

“LOS TOTORA” Y SUS PROBLEMAS LEGALES

Evitar conflictos legales es vital para la supervivencia de cualquier emprendimiento.

Los Totorá es una banda de cumbia pop, formada en la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires) por varios compañeros de escuela secundaria que comenzaron a encontrarse con frecuencia para hacer música y divertirse.

Sus primeros ensayos fueron en el garaje de la casa de Nicolás Giorgetti, uno de sus fundadores. Luego de muchos ensayos, el 3 de diciembre de 2002, aprovechando el cumpleaños de Julián Bruno, otro de sus integrantes, tocaron en un “boliche”¹ de La Plata frente a unas 300 personas.

Además de Nicolás (bajo y voz) y Julián (voz), el grupo estaba integrado por Juan Manuel Quieto (voz), Santiago Giorgetti (timbales) y Juan Ignacio Giorgetti (teclados).

Dos días después de aquel estreno, Los Totorá tocaron en la fiesta de egresados de una escuela secundaria pública en la que Nicolás acababa de terminar sus estudios.

La banda enseguida adquirió popularidad por la accesibilidad de los temas interpretados, la impronta rítmica de sus melo-

días, el sentido del humor de sus letras y los videos con los que acompañan las presentaciones de sus nuevos discos. Su primer show masivo fue en 2009.

En los últimos años ha hecho varias giras y participado frecuentemente en festivales y conciertos públicos en varios escenarios de Buenos Aires (como el Estadio Luna Park), en el interior de la Argentina y fuera del país. Ha tocado en más de cien ciudades argentinas, en Miami y Los Ángeles en los Estados Unidos y en Brasil y España.

Los discos de Los Totorá son distribuidos por Warner Music, una empresa internacional de primer orden. Su tema *Márchate ahora* ha tenido casi cincuenta millones de reproducciones en YouTube. La banda está integrada por alrededor de quince personas, entre músicos, cantantes, sonidistas y técnicos.

Uno de sus últimos éxitos del grupo es *Amigos con derechos* (2021).

Pero en mayo de 2018 el grupo desvinculó a su vocalista Julián Bruno, uno de sus fundadores. Como éste hizo declaraciones periodísticas y publicó mensajes en las redes sociales bastante altisonantes, todo indicaba que la cuestión no había sido pacífica.

¹ En la Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Bolivia la palabra designa lo que en otros países se llama discoteca (“antro” en México y “discothèque” en Chile) o “night club”, “boite” o “disco”: lugares de encuentro nocturnos, donde se baila y bebe.

Efectivamente: la carrera veloz de Los Totorá, sin embargo, se ha visto empañada por ciertas peripecias legales, derivadas, aparentemente, de aquella desvinculación.

Así es como hace pocos días se publicó una decisión judicial relativa a una medida cautelar sobre el nombre Los Totorá.

Según parece –las publicaciones no lo explicitan en detalle–, las actividades mercantiles de la banda han pasado a ser gestionadas por una sociedad de responsabilidad limitada, uno de los varios tipos societarios que permite la ley argentina, llamada Giorgetti y Bruno SRL.

A su vez, el nombre Los Totorá fue registrado como marca para distinguir “un conjunto musical”. Pero el registro de la marca no fue efectuado por la SRL, sino por Leandro Diego Bruno, también integrante de la banda, que luego la cedió a la sociedad. (Es probable que dicho registro haya sido anterior a la constitución de la sociedad).

Pero en 2018, la SRL (actuando a través de su entonces socio gerente, Julián Javier Bruno) transfirió la marca a favor de este último.

En 2019 la SRL se presentó ante la justicia para pedir que se dictara una medida cautelar que impidiera a Julián usar la marca.

El pedido concreto exigió “el dictado de una medida cautelar tendiente a que se ordene a Julián Javier Bruno cesar en el uso preventivo de la marca “Los Totorá” (mixta²), concedida para la clase 41 del Nomenclador Marcario Internacional, limitada a distinguir un conjunto musical”.

² Una marca mixta es la compuesta tanto por palabras como por imágenes o alguna tipografía determinada. Una marca denominativa es la que esta compuesta solo por una palabra, mientras que la figurativa, por un dibujo o diseño.

