



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

**CCF. 8528/2021/CA1 “Ríos, Matías Federico c/ Mercado McCann S.A.
s/ medidas cautelares”.**

Juzgado N°: 8

Secretaría N°: 16

Buenos Aires, de diciembre de 2021.

Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 46 y fundado a fs. 48/52 contra la resolución del 7-10-2021 (fs. 45), y

CONSIDERANDO:

1. La representación del señor Matías Federico Ríos solicitó que se ordenaran: **a)** "las medidas precautorias previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley N° 22.362 de Marcas y Designaciones, a los efectos de constatar la comisión de las infracciones tipificadas en los incisos a), b) y d) del artículo 31 de la citada Ley, respecto de la marca '**YENDO**', Reg. N° 3.183.865, concedida al Sr. Matías Federico Ríos para proteger todos los servicios ordenados en la clase 39 del Nomenclador Marcario Internacional."; **b)**"las medidas cautelares contempladas en el artículo 50, apartado a) del Acuerdo GATT-TRIPS (Ley N° 24.425), a efectos de que se ordene a Mercado McCann S.A., con domicilio en Angel Justiniano Carranza 1887, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o a quien se encuentre utilizando la marca '**YENDO**', a cesar en el ofrecimiento, comercialización y todo tipo de uso respecto de los servicios que se encuentren identificados con dicha marca." y **c)** "que se ordene a la infractora a eliminar la marca '**YENDO**' de mi mandante, de todos los elementos en los que se utilice la misma, ya sea en productos, carteles, folletería, papelería, página de internet y/o cualquier otro medio, ya sea sola y/o como parte integrante de conjuntos marcarios; como así también, retire la marca en infracción de cualquier lugar en que se haga publicidad de la misma, por cualquier medio, incluido Internet y/o redes sociales (como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc.), publicidad gráfica en la vía pública, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva en autos." (cfr. escrito inicial a fs. 16/25. punto II).



Expuso que tomó conocimiento de la emisión, en diferentes medios, de distintos cortos publicitarios en los que se utiliza indebidamente y sin autorización su marca “YENDO” para promocionar un servicio de transporte de pasajeros, incluido en la clase 39 del Nomenclador Marcario, con cita de los correspondientes *links* de YouTube. Expuso que los cortos en cuestión forman parte de una campaña de publicidad de Uber realizados por Mercado McCann, bajo el concepto “YENDO”. Añadió que el uso también se lleva a cabo en carteles en la vía pública que reprodujo. Hizo hincapié en la identidad con la porción denominativa de su marca.

2. La resolución apelada rechazó la medida cautelar prevista en el art. 50 del ADPIC. El señor juez consideró su carácter innovativo que implica un criterio estricto en el examen de admisibilidad. Desde esa perspectiva, ponderó el alcance y la naturaleza de la marca invocada, su concesión el 16-7-2021 y juzgó que no se presentaba una identidad inevitable y absoluta del servicio de transporte de pasajeros con el utilizado en la campaña publicitaria cuestionada, a lo que se añade que la marca publicada es "Uber" y no "Yendo".

3. El peticionario sostiene que el magistrado yerra en el enfoque del caso. Señala que ha acreditado la titularidad de la marca "Yendo" en la clase 39 del nomenclador. Destaca que las constancias aportadas prueban que en la publicidad realizada por Mercado McCann S.A. se utiliza el término "Yendo" como marca, para promocionar un servicio de transporte de pasajeros, comprendido en la mencionada clase e idéntico a su marca. Indica que la campaña busca hacer visible los servicios de transporte de pasajeros que presta Uber, utilizando para tal fin el vocablo "Yendo", marca que le pertenece. Enfatiza que las marcas en pugna son "Yendo" y no "Uber" y "Uber". Reitera que el señor juez ha efectuado una interpretación equivocada de los cortos publicitarios y las marcas involucradas.

