460903298#20250623105719916

se analizó la medida cautelar solicitada bajo el prisma del art. 232 del C.P.C.C.N. y se omitió gravemente la aplicación de la normativa especial vigente en materia de propiedad intelectual, y en específico del régimen marcario.

Señala que, el resolutivo omite considerar que la existencia de una marca registrada, otorga a su titular un derecho exclusivo e inmediato que no puede verse condicionado. Es así que se incurre en una errónea valoración, de supuestos derechos otorgados por un uso de hecho de la parte demandada.

A continuación, como segundo agravio se queja de la falta de aplicación del régimen marcario en la interpretación de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

Al respecto, recuerda que el régimen marcario argentino es atributivo, lo que significa que el derecho sobre una marca solo se adquiere con su registro y no por su uso previo. Continúa diciendo que, la resolución, introduce un estándar de verosimilitud ajeno al régimen marcario, sugiriendo que la demandada puede sostener derechos sobre una marca de hecho sin haberla registrado, interpretación que desconoce el sistema atributivo y la presunción de validez del registro marcario, violando así el principio de especialidad que rige esta materia.

Explica que el análisis, por tanto, no debe centrarse en la existencia de un conflicto entre marcas, sino en verificar la existencia de un registro válido y la infracción del derecho exclusivo conferido por la inscripción. Dice también que, la marca de hecho no puede generar un derecho superior al registro.

Como tercer agravio, señala la procedencia de las medidas cautelares innovativas marcarias, consagradas en el art. 50 de los Acuerdos TRIP's.

Refiere que la medida solicitada no implica el cese de la actividad comercial del demandado, sino únicamente la prohibición de utilizar la marca en infracción.

En su cuarto agravio se queja de la parcialidad de la resolución y afectación del sistema atributivo marcario; juicio previo y adelantamiento de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

opinión sobre el posible uso pacífico e ininterrumpido de la marca de hecho del demandado, del uso lícito de la marca, el público conocimiento y el posible derecho que le pueda asistir al demandado.

Cita jurisprudencia en sustento de su derecho.

Por lo expuesto, solicita que se revoque la resolución de fecha 14 de febrero de 2025 y se haga lugar a la medida cautelar solicitada por su parte.

3) Concedido el recurso de apelación, se elevan las actuaciones a esta Alzada, pasando al acuerdo el 10/03/25. a los fines pertinentes.

4) Analizados los argumentos expuestos, adelanto que estimo que debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto, atento a los fundamentos de hecho y de derecho que expongo a continuación:

En primer lugar, he de señalar 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).

Esta Alzada en anterior composición ha dicho que: “... *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 6673/1963) y en un examen dirigido a determinar su concurrencia no se puede soslayar que como se señaló precedentemente, 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) (cfr. autos N° FMZ 75305/2018/CA1, caratulados “Compañía Argentina de Levaduras S.A.I.C. c/ Depósito Bombal Modarelli Sperduto Ismael Ezqueias y otro s/ Medida Cautelar, fallo del 8/10/19). 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*.”

Sobre esta base es que aprecio que los argumentos esgrimidos por la recurrente no resultan suficientes para revertir la resolución apelada.



El art. 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en su inciso primero establece: “1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: 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 aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción”. Asimismo, el inciso segundo establece: “2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause **daño irreparable** al titular de los derechos, o cuando haya un **riesgo demostrable de destrucción de pruebas**”.

Sin embargo, como ya dije, toda vez que la providencia solicitada habría de modificar la situación de hecho o de derecho existente al momento de su dictado, también, obliga a examinar su procedencia ponderando las proyecciones irreversibles que pueda acarrear para los derechos del destinatario, en particular, y para el público, en general (doctrina de Fallos 318:2431, 321:695 y 331:2889, entre otros).

En este sentido, la verosimilitud del derecho debe surgir de forma manifiesta, lo que no acontece en el caso de autos. Veamos.

