Rosario, 20 de noviembre de 2025.-

Y VISTOS: los autos caratulados "**Prosegur Compañía de Seguridad S.A. y otro c/ Rosegur Rosario Seguridad S.R.L. s/ Cese de Uso de Marcas**", **Expte. N° FRO 28257/2023**; en trámite por ante este Juzgado Federal de Rosario N° 1, a mi cargo, Secretaría "B", de los que;

RESULTA:

1. Comparecen Prosegur Compañía de Seguridad S.A. y Transportadora de Caudales Juncadella S.A., con patrocinio letrado, con el objeto de interponer Demanda contra Rosegur Rosario Seguridad S.R.L., por cese de uso del nombre y marca "ROSEGUR"; competencia desleal; y daños y perjuicios; pretendiendo en consecuencia que se ordene a la parte demandada a cesar en el uso de la denominación ROSEGUR; a modificar la denominación social ROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.R.L.; y que se condene a Rosegur Rosario Seguridad S.R.L. a indemnizar a las actoras por los daños y perjuicios causados por constituir el uso del nombre y denominación ROSEGUR una clara infracción a las marcas PROSEGUR; todo ello con expresa imposición de costas a la demandada.

Relatan los hechos. Afirman que tomaron conocimiento de que Rosegur Rosario Seguridad S.R.L., pese a las advertencias que oportunamente se le enviaran, continúa utilizando de forma ilegítima la denominación ROSEGUR para identificar y comercializar servicios de seguridad, vigilancia, custodia de valores y mercaderías en tránsito entre otros servicios de seguridad.

Afirman que, claramente, la elección del nombre ROSEGUR para comercializar y prestar servicios de seguridad, vigilancia y custodia de valores resulta ser un evidente intento de aprovecharse del prestigio de las marcas PROSEGUR, y de su reputación.

En ese sentido, destacan que resulta indudable la confusión manifiesta entre las marcas: "PROSEGUR" y la denominación "ROSEGUR".

A mayor abundamiento indican que la demandada no sólo utiliza de forma ilegítima la denominación ROSEGUR para ofrecer y prestar sus servicios, sino que la imitación que hace de la marca PROSEGUR resulta ser grotesca, dado que también utiliza los mismos colores (combinación de marrón oscuro, negro y amarillo), la tipología de letras y el diseño que tienen las marcas PROSEGUR.

Recuerdan que los mentados "diseños" y "colores" también se encuentran protegidos por marcas concedidas a su favor.

Además, señalan que la malicia de la demandada incluyó la inscripción de la sociedad en el Registro Público de la Provincia de Santa Fe bajo la denominación social "Rosegur Rosario Seguridad S.R.L." con el único propósito de tener una excusa para luego poder justificar la elección del nombre "ROSEGUR" (Rosario Seguridad).

Declaran que, no conforme con usar simplemente el nombre "ROSEGUR" y posteriormente inscribir la sociedad bajo el nombre "ROSEGUR – ROSARIO SEGURIDAD",

la parte demandada, por medio de una de sus integrantes -cuotapartista de ROSEGUR ROSARIO SEGURIDAD S.R.L.- intentó registrar las solicitudes de marcas "ROSEGUR" (denominativa) por ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ("INPI").

En ese sentido, sostienen que el 27/10/2020, la socia de Rosegur Rosario Seguridad S.R.L., Chiappini Giuliana Gianina, junto con un familiar suyo, Chiappini Antonella Georgina, solicitaron las marcas "ROSEGUR" (denominativa) Actas 3.962.425; 3.962.426 y 3.962.427 en las clases 9, 39 y 45 respectivamente, del Nomenclador Internacional de Niza.

Alegan que no solo Prosegur Compañía de Seguridad S.A., titular de numerosas marcas PROSEGUR, se opuso a tal registro, sino también que fue el propio INPI quien, de oficio, objetó el registro de tales solicitudes por considerar que el signo ROSEGUR estaba incurso en la prohibición establecida en el Art. 3 inc. b) de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 (Ley de Marcas) que prohíbe el registro de una marca similar a otra registrada.

Relatan las reiteradas intimaciones dirigidas a la demandada solicitando el cese de uso de la denominación "Rosegur". Transcriben el intercambio epistolar entre las partes referido a este tópico.

Aclaran que cualquier marca que pudiera tener concedida la demandada bajo el nombre "Rosario Seguridad" ni cubre, ni habilita, ni permite utilizar el

nombre “Rosegur”, término claramente confundible con las marcas Prosegur.

Discurren acerca de los antecedentes de Prosegur Compañía de Seguridad S.A., Juncadella Prosegur S.A. y sus diversas unidades de negocios.

Alegan que Prosegur Compañía de Seguridad S.A. resulta ser la titular de las marcas PROSEGUR concedidas en el mundo y en Argentina y que, a su vez, Prosegur Compañía de Seguridad S.A. licencia las marcas Prosegur a la Empresa del Grupo Prosegur Cash S.A. y ésta a su vez, sublicencia las marcas a Transportadora de Caudales Juncadella S.A.