Específicamente, la sociedad requirió que “se le impidiera [a Julián Javier Bruno] realizar contrataciones de todo tipo, publicidad, vender o licenciar la marca. Asimismo, solicitó la anotación de la litis ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial [...], con el objeto de alertar a eventuales compradores de buena fe acerca de la existencia de un conflicto”.

La “anotación de litis” es una declaración judicial que se inscribe en los registros públicos –como los de la propiedad o el de marcas–, como medida cautelar, para informar a algún posible comprador que existe un litigio sobre el bien allí registrado. Ello evita que un tercero pueda alegar ser un comprador de buena fe, pues ha sido advertido de la existencia de pretensiones sobre el bien en cuestión.

Debe tenerse en cuenta que lo pedido por la sociedad fue *una medida preventiva* (el cese del uso de una marca) y no una demanda por daños. Como lo hemos explicado otras veces³, quien solicita una medida cautelar debe demostrar la verosimilitud de su derecho y el posible peligro si la medida no se otorga.

En diciembre de 2021, el juez rechazó el pedido de Giorgetti & Bruno SRL. Dijo que “no se encontraban reunidos los requisitos para la procedencia de la medida”, porque los argumentos de la sociedad “requerían una amplitud de debate y prueba que excedía el marco cautelar”. De dictarse la medida, agregó, “se alteraría una situación existente de un modo inadecuado”. Para colmo, existía otra demanda (esta vez, de Julián contra la sociedad) en la que se pedía el bloqueo del uso de la misma marca.

Entonces la empresa apeló.

³ Véase entre otros “Problemas de prueba en marcas y patentes”, *Dos Minutos de Doctrina*, XIX:1037, 6 mayo 2022.

Entre sus argumentos, dijo que la transferencia de la marca hecha por Giorgetti & Bruno SRL a favor de Julián Javier Bruno era nula pues había sido realizada fraudulentamente, por un precio vil y por un funcionario de la sociedad (precisamente Julián) en su propio beneficio, sin tener facultades para ello.

Además, agregó, la marca “Los Totorá” podía ser considerada una marca de hecho y notoria, por lo que la exigencia de su registro era hasta cierto punto innecesaria.

Para la empresa, había ocurrido “una apropiación indebida de la marca mencionada” y lo hecho por Julián implicó “una vulneración de lo prescripto por la Ley de Sociedades Comerciales”.

Para demostrar la existencia de un peligro y un daño irreversible en el caso que la medida no se otorgara, Giorgetti & Bruno SRL aclaró que “cada acto realizado por el demandado le generaría un daño creciente, en tanto la confusión producida en el público consumidor derivaría en un permanente desvío de clientela y, a su vez, traería aparejada la dilución de la marca, perdiendo su capacidad distintiva”.

La Cámara de Apelaciones⁴ al analizar los argumentos de la empresa, dijo que “sólo analizaría las argumentaciones adecuadas al contexto cautelar en el que fue dictada la resolución recurrida y no las vinculadas con los aspectos sustanciales del proceso”, pues éstos deben resolverse cuando se deba decidir sobre el fondo del asunto.

En otras palabras: el tribunal limitaría su decisión a resolver si podía o no dictarse una

medida cautelar, *pero no quién era el titular de la marca en cuestión.*

Por eso, aclaró que “la cuestión a dilucidar se ciñe a determinar si *prima facie* se encuentran corroborados los requisitos exigidos para otorgar la cautelar requerida, tal como pretende [Giorgetti & Bruno SRL], o bien, si fue acertado su rechazo por no estar acreditada, a esta altura del proceso, la verosimilitud en el derecho de la peticionante, tal como se decidió en la instancia de grado”.

El tribunal recordó que las leyes otorgan facultades a las autoridades judiciales “para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados, incluso sin haber oído a la otra parte; en particular, cuando exista probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular y 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, el juez debe estar convencido del derecho de quien pide la medida cautelar. *Si tal convicción no existe, no se otorga la medida.*

El tribunal recordó que la sociedad había explicado que la marca, limitada a distinguir un conjunto musical, estaba indebidamente inscrita a nombre de Julián Javier Bruno “en virtud de una transferencia fraudulenta, llevada a cabo mediante una cesión realizada sin las facultades necesarias a tal fin” y que, cuando se inscribió esa transferencia, “fallaron la totalidad de los controles previstos tanto por parte del escribano interviniente en el acto como así también del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual”.

