**MARCAS. Comercialización a través de Internet. Remates on line. Oferta en páginas web de réplicas de productos originales. Cesación de uso de marca. Incidente de explotación. MEDIDA CAUTELAR. Procedencia. Caución**

Causa 6419/2001 - "Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors S.A. c/ Mercado Libre S.A. s/ cese de uso de marcas - daños y perjuicios" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 04/03/2003

"No es esta la ocasión de determinar en qué medida ello constituye un uso indebido de marca por parte de la demandada (Mercado Libre SA), asunto que se encuentra controvertido y que corresponderá dilucidar al momento en que se dicte la sentencia definitiva. No obstante, lo que no es objeto de debate es la presencia de ese artículo entre los ofertados por intermedio de la estructura o sistema informático que ofrece dicha empresa, y también de otros identificados con las marcas de la actora.-

En función de estos elementos, juzga el Tribunal que la presencia de esos bienes -a los fines de su comercialización- en el sitio de la demandada otorga sustento suficiente a la procedencia del incidente de explotación que planteó la recurrente."

**TEXTO COMPLETO**

Buenos Aires, 4de marzo de 2003.//-

Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto a fs. 308 -fundado mediante el escrito de fs. 310/311, cuyo traslado fue contestado a fs. 314/316- contra la resolución de fs. 306, y

CONSIDERANDO:

1)) Que la actora cuestionó el pronunciamiento que desestimó el incidente de explotación que planteó en su escrito inicial. Adujo en primer término que la circunstancia de que el uso de las marcas invocadas sea un asunto debatido en autos no puede ser un obstáculo para la procedencia de la petición que formuló, destacando la ganancia que su adversaria percibe por las ventas efectuadas en su página de Internet. Asimismo, afirmó que la conducta de la accionada encuadra en las previsiones contenidas en el art. 31 de la ley 22.362.-

Conferido el traslado pertinente, fue replicado por la demandada a fs. 314/316, solicitando la confirmación de lo decidido por el a quo, por las razones allí expuestas.-

2) Que así planteada la controversia, es preciso recordar inicialmente que el art. 35 de la ley 22.362 establece que "en los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no () interrumpa el uso cuestionado", añadiendo que la suma respectiva será fijada por el juez de acuerdo con el derecho aparente de las partes.-

En función de esa previsión legal, es dable sostener que la comprobación fehaciente del uso cuestionado por el actor no constituye un requisito sustancial para la procedencia del incidente de explotación, sino que lo que resulta insoslayable a ese fin es la existencia de una acción tendiente a obtener el cese de uso de una marca. Desde esta perspectiva, pues, estima el Tribunal que asiste razón a la recurrente al sostener que la controversia suscitada en torno a la utilización de las marcas que le pertenecen no conforma una razón suficiente para desestimar la procedencia del incidente articulado, pues esa controversia se presenta en todos los casos de la naturaleza del que aquí se trata;; sus términos, en cambio, y los elementos de convicción actualmente reunidos en la causa, es lo que se debe ponderar a los efectos de establecer la importancia de la caución.-

3) Que, sobre esta base, no es posible prescindir de que la accionada ha reconocido la autenticidad de la constatación notarial realizada a instancias de la actora el 28°5°01, conjuntamente con las impresiones obtenidas en esa ocasión (conf. fs. 279 vta.), documentación acompañada con el escrito de inicio como "Anexo II" (fs. 7/16).-

De ese modo ha quedado acreditado que en el sitio de Internet de la demandada se ofrece en venta una "camiseta de Boca titular ... réplica excelente" (fs. 15), lo que significa, dicho en otras palabras, que no se trata de un artículo original.-

Por cierto, no es esta la ocasión de determinar en qué medida ello constituye un uso indebido de marca por parte de Mercado Libre S.A., asunto que se encuentra controvertido y que corresponderá dilucidar al momento en que se dicte la sentencia definitiva. No obstante, lo que no es objeto de debate es la presencia de ese artículo entre los ofertados por intermedio de la estructura o sistema informático que ofrece dicha empresa, y también de otros identificados con las marcas de la actora (v. capítulo IX, apartado 3, de la contestación de demanda, fs. 296).-

En función de estos elementos, juzga el Tribunal que la presencia de esos bienes -a los fines de su comercialización- en el sitio de la demandada otorga sustento suficiente a la procedencia del incidente de explotación que planteó la recurrente.-

Por consiguiente, SE RESUELVE: revocar la decisión apelada, haciendo lugar a la pretensión de la demandante y fijando en CIEN MIL pesos ($ 100.000) la suma que la accionada deberá depositar en concepto de caución, dentro del plazo de diez días de quedar notificada de este pronunciamiento.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-

Fdo.: MARINA MARIANI DE VIDAL - RICARDO GUSTAVO RECONDO - EDUARDO VOCOS CONESA