Realizan un cotejo marcario entre “Prosegur” y “Rosegur”. En ese sentido, indican que la marca “PROSEGUR”, y la denominación “ROSEGUR” resultan ser a todas luces confundibles en todos los planos gráfico, fonético e ideológico, y ésta confundibilidad configura una infracción a sus marcas. Analizan cada uno de los planos *ut supra* citados.

Arguyen en relación a los daños y perjuicios sufridos por la infracción marcaria. Afirman que, aun cuando acreditar el daño sea difícil, la conducta maliciosa de la demanda contribuye a: i) erosionar la exclusividad de las marcas PROSEGUR, haciéndole perder la exclusividad del uso del nombre PROSEGUR para identificar la prestación de servicios de seguridad y transporte de caudales entre otros; b) desprestigiar las marcas PROSEGUR por el uso del nombre ROSEGUR relacionados a servicios de seguridad que se prestan con una calidad infe-

rior a los servicios, líderes en el mercado; y c) producir un aprovechamiento indebido de la inversión en publicidad, investigación y desarrollo para lograr servicios con mayor tecnología, y el cumplimiento con toda las exigencias y procedimientos legales para operar en Argentina y en el mundo (complimiento con leyes laborales, de seguridad social, tributaria entre otras).

En acápite aparte, recuerdan que Prosegur resulta ser una marca notoria y que, en tal condición, merece mayor protección y menor debe ser la tolerancia para con aquellas denominaciones que quieran acercarse y parecerse a la marca notoria.

Exponen acerca de lo que consideran mala fe de la accionada. Destacan que cuando la demandada constituyó su sociedad en la provincia de Santa Fe en el año 2012, Prosegur Compañía de Seguridad S.A.; Transportadora de Caudales Juncadella S.A. y la marca PROSEGUR ya estaban registradas y con presencia en el mercado hacía más de 11 años en el país y más de 80 años a nivel internacional. Por tanto, la elección de la denominación social ROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, sostienen, no debe reputarse como una mera coincidencia, sino como claro acto de competencia desleal, realizado de mala fue por quien conocía o debía conocer que dicho nombre pertenecía y/o se asociaba con un tercero, cuya marca, además, era notoriamente conocida por el público consumidor.

Alegan acerca de los actos de competencia desleal realizados por Rosegur, en violación a las dis-

posiciones que se encuentran plasmadas en el Decreto 274/2019.

Concluyen afirmando que la conducta de la demandada no puede permitirse, tolerarse, ni mucho menos promoverse, debiendo ordenarse tanto el cese de uso del nombre ROSEGUR como disponerse el cambio de denominación social ante el Registro competente, indemnizándolas por violar la demandada el art. 8 del Dec. 274/2019 y encontrarse comprendida dentro de los actos de competencia desleal previstos en los incisos b) y g) del art. 10 del mencionado Decreto.

Finalmente, las accionantes destinan el punto IV.6) de su libelo inicial a exponer los daños y perjuicios sufridos por la conducta maliciosa de la demandada.

Solicitan que, atento serles imposible en esta instancia cuantificar daño por la conducta de la demandada, se apliquen los criterios de la sana crítica establecidos en el art. 165 del C.P.C.C.N. para calcular los daños y perjuicios ocasionados por la accionada durante todo el tiempo en el cual utilizó el signo ROSEGUR, indicando que dicha indemnización debería ser más contundente al estar afectándose una marca notoria.

Fundan en Derecho su pretensión. Ofrecen prueba. Plantean el Caso Federal para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del Recurso Extraordinario.

2. Comparece Rosegur Rosario Seguridad S.R.L., a través de su apoderado judicial, con el objeto de contestar la demanda.

Niega todos y cada uno de los hechos expresados en la demanda que no sean debidamente reconocidos en su escrito, solicitando se rechace la misma en todos sus puntos. Asimismo, niega la documental acompañada que no sea expresamente reconocida.

Relata que la Sociedad Rosegur Rosario Seguridad S.R.L. ha sido inscripta en Estatutos en el Registro Público de Rosario en fecha 12/12/2012, bajo el Tomo 163, Folio 34766, Nro. 2159 y que, desde ese entonces, y en lineamiento a su objeto social, ha desempeñado actividades y ofrecido a sus clientes, de manera ostensible e ininterrumpida, los siguientes servicios: Custodia y Vigilancia y Transporte de Caudales.

Plantea la inadmisibilidad por prescripción de la solicitud de modificación de la Denominación social y cese de uso de la designación comercial: "ROSEGUR ROSARIO SEGURIDAD S.R.L.".

Interpone así, Excepción de Prescripción sobre la designación comercial "Rosegur Rosario Seguridad S.R.L.".

Aclara que la Denominación Social "ROSEGUR ROSARIO SEGURIDAD S.R.L." ha sido utilizada como designación comercial desde el momento de su inscripción en el Registro Público de Rosario, persistiendo tal uso al día de la fecha.