4. En primer lugar, se debe señalar que la omisión de pronunciarse sobre la solicitud de las medidas previstas en los arts. 38 y 39 de la ley 22.362 no ha sido objeto de agravio (art. 271 del Código Procesal).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

Seguidamente, cabe recordar que el artículo 50 del ADPIC tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual —en la que se incluyen las marcas de fábrica o comercio, según el art. 1, inc. 2—, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la 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. esta Sala, causas 1440/97 del 29-5-97, 2049/98 del 28-5-98, 4176/99 del 10-8-99, 2945/01 del 10-5-01, 1538/17 del 4-5-17 y 242/19 del 7-5-19*), siempre que el peticionario presente las pruebas de las cuales razonablemente disponga, con el fin de establecer con un **grado suficiente de certidumbre** que es el titular del derecho y que tal derecho es objeto o va ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (*cfr. esta Sala, causa 7438/00 del 12-12-2000 y sus citas de causas 2849/00 del 30-5-00, 1440/97 del 29-5-97, 4088/98 del 15-9-98 y causas 3289/01 del 11-10-01, 9429/17 del 20-2-18 y 11.476/19/1 del 27-4-21*).

Tampoco se debe perder de vista, a la hora de comprobar el requisito de verosimilitud en el derecho invocado, que la medida del artículo 50 del ADPIC permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso, sin dar al demandado la oportunidad de decidir si continúa o no en ese uso, como ocurre en el incidente de explotación previsto en la Ley de Marcas.

La cautelar solicitada tiene las particularidades de una medida innovativa, respecto de la cual se ha señalado que, en el análisis de los presupuestos de admisibilidad, se debe observar un criterio estricto, toda vez que su dictado importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un *fumus bonis iuris* (*cfr. esta Sala, causas 52.975/95 del 21-12-95, 4100/99 el 10-8-99, 2849 del 30-5-2000, 763/16 del 23-6-16 y 5410/2021 del 18-10-2021; Sala II, causa 7982 del 15-9-95 y sus citas*).



5. El apelante funda su petición en la titularidad de la marca "YENDO" & diseño –Registro N° 3.183.865– en toda la clase 39 (cfr. Anexo 1 a fs. 2/15 y consulta disponible en <https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado>) que comprende –en lo que aquí interesa– "*Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. Nota explicativa La clase 39 comprende principalmente los servicios para el transporte de personas, animales o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conducto) y los servicios afines, así como los servicios relacionados con el almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o custodia.*" (cfr. Resolución 108/2016 del INPI, B.O. 17-11-2016).

A continuación se la reproduce:



De conformidad con la documental aportada la marca fue concedida el 16-7-2021 y de los dichos del peticionario no surge que haya sido utilizada.

Alega la infracción a sus derechos con sustento en las constancias que acompaña (fs. 2/15) y en las publicidades cuyos *links* enumera en el punto III, acápite B, del escrito inicial

- 1) <https://www.youtube.com/watch?v=BLqyg9tieuc>
- 2) <https://www.youtube.com/watch?v=ECKdyYIZOFE>
- 3) <https://www.youtube.com/watch?v=aurjeWBpHGU>
- 4) https://www.youtube.com/watch?v=uCE7h_O2NfY
- 5) <https://www.youtube.com/watch?v=cXrv8fjwO20>

Pues bien, de su visualización se desprende:

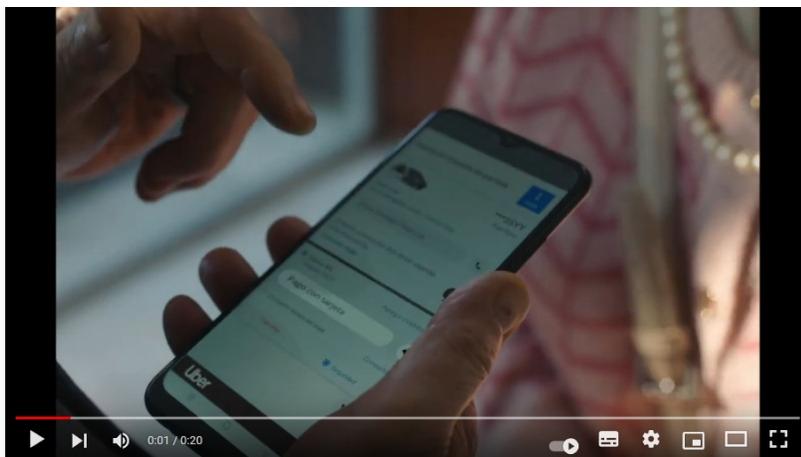
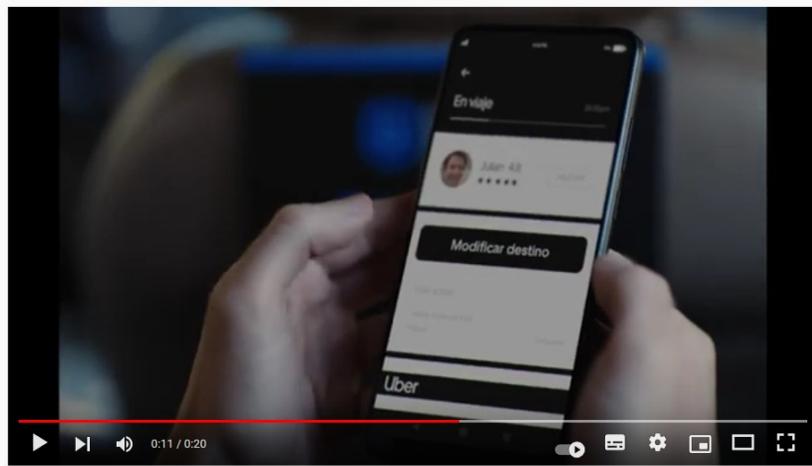




Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

- el uso por los protagonistas de la aplicación Uber con imágenes tales como

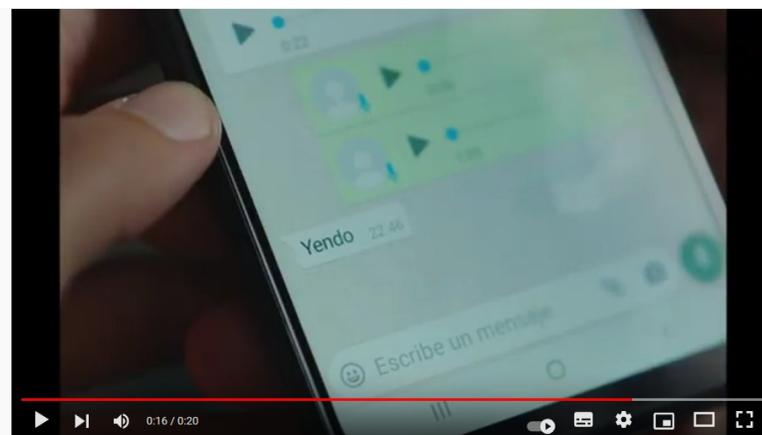


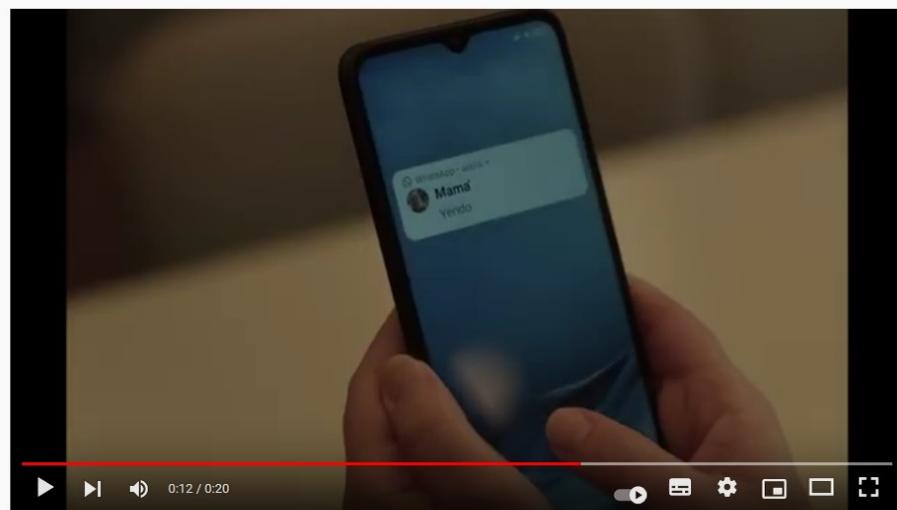
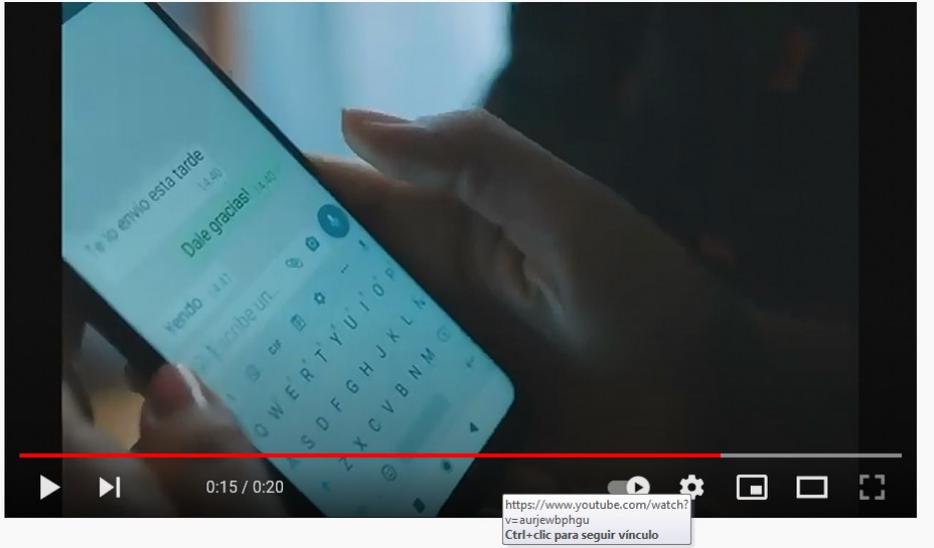
-el empleo de la expresión "Yendo" en conversaciones como por ejemplo:

-¿Vos estás viniendo?

-Sí, yendo.

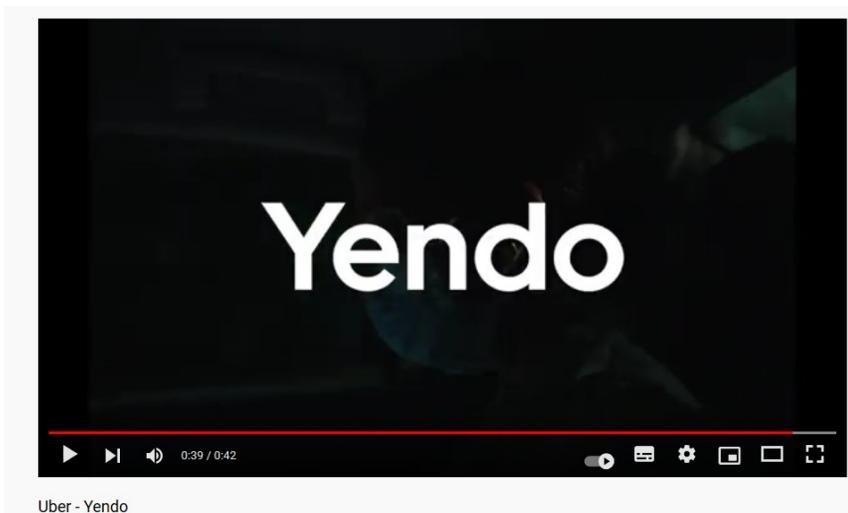
o en *chats* de WhatsApp, como los que se reproducen:





Uber - YENDO | Veeva

También, en todos los casos, al final se visualiza una pantalla con ese vocablo, seguida de otra con la palabra "Uber":



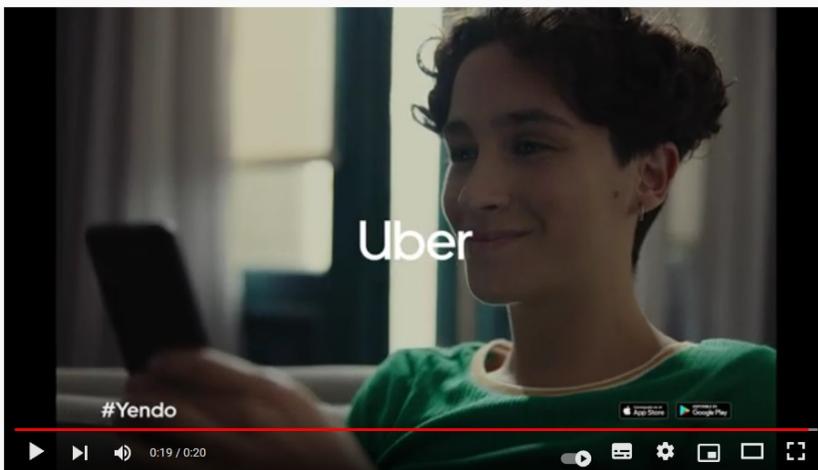
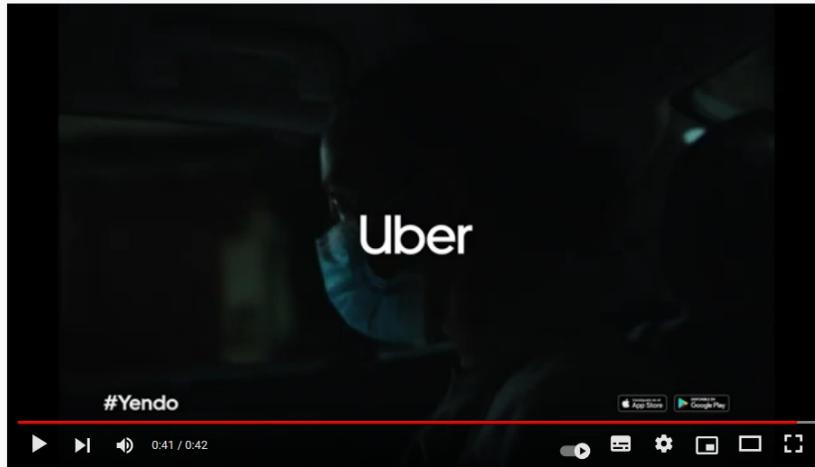
Uber - Yendo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I



Uber | YENDO | Vacuna

Fecha de firma: 07/12/2021
Alta en sistema: 09/12/2021
Firmado por: FERNANDO ALCIDES URIARTE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JUAN PEROZZIELLO VIZIER, JUEZ DE CAMARA



#35855551#308250143#20211206131300633

En las condiciones expuestas, en este estado, no se advierte que el uso de la expresión "Yendo" por la accionada en el contexto y en los términos señalados permita tener por acreditada la verosimilitud del derecho de la actora de manera manifiesta, en los términos de la doctrina de esta Sala precedentemente recordada.

Por estos fundamentos, **SE RESUELVE:** confirmar la resolución del 7-10-2021.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Florencia Nallar

Juan Perozziello Vizier

Fernando A. Uriarte

