

Admisibilidad De La Accion De Cese De Oposicion Al Registro De Marca

JURISPRUDENCIA

Admisibilidad de la acción de cese de oposición al registro de marca

Se confirmó la sentencia que admitió la demanda promovida por la actora y declaró infundada la oposición de la demandada al registro de una marca en una clase distinta. En Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril del año dos mil quince, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excm. Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos ?Binka S.A. c/ Juan y Felix Pasquale SRL s/ cese de oposición al registro de marca?, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo: I. Mediante la sentencia de fs. 732/734 -y aclaratoria de fs. 743-, el señor Juez de primera instancia admitió, con costas, la demanda que había promovido la empresa BINKA S.A. -ex BIMEDA S.A.- contra JUAN Y FÉLIX PASQUALE S.R.L. y declaró infundada la oposición de esta última al registro de ?ULTRA PLUS? -mixta, solicitud n° ...- en la clase 5 del Nomenclador internacional. El magistrado juzgó que dicho signo era inconfundible con los de la demandada ?NEC PLUS ULTRA? -mixta, registros n° ..., ... de las clases 3 y 29, respectivamente, en esta última limitada. Tuvo en cuenta para ello que los signos pertenecían a clases y productos distintos, y que estaban integrados por dos voces comunes en las clases 3 y 29: ?plus? y ?ultra? (cons. 7, fs. 733vta.). II. Contra tal decisión se alzó la demandada (ver fs. 740, concedido a fs. 741), quien expresó agravios a fs. 752/754, motivando la contestación de fs. 756/758vta. Pide, a grandes rasgos, que se revoque la sentencia, con expresa imposición de costas. La apelación interpuesta contra la regulación de honorarios será tratada al finalizar el Acuerdo, según sea el resultado al que se arribe en él (fs. 739 y concesión de fs. 741). III. Observo, ante todo, que la apelante no renovó en esta instancia su impugnación al interés legítimo de la actora -que el a quo resolvió a favor de esta última- por lo que la cuestión ha quedado firme y fuera del alcance de la jurisdicción apelada (ver fs. 6; considerando 5 del fallo, fs. 733; y art. 271 del Código Procesal). IV. Es un principio en la materia que las marcas no deben cotejarse en forma abstracta sino atendiendo a las circunstancias adjetivas de la causa debiendo primar un criterio realista (Fallos 237:299; 272:290; esta Sala, causas n° 6427/93 del 9/3/94, n° 3367/99 del 3/7/03 y n° 2560/01 del 10/2/05; Sala II, causa n° 9686/00 del 22/6/07). Por ello, me permito reseñar brevemente las particularidades en torno a las partes y sus respectivos signos marcarios. En autos se enfrentan: ?ULTRA PLUS? (y diseño), pedida por BINKA S.A. para la clase 5, y ?NEC - PLUS ULTRA? (y diseño), también mixta, registrada por Juan y Félix Pasquale SRL en toda la clase 3 y limitada dentro de la 29 para distinguir ?grasas comestibles, margarinas y harinas de carne? (fs. 1 y 46/46vta. y 85). La actora, que cambió su denominación social de BIMEDA S.A. a BINKA S.A. -ver fs. 706/716-, es un laboratorio nacional con más de 20 años de trayectoria que se dedica a la fabricación y comercialización de productos para la higiene de perros y gatos -champúes, jabones, garrapaticidas, pulguicidas, etc.- así como también productos para combatir plagas e insectos -raticidas, rodenticidas, insecticidas, plaguicidas, hormiguicida, etc.-. Este último grupo de productos responde a la línea ?ULTRA?, dentro de la cual están los signos ?ULTRA BLOCK?, ?ULTRA PUM?, ?ULTRA VIGILANTE?, ?ULTRA FRAP?, ?ULTRA BOM?, ?ULTRA PLAF?, ?ULTRA TRON?, ?ULTRA RIP? y el solicitado ?ULTRA PLUS?, entre otros. Todos ellos -incluido ?ULTRA? a secas- fueron registrados por la actora con excepción de ?ULTRA PLUS?, que lo utiliza como marca de hecho para identificar un raticida - rodenticida desde hace más de 10 años. El 26 de noviembre de 2004 presentó la solicitud del signo en cuestión, y su diseño anexo, para registrarlo en toda la clase 5 del Nomenclador internacional (ver fs. 1, 28; documental de fs. 38/45; ejemplar del producto y publicidad original reservada a fs. 57 y elevada a fs. 749vta.; contestación del INPI de fs. 450/546, en especial, fs. 484/487, 490, 493/495, 502/507, 512/513 y 541; informativa de fs. 134/546, 548, 551, 569, 570, 595, 598 y 606). La demandada, por su parte, es una fábrica de subproductos ganaderos creada en el año 1967 en la ciudad de Córdoba, donde está su planta y sede social. Su actividad consiste en la elaboración y comercialización de distintos productos tanto para consumo humano como animal, tales como: grasas y sebos vacunos, harina de carne y huesos, polvo de huesos y tripas saladas. Su zona de influencia abarca el centro y norte de nuestro país siendo sus principales clientes comercios mayoristas ubicados en las provincias de Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta y Misiones. Con la marca mixta ?NEC PLUS ULTRA? identifica una grasa comestible refinada o ?jugo bovino? para consumo doméstico, que se vende en distintas presentaciones -sachets, cajas-. Este producto fue difundido tanto por medios gráficos como publicidad radial desde el año 1996. Asimismo, el diseño anexo es utilizado en las facturas, publicidad, papelería y folletería en general, a modo de logo de la empresa (ver documental de fs. 63/63vta. y 70/98; ejemplares de revistas y papelería original reservada en sobre a fs. 112 y elevada a fs. 749vta.; contestación del INPI de fs. 646/655; e informativa de fs. 680/685). V. Dos son las cuestiones a considerar para resolver esta contienda. V.1. Principio de especialidad: Lo primero que salta a la vista es la distinta clase del nomenclador donde se encuentran los signos en pugna. Sabido es que el sistema atributivo de la ley marcaria otorga al titular de una marca el derecho a su uso exclusivo y a oponerse al