Destaca que el artículo 27 de la Ley de Marcas y Designaciones establece que: "*El nombre o signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.*"

Arguye que la denominación social Rosegur Rosario Seguridad S.R.L. ha sido utilizada como nombre/ designación comercial por un tiempo considerable, más de 10 años, en el mercado rosarino, para ofrecer servicios de seguridad, custodia y vigilancia

Pone de resalto que, bajo la legislación argentina vigente, la adquisición de la propiedad sobre una designación comercial se adquiere con su uso.

Estima que se encuentra más que acreditado el uso considerable, exteriorizado e ininterrumpido de la Designación Comercial ROSEGUR ROSARIO SEGURIDAD S.-R.L. en el mercado rosarino, el cual data desde por lo menos el año 2012.

Hace especial referencia a lo previsto en el artículo 29 de la Ley N° 22.362 en cuanto a que "*Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación. La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensiblemente o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso*".

Advierte que, en esta materia, el transcurso del tiempo sumado al uso efectivo y público, produce la consolidación de las situaciones de hecho, lo cual, en el caso de marras, se traduce en la adquisición del de-

recho sobre la designación comercial para la parte demandada, y consecuentemente en la extinción de la acción en el caso de la actora.

Concluye que la pretensión de la parte actora consistente en el cese de uso de la designación comercial "Rosegur Rosario Seguridad S.R.L." se encuentra a todas luces prescripta, ya que ha adquirido y consolidado un derecho de propiedad sobre la misma al haberla utilizado de manera pública e ininterrumpida por más de 10 años.

Asimismo, discurre acerca de lo que considera un acto de competencia desleal ejercido por la actora. Cita el artículo 3° de la Ley 27442 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Plantea la improcedencia de la solicitud de cese de uso de la marca "Rosegur". Analiza las circunstancias adjetivas del caso.

Efectúa un cotejo sucesivo de los signos distintivos y concluye que las chances de confusión entre la marca Prosegur y el nombre comercial Rosegur Rosario Seguridad S.R.L. resultan ser nulas.

En relación al reclamo por daños y perjuicios solicitado por la parte actora, sostiene que no se ha acreditado extremo alguno de tal afirmación.

Ello así, solicita que se declare improcedente la solicitud de daños y perjuicios pretendida por la parte actora, dado que conforme la óptica del Derecho Civil, no resulta ser razonable indemnizar un daño meramente posible, hipotético o conjetural cuando no se haya

demostrado, mediante un razonable grado de certeza, su ocurrencia.

Funda en derecho su pretensión. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal.

3. El 13/06/2024 se celebra la audiencia prevista en el artículo 360 del C.P.C.C.N. Las partes manifiestan que no existe posibilidad de llegar a un Acuerdo. Se dispone abrir la causa a prueba y se proveen las mismas.

4. El 05/02/2025 se resolvió declarar la Caducidad de la prueba Informativa ofrecida por la parte demandada, en razón de haber incurrido la misma en negligencia probatoria, conforme lo dispuesto por el art. 384 C.P.C.C.N.

5. El 28/08/2025 se resuelve declarar la Caducidad de la prueba Testimonial y Reconocimiento de Documental ofrecida por la demandada. Asimismo, se dispone clausurar el período probatorio.

6. El 23/09/2025 se decreta el llamamiento de Autos para Sentencia, providencia que consentida y firme, deja la causa en estado de dictar Sentencia en esta instancia.

Y CONSIDERANDO:

1. Previo al análisis de las pretensiones introducidas respecto al fondo de la cuestión, estimo oportuno dejar sentado que, conforme reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el sentenciante no está obligado a seguir y dar tratamiento a todas y cada una de las argumentaciones

que se le presentan, ni a examinar la totalidad de las probanzas aportadas a la causa, sino a abordar aquellas cuestiones y a analizar los elementos arrimados que resulten relevantes y conducentes para dirimir el conflicto, y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).

Asimismo, considero oportuno recordar que el *llamamiento de "autos para sentencia" quiere expresar no sólo que se ha clausurado todo debate y toda actividad probatoria frente al inminente dictado del acto decisorio definitivo, sino que advierte a los contendores, a fin de que antes de consentirse el mismo, estos puedan deducir nulidades y formular las objeciones que consideren del caso y que obsten a la posibilidad del dictado de un pronunciamiento válido* (cfr. Cám. Civ. La Plata. B 82529 RSD-165-96 S 27-6-1996).

De manera tal que, *habiéndose consentido el llamamiento de autos para sentencia queda subsanada cualquier nulidad procesal anterior a la resolución* (cfr. Cám. Civ. Mar del Plata, Sala II, Causa 117722 RSD-389-1 S 15-11-2001).

2. Por una cuestión de orden metodológico me avocaré, en primer término, a resolver la Excepción de Prescripción interpuesta por Rosegur Rosario Seguridad S.R.L.

2.1. Plantea la demandada, en relación a la pretensión de la parte actora consistente en el cese del uso del nombre comercial Rosegur Rosario Seguridad S.-

R.L., que debe estarse a lo previsto en el artículo 29 de la Ley N° 22.362.

