



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa n° CCF 21.522/2024 “LAUTIN ACCESORIOS SRL c/ DAT CITY COLOR SA y otro s/ medidas cautelares”. Juzgado 10, Secretaría 20.

Buenos Aires, 1° de julio de 2025.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 3/10/24, concedido el 20/11/24, que fuera fundado el 28/11/24, contra la resolución del 24/10/24 que denegó la medida cautelar; y

CONSIDERANDO:

I. La firma LAUTIN ACCESORIOS SRL (en adelante, “LAUTIN”) inició la presente causa contra DAT CITY COLOR SA (“DAT”) y el señor Daniel Antonio Torrez, con el fin de obtener el dictado de una medida cautelar, con fundamento en el art. 50 del ADPIC, en el art. 232 del Código Procesal Civil y Comercial y en la ley marcaria n° 22.362, que ordenara el cese inmediato en el uso indebido de la marca “CHIMOLA”, incluyendo folletería, marquesinas, redes sociales, radio, televisión y/o cualquier otro medio de difusión (fs. 99/106vta.).

Expuso que era una conocida empresa fundada en el año 2014, dedicada a la fabricación y comercialización de artículos de marroquinería –carteras, mochilas, bolsos, etc.- y prendas de vestir bajo las marcas “CHIMOLA” y “LIMA”, la primera de ellas registrada en varias clases del nomenclador marcario.

Explicó que fueron anoticiados por un cliente que la firma demandada fabricaba y vendía productos de perfumería -v.gr. *body splash*- bajo el nombre de “CHIMOLA”, en infracción a la ley marcaria y con el fin de aprovecharse del prestigio adquirido por ella. Respecto del demandado Torrez, señaló que figuraba en internet como gerente de DAT CITY COLOR SA y fue quien solicitó el registro de “CHIMOLA” en la clase 3 del nomenclador -acta n° 4.269.140-, lo cual había dado lugar a la oposición de LAUTIN basada en sus registros de “CHIMOLA” en las clases 16, 18, 21, 25 y 35.

II. El Juez de primera instancia rechazó la medida con sustento en el principio de especialidad que rige en la materia y en la falta de afinidad entre los productos comercializados por una y otra parte. Tuvo en cuenta, por lo demás, que la solicitud de registro presentada por el señor Torrez había





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

sido objeto de oposición en sede administrativa por parte de la actora, encontrándose el expediente aún en trámite (ver resolución apelada del 24/10/24).

Contra esta decisión, LAUTIN interpuso el presente recurso de apelación (ver recurso del 3/10/24, concedido el 20/11/24).

III. El recurrente cuestiona la decisión del *a quo* porque considera que se omitió analizar debidamente los antecedentes del caso, en particular, que se trata de marcas idénticas, que los productos de una y otra parte son afines y que existió un caso concreto de confusión por parte de un cliente de LAUTIN al que le fue ofrecido un perfume con el signo “chimola” para vender.

Explica que el término “chimola” es de fantasía y fue creado por ella a partir de la mezcla de las sílabas de la palabra “mochila”, que fue el primer producto de la marca, expandiéndose después a otros. De ahí que la totalidad de los registros de “CHIMOLA” ante el INPI pertenezcan a LAUTIN, con excepción del que pretende el Sr. Torrez en la clase 3.

Seguidamente, resume los hechos que acreditan la verosimilitud en el derecho para el dictado de la cautelar: LAUTIN es titular de “CHIMOLA” en las clases 16, 21, 24, 25, 28 y 35; LAUTIN se opuso en sede administrativa a la solicitud de registro del signo en la clase 3 presentada por el Sr. Torrez; los demandados hace uso del signo pese a la existencia de un proceso de oposición en trámite; y existió un caso concreto de confusión, documentado por acta notarial, en el cual el socio gerente de la Importadora Danel SRL, cliente de LAUTIN, es contactado para ofrecerle fragancias con el signo “CHIMOLA”, y éste se puso en contacto con LAUTIN en el entendimiento de que se trataba de un nuevo producto que habían lanzado al mercado.

Plantea, también, que la coexistencia de ambas marcas generará confusión indirecta en el público consumidor, es decir, en cuanto al origen del producto.

Finalmente, respecto del principio de especialidad en el que se fundó la denegatoria de la medida, afirma que sus productos de marroquinería, librería y accesorios guardan un grado de afinidad con las fragancias y cosméticos de la clase 3.