registro de signos idénticos o similares (art. 4°, ley 22.362). Estos derechos lo son respecto de la clase o clases donde la marca fue registrada (art. 3°, incs. 1 y 2). A esta limitación se la conoce como el principio de especialidad. Claro que este principio cede cuando existe superposición o afinidad entre los productos o servicios de distintas clases, aprovechamiento del prestigio ajeno -en casos de confusión indirecta- o frente a marcas "notorias". Pues bien, en el sub lite la actora pretende registrar su marca en la clase 5 mientras que la demandada ostenta la suya en las clases 3 y 29 sin que se adviertan ninguno de los supuestos de excepción antes mencionados. Ello basta para confirmar el fallo ya que el registro en una determinada clase delimita el ejercicio del "ius prohibendi". Por lo que expliqué anteriormente, las distintas clases en las que se ubican los signos en conflicto se corresponde con diferentes productos y actividades comerciales (ver expresión de agravios fs. 753vta.). Quiere decir que no es probable que un consumidor atento pueda relacionar una grasa comestible refinada con un raticida. Descarto también que la actora haya tenido intención de aprovecharse del prestigio de la demandada. Está claro que "NEC PLUS ULTRA" no es una marca notoria, a lo que se agrega su zona de venta, circunscripta al centro y norte de Argentina con predominio de la región noroeste. Quedó probado también que BINKA S.A. desarrolló a lo largo del tiempo una familia marcaria denominada "ULTRA", con una amplia gama de productos, dentro de la cual utiliza "ULTRA PLUS" desde hace casi diez años.

V.2. Protección de la "marca de hecho": Esa es la condición que reviste el signo solicitado por la demandante. No está de más recordar la protección que merecen los signos que son usados con anterioridad a su registro. Sucede que a la luz de los mismos se genera una clientela cuyo interés debe ser resguardado como fin último de la ley marcaria (esta Sala, causa n° 39/05 del 22/5/09). En este sentido, se ha juzgado que este tipo especial de marcas no registradas deben ser protegidas por el Derecho cuando su uso público y prolongado a lo largo del tiempo dio lugar a una clientela que no puede pasar desapercibida (Sala II causa n° 6112 "Lozano, Hugo Osvaldo y otro c/ Panificadora Lozano s/ oposición registro de marca", del 25/7/78; misma Sala causa n° 7.343 "Larumbe Hnos. S.R.L. c/ D'TTOMA, Víctor Pascual s/ oposición indebida" 28/12/79). Este criterio jurisprudencial tiene por objeto conciliar el sistema atributivo vigente con la buena fe y las sanas prácticas comerciales en beneficio del consumidor (esta Sala, causas n° 18.314/96 del 9/12/04 y n° 3236/02 del 1/10/08).

En autos, la actora demostró que ha venido explotando el signo "ULTRA PLUS" desde hace una década, por lo menos, a través de la venta del raticida / rodenticida en comercios mayoristas que lo distribuyen a sus clientes particulares (ver ejemplar del producto y publicidad original reservada a fs. 57 y elevada a fs. 749vta. e informativa de fs. 134/546, 548, 551, 569, 570, 595, 598 y 606). Naturalmente, se ha desarrollado no sólo un negocio rentable en torno del producto sino, también, una demanda que debe ser satisfecha y cuyo interés no puede ser ignorado. Por lo demás, esta circunstancia demuestra que los signos en pugna han coexistido por un tiempo prolongado en el mercado sin que se hubieren producido casos de confusión o se hubiere probado que la marca oponente se vio perjudicada de algún modo por la presencia del signo de su contraria -v.gr., desprestigio, denigración o dilución de la marca-. Por todo lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo que se confirme la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Así voto. Los Dres. Medina y Recondo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe. Buenos Aires, ... de abril de 2015. Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Por el modo en que se resuelve corresponde atender a la apelación contra la regulación de honorarios de fs. 734, anteúltimo párrafo (conf. recurso fs. 739 y concesión de fs. 741). Teniendo en cuenta la base regulatoria tomada por el Tribunal en este tipo de juicios y su reciente actualización (ver causa n° 8027/07 del 1°/7/14); la naturaleza del proceso; las etapas cumplidas; el resultado obtenido; y el mérito, la eficacia y extensión de la labor desarrollada por los profesionales, se elevan los honorarios del letrado de la actora, doctor Eduardo Marcelo Botacchi a la suma de pesos ... (\$...) (arts. 6, 9, 10, 37 y 38 de la ley 21.839, texto según ley 24.432). Por la instancia de Alzada, visto el resultado de la apelación, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establecen los emolumentos del letrado de la actora en doble carácter, doctor Eduardo Marcelo Botacchi, en pesos ... (\$...); y los de los letrados patrocinante y apoderada de la demandada, doctores Félix M. Fernández y María Verónica Cima, en las sumas de pesos ... (\$...) y pesos ... (\$...), respectivamente (arts. 6, 9 y 14 de la ley 21.839, texto según ley 24.432). Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese, y devuélvase. Guillermo Alberto Antelo Graciela Medina Ricardo Gustavo Recondo 003235E