El mentado artículo dispone que: "*Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación. La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensiblemente o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso*".

No obstante ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia argentina entienden que la acción de cese de uso resulta ser imprescriptible cuando quien utilizó una designación comercial lo hizo de mala fe.

Fundan su postura, entre otros argumentos, en que el artículo 6° bis, inc. 3, del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, Tratado suscripto por la República Argentina, ratificado por la Ley N° 17.011, dispone que: "*No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe*".

Por su parte, la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, en un fallo que cito por compartir, sostuvo que: "*El régimen de la prescripción contemplado en los arts. 28 y 29 de la Ley 22.362 de ser apartado en hipótesis de mala fe no parece dudoso porque, como lo ha resuelto la Corte Suprema de la Nación -precisamente en una hipótesis de nombre comercial y sobre la base de lo dispuesto en el art. 953 del Código Civil, lo que es inmoral o es contrario al orden social no puede subsanarse por el transcurso del tiempo […]*

cualquiera sea el número de años que hayan pasado desde su ejecución, pues el tiempo es impotente para transformar lo inmoral en moral o lo ilícito en lícito´" (Cfr. Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala II "Ernst & Young International Ltd. c/ Ernst & Young Financial Advisory Service & Real State s/ Cese de Uso de nombre comercial", Sentencia del 16/06/2005).

Asimismo, el Procurador General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictaminado, en un caso de aristas semejantes al presente, que: "*Establecido ello, en orden a la interpretación de las normas cuya inteligencia se debate en el sub lite, conviene señalar, en primer término, que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Argentina mediante ley nacional 17.011, impone a los países miembros de la unión, el establecimiento de un plazo de prescripción mínimo de cinco años para reclamar la anulación de marcas, (art. 6° bis, inc. 2°). El mencionado acuerdo internacional, también indica que no se fijará plazo cuando se trata de reclamar la anulación de las marcas registradas o utilizadas de mala fe (inc. 3°).*

En segundo lugar, de la inteligencia de los párrafos 2° y 3° del art. 6° bis, surge que se establecen plazos mínimos de prescripción de las acciones para solicitar la cesación de uso y la nulidad previstas en el párrafo 1°, pero cuando se trata de marcas registradas o utilizadas de mala fe, no se fija término a dicho fin. En tales condiciones, no cabe sino concluir que en

el marco del mencionado tratado en tales supuestos, dicha acción es imprescriptible” (cfr. Dictamen del Procurador General en autos “New Zealand Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, Aníbal Germán s/ Nulidad de Marca - Daños y Perjuicios”. 03/04/2001 – Fallos: 324:951. Publicado en Corte Suprema de Justicia de la Nación. Secretaría de Jurisprudencia. “Marcas y Patentes de Invención”. Junio 2015).

2.2. Sentado el principio general, con el cual concuerdo, corresponde ahora determinar si se configuró mala fe por parte de la demandada.

En ese sentido, particular relevancia adquieren las copias de los Expedientes Administrativos tramitados por ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) en los que constan las solicitudes de registración de la marca “Rosegur” por parte de quien resulta ser una socia de la S.R.L. demandada, las oposiciones presentadas por Prosegur y las vistas administrativas en las que el INPI objetó el registro por considerar que el signo solicitado resultaba ser confundible con la marca Prosegur y terminó rechazando las solicitudes de marcas por considerarlas confundibles con las marcas Prosegur (cfr. Acta Clase 45 incorporada en soporte digital).

En el Acta 3782077 Clase 45 el INPI objetó administrativamente las solicitudes de marca ROSEGUR por considerarlas confundibles con la marca Prosegur.

Textualmente, El Instituto consignó:

ANTECEDENTES

Acta Nro: 3275742 Antecedente Fonético: PRO-SEGUR.

Acta Nro: 3587233 Antecedente Fonético: PRO-SEGUR.

Acta Nro: 3831042 Antecedente Fonético: PRO-SEGUR.

Acta Nro: 3626041 Antecedente Fonético: PRO-SEGUR CORP.

Acta Nro: 3380354 Antecedente Fonético: PRO-SEGUR EL OJO DEL HALCON.

A su vez, en la Constatación Notarial practicada por la Escribana Inés María Luján Capretto el 07/07/2021 se advierte que "*…llega al establecimiento un vehículo marca Ford, modelo Ecosport, dominio GCM673,* ***color negro*** *con logos rotulados que* ***identifican a ROSEGUR TRANSPORTADORA DE CAUDALES con el*** *siguiente número: 3415281135,* ***con color amarillo,*** *y estaciona frente al local de la Lotería de Santa Fe*". (Cfr. Documento incorporado en soporte digital el 25/10/2023. El resaltado me pertenece.).

Cabe poner de resalto que efectivamente los colores amarillo y negro en los vehículos, y tal como lo expusiera la actora, han sido utilizados históricamente por Prosegur, siendo por lo demás tal circunstancia de público y notorio. (Cfr. Anexo IX de la prueba documental ofrecida por la parte actora, incorporado digitalmente el 25/10/2023).