⁴ In re “Giorgetti & Bruno SRL c. Bruno”, Exp. 8036/2019; CCyCFed (II), 23 mayo 2022; *ElDial.com* XXV:6001, 8 agosto 2022; AACE9A.

Pero, al analizar las constancias incorporadas al expediente, la Cámara dijo que ellas “no alcanzaban para tener por acreditada la verosimilitud del derecho de la actora, de manera manifiesta, que resulte suficiente para conceder la medida cautelar”.

El tribunal sostuvo no haber perdido de vista “que la actora calificó y relató los actos a los que les atribuye la existencia de mala fe y que cuestionó la cesión efectuada por el socio gerente de Giorgetti & Bruno SRL en 2018”.

Pero “sin embargo, en este estado liminal, no obra prueba alguna que dé cuenta de la circunstancia denunciada con la contundencia necesaria para dictar una medida como la solicitada”.

Para la Cámara, “el argumento central del recurso de la apelante radicó en la posible nulidad de la transferencia marcaria realizada, por ser, a su entender, fraudulenta. [Pero] dicha premisa debe ser suficientemente acreditada por la interesada si pretende generar la convicción necesaria para el dictado de una medida como la aquí analizada”.

El tribunal recordó que el Código Procesal pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello depende de la situación en que cada uno se coloque en el proceso”.

Y agregó que “la consecuencia de esta regla es que quien no ajusta su conducta a esos postulados rituales, debe necesariamente soportar las conclusiones que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos opuestos como base de sus respectivos planteos”.

Si bien Giorgetti & Bruno SRL “acompañó la constancia obrante en el expediente adm-

nistrativo de la que se desprende que la cesión fue realizada por Julián Javier Bruno en su carácter de socio gerente, [...] de ello no se desprende, *per se*, que el socio gerente no tuviera facultades para ello; o que se hubiera celebrado aquel contrato fuera de las condiciones de mercado o alguna otra circunstancia que permita sostener, en este estado larval del proceso, que la cesión fue realizada en la forma invocada por la quejosa”.

El tribunal también mencionó que una causa penal por administración fraudulenta iniciada por Juan Ignacio Giorgietti contra Julián Javier Bruno, “se encontraba en plena etapa de investigación la conducta aquí denunciada por parte de la empresa”.

Y señaló que “no podía soslayarse la existencia de una causa entablada por el señor Bruno, en su carácter de titular registral de la marca ‘Los Totorá’, contra Nicolás Fernando, Juan Ignacio y Santiago Andrés Giorgetti y Juan Manuel Quieto requiriendo el cese de uso de la marca referida” en la que se intentaba obtener una decisión exactamente contraria a la pretensión de Giorgetti & Bruno SRL.

Ante ese escenario, la Cámara entendió que el argumento de la empresa “referido a que la realización de la cesión impugnada debió contar con una autorización expresa emanada del órgano societario correspondiente” y la existencia de procesos judiciales que tienen como partes a los mismos contendientes que en el caso analizado “sólo revelan la existencia de un conflicto de índole societaria que, si bien merece ser atendido debidamente, se enmarca dentro de un complejo problema jurídico que no cabe dilucidar en este marco cautelar”. En otras palabras, la cuestión era demasiado compleja como para ser resuelta en el marco del pedido de una medida cautelar.

La Cámara dijo que “al tener en cuenta que resultaba vasto el conjunto normativo y las constancias probatorias que debían analizarse con el objeto de determinar la validez de los actos jurídicos que se cuestionaban, esto es, la cesión realizada a favor del señor Bruno, así como la consecuente inscripción en el registro marcario con las falencias denunciadas”, era claro que ello “excedía este ámbito, en donde el conocimiento es superficial y la protección que pueda acordarse, provisoria”.

“A su vez”, agregó, “no puede perderse de vista que el acogimiento de una medida como la solicitada importaría suspender el pleno ejercicio del derecho marcario del demandado –hoy titular registral de la marca ‘Los Totorá’–, provocando en esta instancia del proceso una limitación que no aparece preliminarmente justificada”.