De la prueba acompañada por la parte actora, surge que el actor, el 19/03/24, obtuvo el registro de la marca “Cereales El Diamante”, bajo el N° 3.510.276, en la clase 35 del Nomenclador Internacional de Niza, vigente a la fecha de ingreso de la solicitud de marca acaecida el 28/04/23 que comprende los siguientes productos y servicios: “ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS DE NEGOCIOS DE FRANQUICIAS; DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS; DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS CON FINES PROMOCIONALES; DISTRIBUCIÓN DE FOLLETOS; DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS [VOLANTES, PROSPECTOS, FOLLETOS, MUESTRAS], EN PARTICULAR PARA VENTAS A LARGA DISTANCIA POR CATÁLOGO, TRANSFRONTERIZA O NO; GESTIÓN





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

COMERCIAL DE LICENCIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TERCEROS; GESTIÓN COMERCIAL DE LICENCIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA TERCEROS; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; INFORMACIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN LÍNEA (ONLINE); INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS CONSUMIDORES SOBRE LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS A LA VENTA; INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COMERCIALES AL CONSUMIDOR EN LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS; PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA SU VENTA AL POR MENOR; PRESTACIÓN DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE FRANQUICIAS; PUBLICIDAD EN LÍNEA (ONLINE); PUBLICIDAD, INCLUIDA LA PUBLICIDAD EN LÍNEA (ONLINE) EN REDES INFORMÁTICAS; PUBLICITARIO (DIFUSIÓN DE MATERIAL-) [FOLLETOS, PROSPECTOS, IMPRESOS, MUESTRAS]; PUJAS EN SUBASTAS EN LÍNEA (ONLINE) EN NOMBRE DE TERCEROS; SERVICIOS DE SUBASTAS EN LÍNEA (ONLINE) A TRAVÉS DE INTERNET; SUMINISTRO DE UNA GUÍA PUBLICITARIA DE CONSULTA EN LÍNEA CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OTROS VENDEDORES EN LÍNEA EN INTERNET; VENTA AL POR MENOR (PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS EN CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA SU -) (ver [Anexo I de la documental](#))”.

Asimismo, obtuvo el registro de esa marca en la clase 38, bajo el N°: 3.510.277, que comprende los siguientes productos y servicios: “CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍO DE MENSAJES ; EMISIÓN DE VÍDEOS; ENTREGA DE MENSAJES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS; FACILITACIÓN DE ACCESO A CONTENIDOS, SITIOS WEB Y PORTALES; PROVISIÓN DE CANALES DE TELECOMUNICACIÓN PARA SERVICIOS DE TELEVENTA; PROVISIÓN DE FOROS EN LÍNEA (ONLINE); SERVICIOS DE ACCESO A PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN INTERNET; SERVICIOS DE ACCESO A PLATAFORMAS DE INTERNET; SERVICIOS DE ACCESO A PLATAFORMAS Y PORTALES DE INTERNET; SERVICIOS DE



TELECOMUNICACIONES RELACIONADOS CON EL COMERCIO ELECTRÓNICO; TELECOMUNICACIÓN (PROVISIÓN DE CANALES DE -) PARA SERVICIOS DE TELEVENTA; TRANSMISIÓN DE DATOS O IMÁGENES AUDIOVISUALES A TRAVÉS DE UNA RED INFORMÁTICA MUNDIAL O INTERNET; TRANSMISIÓN DE VÍDEOS POR REDES DIGITALES; TRANSMISIÓN EN LÍNEA DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS; TRANSMISIÓN INTERACTIVA DE VÍDEOS POR REDES DIGITALES; TRANSMISIÓN POR INTERNET DE VÍDEOS, PELÍCULAS, IMÁGENES, TEXTOS, FOTOGRAFÍAS, JUEGOS, CONTENIDOS GENERADOS POR USUARIOS, CONTENIDOS DE AUDIO E INFORMACIONES; TERMINOS INGRESADOS MANUALMENTE: TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCTOS DE CONSUMO E HIGIENE. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ELECTRODOMÉSTICOS” (ver [Anexo I de la documental](#))

Que, dado que el objeto que persigue la cautelar solicitada por la parte actora, consiste en ordenar “a) *El cese inmediato, con carácter provisional y hasta tanto se dicte sentencia definitiva, del uso comercial y publicitario físico y online de la marca cuestionada, así como cualquier otra que resulte similar o confundible con “CEREALES EL DIAMANTE”* y b) *La prohibición de solicitar nuevos registros que incluyan el término “EL DIAMANTE” o cualquier otro término confundible con las marcas de su representado en las clases de su influencia*”, requiere que la solicitud encuadre en alguna de las situaciones previstas en la norma.