IV. El art. 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), denominado comúnmente “TRIPs - GATT” por sus siglas en inglés -aprobado por ley





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

24.425, B.O. del 5/1/95- permite a las autoridades judiciales adoptar medidas provisionales sin haber oído a la otra parte cuando exista la probabilidad de que se produzca un daño irreparable al *titular del derecho afectado* o de que se destruyan las evidencias de la supuesta infracción (conf. apartado 2 del art. 50 cit.).

El Juez puede exigir 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 éste es o va a ser objeto inminente de infracción (apartado 3). Esto quiere decir que se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (confr. apartado 3 cit. y esta Sala, causas n° 5004/03 del 21/8/03, n° 16.332/04 del 28/6/05, entre muchas otras).

En estos casos, el Tribunal ha juzgado que el requisito de la verosimilitud en el derecho no es ajeno a las medidas específicas del derecho industrial, en tanto ellas permiten obtener anticipadamente el cese de la explotación o del uso de un signo (art. 195 del Código Procesal, art. 35 de la ley 22.362 y art. 25 del decreto-ley 6673/63; esta Sala, causas n° 5.888/07 del 4/9/07 y n° 16.332/04 cit.; Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, 4ta edición, Abeledo Perrot, p. 298). Ello naturalmente justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión toda vez que suponen la alteración del estado de hecho o de derecho existente (doctrina de Fallos 320:1633). Es así que tal verosimilitud debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (confr. causas 5.888/07 cit., n° 11.829/04 del 22/10/04 y n° 366/09 del 17/03/09, entre otras).

V. Sobre la base de estas pautas, el Tribunal aprecia que las constancias incorporadas a la causa no logran el grado de certidumbre suficiente para la admisión de la tutela provisional perseguida por LAUTIN.

Lo primero que se advierte es que la peticionaria de la medida no es titular de “CHIMOLA” en la clase 3, a la cual pertenece el producto explotado por los demandados. Tampoco se trata, en los hechos, de los mismos artículos -carteras y mochilas, por un lado, y perfumes y lociones corporales, por el otro-. Si bien es cierto que LAUTIN aparece como titular registral de “CHIMOLA” en otras clases del nomenclador -18, 21, 24, 25, 28 y 35-, también lo es que el conflicto se plantea en torno al uso del signo en la clase 3.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

A ello se agrega que existen dos expedientes administrativos en trámite ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial: según surge del portal web del organismo, el señor Torrez solicitó el registro de “CHIMOLA” -denominativa- en la clase 3 el 27 de julio de 2023 -acta n° 4.569.140-, mientras que LAUTIN lo hizo el 21 de enero de 2024 -acta n° 4.325.197- respecto de “CHIMOLA”, con carácter mixto. Estas solicitudes dieron lugar a la presentación de oposiciones cruzadas entre los litigantes, las cuales no han sido resueltas por la autoridad administrativa, a la fecha de esta resolución.

Cabe recordar que la ley marcaría 22.362, con las modificaciones introducidas por la ley 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación, reconoce al Director del INPI la potestad decisoria en la materia. Una vez resueltas las oposiciones en sede administrativa las partes podrán, si así lo desean, presentar ante esta Cámara el recurso directo previsto en la ley.

Frente a las circunstancias apuntadas, ni la afinidad entre los productos de marroquinería y las fragancias o cosméticos que apunta la apelante, ni la posibilidad de que se produzca un caso de confusión en el público consumidor, que no pasa de lo conjetural, sirven para revertir lo juzgado en la instancia de grado. Tampoco la confusión generada en uno de los clientes mayoristas de LAUTIN configura un daño irreparable en los términos del art. 50 del ADPIC.

En consecuencia, no se advierten elementos que justifiquen apartarse del principio de especialidad que rige en la materia y que debe ser sopesado a la hora de evaluar la verosimilitud en el derecho de LAUTIN, que no luce manifiesta impidiéndose, de este modo, el dictado de la medida cautelar pretendida (confr. causas 5.888/07 cit. anteriormente).

Ello, claro está, sin perjuicio de lo que pueda resolverse frente a un eventual recurso directo interpuesto una vez definidas las oposiciones en sede administrativa.

Por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE**: rechazar el recurso de apelación interpuesto por LAUTIN ACCESORIOS SRL.

La doctora Florencia Nallar no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Guillermo Alberto Antelo

Juan Perozziello Vizier

Fecha de firma: 01/07/2025

Firmado por: JUAN PEROZZIELLO VIZIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GUILLERMO ALBERTO ANTELO, JUEZ DE CAMARA



#39408503#462121444#20250701103319579