Para colmo, la Cámara reconoció que aun cuando la empresa había señalado que el juez anterior “no se pronunció debidamente sobre las constancias obrantes en la causa”, había omitido “efectuar la concreta valoración de aquellos documentos y explicar de qué forma su diversa interpretación habría conducido a una decisión distinta a la adoptada”.

Por consiguiente, “en tales condiciones, la verosimilitud del derecho de la actora no se encuentra acreditada de manera manifiesta, de modo que resulta insuficiente para conceder la medida cautelar” denegada en la instancia anterior.

Finalmente, la Cámara dijo que “tampoco conmueven a este tribunal las alegaciones formuladas por la actora en torno a que su marca debe ser considerada como ‘de hecho’. [...] Tal manifestación fue expuesta en forma tangencial y sin aportar prueba alguna que dé cuenta de tal afirmación”.

Además, agregó que se debía recordar “que el sistema atributivo que rige en el ámbito marcario determina que se tenga por dueña de la marca a la persona que obtuvo su registro. Ello, claro está, no significa excluir del amparo legal a aquellas marcas que no están registradas pero que son explotadas efectivamente, pues las normas que regulan la competencia y las sanas prácticas comerciales en defensa del consumidor y, en definitiva, los principios de derecho común son suficientes para atender esa hipótesis de excepción”.

“Pero mientras en el primer caso, le alcanza al peticionario con acreditar el registro [de la marca], en el segundo (cuando se alega que existe una marca de hecho) debe probar la explotación comercial del signo a lo largo del tiempo. Es la asociación que hace el consumidor entre esa marca y el producto o servicio que ella distingue, lo que justifica la atenuación del sistema atributivo”.

Y en el caso, la empresa “no demostró hallarse en ninguna de las situaciones descritas. En efecto, de las constancias arrimadas [...] surge que no tiene registrada la marca cuyo cese de uso pretende y tampoco acompañó prueba suficiente que demuestre su uso durante un tiempo razonable como para constituirse en una marca de hecho”.

Para cerrar la cuestión, el tribunal señaló “cierta contradicción en el argumento” de la empresa: “por un lado, aduce que revistió el carácter de titular registral del signo marcario ‘Los Totorá’ con anterioridad a la cesión, supuestamente fraudulenta, pero, por otro lado, invoca que la referida marca se constituye como una marca ‘de hecho’”.

El tribunal también rechazó el argumento de que el peligro en la demora en el reconocimiento del derecho invocado generaría un daño irreparable a la empresa: “no resulta suficiente a tal fin la mera alegación de que

se podría crear un nuevo conjunto musical utilizando la marca 'Los Totorá' para su individualización, por cuanto aquella argumentación con la consiguiente afectación a sus intereses no traspasa el umbral de lo hipotético y conjetural toda vez que no existen elementos que, en este estado del proceso, convezan sobre la materialización de tales peligros”.

El tribunal concluyó en que no se advertía “la existencia de un gravamen de difícil reparación ulterior o de un peligro en la demora que justifique despachar la cautelar pretendida puesto que el gravamen invocado parte de una hipótesis que, por el momento, no se ha verificado ni hay indicios serios de que pueda concretarse”.

En consecuencia, rechazó la cautelar solicitada, por lo que el señor Bruno seguirá siendo titular registral de la marca 'Los Totorá' hasta que los pleitos cruzados entre él y la

sociedad que gestiona la banda lleguen a su fin.

La Cámara dejó en claro que la conclusión a la que había llegado “de ningún modo implicaba adelantar opinión sobre el fondo del asunto, que únicamente podrá ser dilucidado mediante la sentencia definitiva” y que “las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, ni son definitivas, ni preclusivas y pueden reverse siempre que se aporten nuevos elementos” [pues] “en general, tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con las particularidades de cada caso es siempre provisional”.

¿Qué ocurrirá en el próximo recital de Los Totorá? ¿Aparecerá un oficial de justicia para impedir que la banda use su nombre?

El Filosofito, que nos lee en borrador, sugiere que, además de iluminadores y sonidistas, el grupo incorpore un abogado.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**