Adhiero en este punto a lo expresado por el destacado especialista Jorge Otamendi en cuanto a que:

"Ese mismo criterio se siguió al declararse la nulidad de la marca "Snooppy", al que me referí antes. El uso de "Snoopy" -y no como fue solicitada- se consideró una clara demostración del intento de apropiarse de lo que era ajeno por el demandado, y, por ende, un acto de mala fe. Y también que "esta conducta dolosa no merece el amparo del Derecho y no lo tiene por más que la contraparte incurriera en negligencia en la defesa de sus intereses al dejar pasar 12 años sin accionar. Es que, reitera, el transcurso del tiempo y la pasividad de UFS son estériles para convalidar lo que no es confirmable (art. 6 del Convenio de París). Y así lo hemos resuelto en un caso en el que la marca nula llevaba 17 años de registro, por ser esa la solución que surge de nuestro orden jurídico. (…) Y tampoco significa la validez de la marca -viciada de nulidad absoluta- el hecho de haber sido usada (bien que deformada) durante varios años, siendo el gravamen que surge de la anulación causa de la propia conducta del actor, quien adoptó un signo marcario que interfería en la órbita de protección de un derecho intelectual, lo que basta para descartar la existencia de un interés legítimo tutelable(…)" (cfr. Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas". Séptima Edición actualizada y ampliada. Abeledo Perrot. 15/03/2010. Página 388).

2.3. A mayor abundamiento, resulta ser conocido el criterio del Máximo Tribunal según el cual el instituto de la prescripción resulta ser de aplicación restrictiva, razón por la que, en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (Fa-

llos: 213:71; 295:420; 308:1339; 318:879; 323:192, 326:742; 327:1629, 329:1012).

2.4. En virtud de lo expuesto en los considerados precedentes, y expuestos los ardides de la accionada que a juicio del suscripto dan por configurada su mala fe, habré de rechazar la Excepción de Prescripción interpuesta por la accionada, con costas a la demandada vencida (cfr. art. 68 primer párrafo y 69 del C.P.C.C.N.).

3. Dilucidado lo anterior, me avocaré al análisis de la cuestión de fondo debatida en la presente causa.

Con ese fin, examinaré, en primer término, la pretensión de las actoras consistente en el cese de uso del nombre y marca "Rosegur" por parte de la accionada y la consiguiente modificación de la Razón Social "Rosegur Compañía de Seguridad S.R.L.".

3.1. La marca ha sido definida como el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (Cfr. Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", obra precedentemente citada).

Por su parte, en nuestro país, la Ley de Marcas ha sido dictada en uso de las facultades que le confiere al Congreso de la Nación la Constitución Nacional y con el objeto de proteger el comercio y las industrias y promover el bienestar general y la prosperidad del país (Preámbulo, e incisos 13 y 18 del art. 75; ex. incs. 12 y 16 del art. 67).

Es que en esta materia no sólo está en juego el legítimo interés de las partes, sino también el del público consumidor que tiene el derecho de no ser inducido a confusión acerca de la procedencia de los productos y/o servicios que está por adquirir.

Es decir que han de evaluarse conjuntamente los distintos intereses objeto de la protección legal, por un lado: a) la fe pública en procura de plasmar la referida protección del consumidor, conciliado con: b) el interés de los productores y los comerciantes, sobre la base de: c) prácticas comerciales sanas, teniendo en cuenta que ello, contribuirá a: d) el desarrollo del comercio nacional e internacional y la prosperidad de la Nación (conf. CNFed. Civ. Y Com., Sala III, Causa n° 14.142/02 Sentencia del 22.11.06).

La Ley de Marcas no tiene por objeto la declaración puramente teórica de la existencia o no de semejanzas entre dos o más marcas, sino la protección real de los intereses económicos de sus titulares, lo cual justifica la exigencia, para que el dueño de una marca pueda oponerse con éxito al uso de cualquier otra, que la semejanza pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos o servicios, ser susceptible de inducir a engaño a los compradores de las mercaderías, o bien que responda a un propósito de competencia desleal, debiendo ponderarse la realidad del mercado en que las partes se desenvuelven, el poder distintivo o debilidad de la marca, la naturaleza del público consu-

midor, etc. (Cfr. CNFed. Civ. y Com., Sala III, Causa del 10.10.96, LL t. 1997-D, pág. 569).

3.2. Asimismo, junto con el nombre comercial o designación, una marca integra la familia de los derechos intelectuales referidos a signos distintivos, esto es, a signos que los empresarios o comerciantes utilizan para que sus productos o servicios puedan ser diferenciados por la clientela respecto de aquellos otros bienes del mismo género que son prestados o comercializados por sus competidores.

La designación comercial constituye una propiedad y da derecho a su titular a oponerse a que otra sociedad opere en las mismas actividades con nombre igual o semejante, pero limitando ese derecho al ramo efectivamente explotado y distinguido con ese nombre cualquiera sea la amplitud de los objetivos sociales de ambas partes, pues es el uso el que confiere derecho al nombre.