Es decir, que la peticionante debe acreditar que existe la probabilidad de que cualquier retraso, cause daño irreparable a su parte, o que hay un riesgo demostrable de destrucción de pruebas, lo que considero que no acontece en el presente caso. Es que, posicionándome desde la óptica del titular de la marca registral presuntamente afectada, tampoco se ha demostrado un perjuicio económico tal que justifique una medida de la índole de la solicitada (por ejemplo, las pérdidas económicas derivadas de la cantidad de productos que se ha privado de comercializar, como resultado directo del uso ilegal realizado por el infractor; o bien algún daño cierto al





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

prestigio de la marca; entre otros). Requisito que también se conjuga con el ‘peligro en la demora’ exigido por toda cautelar, y que lo torna inexistente.

El art. 377 del código del C.P.C.C.N. establece que: *“Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer.*

Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. ...”.

Cabe aclarar en este punto que, el hecho, de que la demandada (Cereales El Diamante S.R.L.), haya presentado dos solicitudes de inscripción de marca en clase 35 para la siguientes denominaciones, “EL DIAMANTE AUTOSERVICIO MAYORISTA” (Acta N° 4394911) y “EL DIAMANTE EXPRESS” (Acta N° 4394910), a las cuales se ha opuesto la actora según surge de la documentación acompañada, trámite que sería resuelto en la vía administrativa, ello, no resulta suficiente tampoco para acreditar el daño irreparable que requiere la normativa para conceder la cautelar.

A mayor abundamiento, este proceso finiquita con el dictado de la presente resolución, es decir, no se encuentra inmerso dentro de un proceso ordinario donde podría caber mayor caudal probatorio. Por lo que, con más razón, la cautela debe ser extrema. En análogo sentido ha resuelto la Cámara federal en lo Civil y Comercial, en los precedentes ‘F. C. G. c/ F. I. C. G. s/Medidas Cautelares’ (Sala II, N° 12687/2021, del 8/07/22 “Euro Security S.A. c/ Dorinka SRL s/medidas cautelares” (Sala III, N° 13414/2021/CA1, del 28/04/22); entre varios otros.

En conclusión, sin desconocer que el régimen marcario argentino es atributivo, y que el titular de la marca puede oponerse a que terceros hagan uso de la misma, sin la debida autorización, considero que al no haber el apelante probado acabadamente el daño irreparable que le provocaría la utilización de la marca por parte de la demandada, no se dan los recaudos necesarios para revocar la resolución atacada y conceder la medida cautelar, en los términos solicitados por el actor.



Que las apreciaciones efectuadas me relevan de tratar el resto de los agravios, atento a la inveterada jurisprudencia según la cual “los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones sino sólo en aquéllas que estimen conducentes para la correcta solución del litigio” (Fallos 287:230 y 294:466); y “no es necesario que se ponderen todas las cuestiones propuestas por el recurrente, sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la solución del litigio” (conf. Fallos 312:1500; 308:2263; 234:250; 294:427; 322:270; 316:2908; 316:50; 315:1185; 311:1191).

Atento a lo expuesto, por unanimidad , **SE RESUELVE**: 1°) **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación incoado por la Actora el 19/02/2025 y en consecuencia confirmar la resolución del 14/02/25, en cuanto fuera motivo de apelación y agravio, sin costas.

Protocolícese. Notifíquese. Publíquese.

Fecha de firma: 24/06/2025

Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CLAUDIA RUTH OSTROPOLSKY, SECRETARIO CAMARA



#39561255#460903298#20250623105719916