Por su parte, y vinculado al tópico que nos ocupa, se ha sostenido que "*esto sucede frecuentemente cuando el vendedor coloca carteles y marquesinas en el frente exterior de su negocio con la marca ajena. El tamaño e importancia de los mismos harán creer que el dueño del local es el propio titular de la marca o bien un vendedor exclusivo. No siéndolo, ese uso constituye claramente una violación al derecho marcario*" (*Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas"*, Abeledo Perrot, séptima edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, 2010, p. 280).

3.3. Del análisis de la prueba producida en la causa se advierten publicaciones del Boletín Oficial de la República Argentina que contienen la denominación social PROSEGUR desde el año 1987.

Así, PROSEGUR DEL CENTRO S.A. (1987), PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A. y PROSEGUR HOLDING S.A. (2006), y PROSEGUR ARGENTINA HOLDING S.A. (2013) (cfr. Anexo VII de la prueba documental acompañada por la parte actora).

Por su parte, de la copia de la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe del 11/12/2012 incorporada a la causa el 26/10/2023 se observa que, recién en esa fecha, se constituyó la sociedad ROSEGUR – Rosario Seguridad S.R.L. (Cfr. Anexo VII de la prueba documental acompañada por la parte actora).

Asimismo, resultan contundentes en este punto, para el suscripto, las copias de los Expedientes Administrativos tramitados ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), en los que constan las solicitudes de registro de la marca "ROSEGUR" por parte de integrantes de la demandada, así como las oposiciones presentadas por PROSEGUR y las vistas administrativas en las que el propio INPI objetó el registro por considerar que el signo solicitado resulta ser confundible con la marca "PROSEGUR" y terminó rechazando las solicitudes de marcas por considerarlas confundibles con las marcas PROSEGUR (cfr. Acta Clase 45).

Así lo acreditan las copias digitales correspondientes a las Actas N° 3962425/426/427; 3922808 y

3831043 remitidas por el INTI el 21/08/2024 (cfr. link: https://consultas.inpi.gob.ar usuario: juzgado clave: Juzgad0s2020++ Nombre de carpeta general: "DEOXINPI", subcarpeta "PJN", subcarpeta "FRO CAUSA 2857-2023").

De esta documentación surge con claridad meridiana que la autoridad administrativa especializada reconoció la alevosa similitud entre ambos signos y la existencia de derechos preexistentes por parte de Prosegur Compañía de Seguridad S.A.

Reitero, además, que *ut supra* he calificado tales conductas de la demandada como elementos claramente constitutivos de un obrar de mala fe.

3.4. Sentado lo anterior, particular relevancia adquieren para el suscripto las Resoluciones Interlocutorias dictadas previamente en la presente causa, las que versaron sobre la negligencia probatoria de la demandada y su incapacidad para producir elemento de convicción alguno en abono de su postura.

El 04/02/2025 se resolvió declarar la Caducidad de la prueba Informativa ofrecida por la parte demandada, en razón de haber incurrido la misma en negligencia probatoria, conforme lo dispuesto por el art. 384 del C.P.C.C.N.

En el mismo sentido, y por igual criterio, el 28/08/2025 se dispuso declarar la Caducidad de la prueba Testimonial y Reconocimiento de Documental ofrecida por la demandada.

Cabe recordar que la prueba resulta una actividad procesal de las partes, que tiende a crear en el juez la convicción de la verdad de una afirmación o de un hecho afirmado en el proceso, intentando conseguir el convencimiento con respecto a la existencia o inexistencia, la verdad o falsedad de los datos, circunstancia que no ha ocurrido en autos.

Al respecto la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ha dicho que: "*A la parte a quien interesa que un determinado hecho quede probado, por su propio interés debe cuidar de proponer la prueba y de que la misma se practique. Así lo establecen los arts. 377 y siguientes del C.P.C.C.N.*" (cfr. fallo 765/1 de fecha 28/10/98 en autos "Padlog, Jorge M. c/ E.N.Tel. s/ demanda laboral", Expte. Nro. 57867, Sala B).

El juez puede suplir el derecho, pero no puede hacerlo con la inactividad de la parte en la acreditación y prueba de los hechos que invoca como base de su pretensión. A su respecto tiene dicho la jurisprudencia que: "*La actividad probatoria constituye, como toda carga procesal un imperativo del propio interés. La carga de la prueba no supone como principio general, ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio interés de cada litigante, pues configura una circunstancia de riesgo consistente en que quien no prueba los hechos que invoca como fundamento de la pretensión pierde el pleito si de ellos depende la suerte de la litis. El actor toma a su cargo una*

actividad probatoria cuyo incumplimiento lo expone al riesgo de no lograr la demostración de los hechos oportunamente afirmados, incumplimiento que no puede ser suplido por la imaginación o por un forzado juego de presunciones de quienes administran justicia (cfr. C.F.C. y C., cfr. "González Luis c/ Transporte Pampeano SA y Transportes Pampeanos c/ González Norberto y otro". Rev. La Ley del 17/10/95; pág. 6, Fallo 93.655).

3.5. En virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, y resultando palmaria la violación a la normativa marcaria vigente y aplicable, corresponde hacer lugar a la demanda por cese de uso de nombre y marca comercial promovida por Prosegur Compañía de Seguridad S.A. y Transportadora de Caudales Juncadella S.A. en contra de Rosegur Rosario Seguridad S.R.L., quien deberá abstenerse de utilizar el nombre comercial "Rosegur" y proceder a modificar la Razón Social "Rosegur Compañía de Seguridad S.R.L." en el Registro Público respectivo.

4. Finalmente, procederé al análisis de los daños y perjuicios reclamados.

En ese sentido, adhiero por compartir a lo manifestado por la Dra. Elida Vidal en su voto en la causa "Verlag Aenne, Burda Gmbh & Co. c/ Burda Moda Boton S.R.L. s/ Demanda Ordinaria" en cuanto a que: "*Ahora bien, he de destacar que son variadas, opinables y existe jurisprudencia contraria respecto a las pautas que deben ponderarse para la fijación del resarcimiento.*

La jurisprudencia de la Cámara Federal Civil y Comercial -en sus tres Salas-, a la que adhiero, atendiendo a que resulta de difícil acreditación la relación causal de las infracciones marcarias con los daños y perjuicios, sostiene que debe partirse de una presunción de daño, cuya determinación debe efectuarse en forma prudencial de conformidad a lo dispuesto por el artículo 165, último párrafo, del C.P.C.C.N., valorando el conjunto de circunstancias en que se desenvuelve la controversia.

Tal solución es sostenida así también por reconocida doctrina, entre ellos, J. Ottamendi ("Derecho de Marcas", 2ª Edición, Bs. As., 1995, p. 325) y O. Etcheverry ("La reparación de daños en infracciones de nombre y marcas", en Derechos Intelectuales, ed. Astrea, t. 3, ps. 13/20, entre otros), por considerarla la más valiosa a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por la dificultad que se presenta en torno a la prueba (véase entre otros, fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial, Sala 3, en autos "NBA PROPERTIES INC c/ CHO KI HWAN s/ cese de uso de marcas-daños y perjuicios" de fecha 16/05/02)". (Cfr. C.F.A.R. Sala "B", "Verlag Aene, Burda GMBH & Co. c/ Burda Moda Botón S.R.L. s/ Demanda Ordinaria", Expediente N°6372-c, Acuerdo del 08/05/2012).

Sin perjuicio de la dificultad de precisar y cuantificar exactamente el monto del perjuicio que el uso de marca notoria ajena pudiera haber causado a la actora, resulta de aplicación lo previsto por el art.

165 in fine del C.P.C.C.N.: "*La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.*"

En similar sentido, se ha sostenido que "*La jurisprudencia más reciente de esta cámara -por sus tres salas- se ha inclinado en los casos de infracciones marcarias, debido a las dificultades probatorias que encierra la acreditación de la relación causal de aquéllas con los daños y perjuicios, por partir de una presunción de daño, cuya determinación es efectuada en forma prudencial (art. 165, última parte, código procesal) valorando el conjunto de circunstancias en que se desenvuelve la controversia*" (conf. Entre muchas otras, C.N.C.y C Sala II, causas: 25.123/94 Del 28-12-95; 50.903/95 Del 2-4-96; 6.345/92 Del 9-5-96).

Similar criterio resulta ser defendido por caracterizada doctrina, por estimarla la solución más valiosa a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de la dificultad que se presenta en orden a la prueba (conf. J. Otamendi, "Derecho de marcas", 2a. Ed., Bs. As. 1995, P. 325; O. Etcheverry, "la reparación de daños en infracciones de nombre y marcas", en derechos intelectuales, ed. Astrea, t. 3, Ps. 13/20; S. F. Faerman, "La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios" en derechos intelectuales, ed. Cit., T. 4, Ps. 215/222; E. O ´farrell, ll. T. 1991-E, págs. 327 Y ss., Etc.)."

Asimismo, "… *en estos supuestos, no cabe exigir la prueba directa del daño, sino que el juzgador -con delicadeza de juicio- debe valorar el conjunto de circunstancias de hecho y fijar con prudencia y realismo un resarcimiento adecuado, que sirva al propio tiempo para desalentar conductas reñidas con el respeto debido a los derechos ajenos, condición indispensable para una convivencia civilizada*" (cfr. "NBA PROPERTIES INC c/ CHO KI HWAN s/ cese de uso de marcas daños y perjuicios" Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Y Comercial Federal, Sala III., Acuerdo del 16/05/2002 Nro. Exp.: 3.695/97).

Acreditado como fuera en los presentes el uso indebido de marca notoria ajena por parte de la demandada, con el consiguiente aprovechamiento de su reputación y público conocimiento, y aun resultando de difícil cuantificación el monto resarcitorio, acudiendo a los principios de la sana crítica; es que estimo corresponde fijarlo en la suma de $ $30.000.000.- (pesos treinta millones) suma que deberá ser abonada a la actora en el término de quince días desde la notificación de la presente. En caso de mora, a dicho monto se le adicionarán intereses que se calcularán a la Tasa Activa capitalizada mensualmente que publica el B.C.R.A.

5. A tenor del resultado arribado, entiendo que las costas han de imponerse a la demandada vencida (cfr. artículo 68 del C.P.C.C.N.).

6. Corresponde en esta instancia regular los Honorarios Profesionales de los letrados intervinientes en la causa.

Así, y efectuado un análisis del valor, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, su complejidad, la responsabilidad que pudiera en su caso derivar para el profesional, el resultado obtenido, y la trascendencia de la cuestión en debate y las pautas establecidas en los arts. 16, 19, 21, 29, 51, 54 y concordantes de la ley 27.423, estimo justo, razonable y fundado regular, por todo concepto, los honorarios de los Dres. Andrés Sánchez Herrero y Pedro Sánchez Herrero, en forma conjunta, en la suma de pesos cinco millones novecientos noventa y dos mil seiscientos ($5.992.600.-) equivalentes a 76 UNIDAD DE MEDIDA ARANCELARIA (UMA), Resolución S.G.A. - C.S.J.N. N° 2533/2025 - por su actuación en los presentes y los del Dr. Fernando Javier Sánchez en la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta ($4.494.450.-) equivalentes a 57 UNIDAD DE MEDIDA ARANCELARIA (UMA), Resolución S.G.A. - C.S.J.N. N° 2533/2025 - por su actuación en los presentes. Fíjese en diez (10) días el plazo de pago de los mismos, desde la notificación del auto regulatorio firme (art. 54 ley 27.423). En caso de mora, se aplicará en concepto de interés la tasa pasiva promedio capitalizada mensualmente del Banco Central de la República Argentina (Comunicado A 14290, elaborado por la entidad bancaria citada para uso de la Justicia). Una vez que fueron percibidos los honorarios,

los profesionales deberán acreditar en la presente causa los aportes realizados a Caja Forense, así como también los aportes efectuados a la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe, comprensivos del 7% a cargo del profesional y del 13% a cargo del obligado al pago, ello calcula sobre la suma regulada en concepto de honorarios (cfr. art. 4 incs. d) ye) de la Ley 10.727).

A mérito de lo expuesto,

RESUELVO:

1. Rechazar la Excepción de Prescripción interpuesta por la accionada, con costas a la demandada vencida (cfr. art. 68 primer párrafo y 69 del C.P.C.-C.N.). 2. Hacer lugar a la demanda interpuesta por Prosegur Compañía de Seguridad S.A. y Transportadora de Caudales Juncadella S.A. y, en consecuencia, ordenar a la demandada Rosegur Rosario Seguridad S.R.L. a cesar en la utilización del nombre comercial "Rosegur" y proceder a modificar la Razón Social "Rosegur Compañía de Seguridad S.R.L." en el Registro Público correspondiente en el plazo de quince (15) días de notificada la presente; indemnizando a las actoras con la suma de $30.000.000.- (pesos treinta millones) en concepto de daños y perjuicios, en el plazo de quince (15) días de notificada la presente. En caso de mora, a dicho monto se le adicionarán intereses que se calcularán a la Tasa Activa capitalizada mensualmente que publica el B.C.R.A. 3. Imponer las costas a la demandada vencida (cfr. artículo 68 del C.P.C.C.N.). 4. Regular, por todo concepto, los honora-

rios de los Dres. Andrés Sánchez Herrero y Pedro Sánchez Herrero, en forma conjunta, en la suma de pesos cinco millones novecientos noventa y dos mil seiscientos ($5.992.600.-) equivalentes a 76 UNIDAD DE MEDIDA ARANCELARIA (UMA), Resolución S.G.A. - C.S.J.N. N° 2533/2025 - por su actuación en los presentes y los del Dr. Fernando Javier Sánchez en la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta ($4.494.450.-) equivalentes a 57 UNIDAD DE MEDIDA ARANCELARIA (UMA), Resolución S.G.A. - C.S.J.N. N° 2533/2025 - por su actuación en los presentes. Fíjese en diez (10) días el plazo de pago de los mismos, desde la notificación del auto regulatorio firme (art. 54 ley 27.423). En caso de mora, se aplicará en concepto de interés la tasa pasiva promedio capitalizada mensualmente del Banco Central de la República Argentina (Comunicado A 14290, elaborado por la entidad bancaria citada para uso de la Justicia). Una vez que fueron percibidos los honorarios, los profesionales deberán acreditar en la presente causa los aportes realizados a Caja Forense, así como también los aportes efectuados a la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe, comprensivos del 7% a cargo del profesional y del 13% a cargo del obligado al pago, ello calcula sobre la suma regulada en concepto de honorarios (cfr. art. 4 incs. d) ye) de la Ley 10.727). Insértese, notifíquese por Secretaría a las partes y hágase saber.

Fecha de firma: 20/11/2025
Firmado por: GASTON ALBERTO SALMAIN, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

#38364292#481561140#20251120114119740