

Marcas Accion Marcaria Oposicion Al Registro

JURISPRUDENCIA

Marcas. Acción marcaria. Oposición al registro

Se rechaza la

oposición interpuesta por la demandada al registro de la marca ?MIMO? para distinguir productos de las clases 30 y 31 del nomenclador, pues a criterio del tribunal no existe posibilidad de confusión para el consumidor entre esta y la marca ?MIMOSA? cuya propiedad es del apelante.

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil quince, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos ?Cereal Investment Company CIC SA c/ Andrés Lagomarsimo e Hijos SA s/ cese de oposición al registro de marca?, y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo: I. El magistrado a quo hizo lugar a la demanda que Cereal Investment Company CIC SA. entabló contra Andrés Lagomarsino e Hijos SA., y en consecuencia, declaró infundada la oposición que ésta última planteó en sede administrativa al registro de la marca mixta "MIMO" actas Nro. 2.783.539 y 2.783.540 para distinguir productos de las clases 30 y 31 del nomenclador, con costas a la demandada confr. sentencia de fs. 430/433 obrante en la causa conexa n° 758/2010, la que luce agregada en copia a fs. 654/657. Este pronunciamiento fue apelado por la demandada ver fs. 662, quien expresó agravios a fs. 674/678, los que fueron contestados por su contraria en la presentación de fs. 680/688. II. Del estudio de las constancias del expediente resulta que aquí se enfrentan las marcas "MIMO" (mixta) vs. "MIMOSA" (denominativa). Ambos signos pertenecen a las mismas clases 30 y 31. El juez de primera instancia decidió la inconfundibilidad de las marcas ponderando en primer término que la demandada no se opuso ni formuló oposición alguna al registro de la marca actora en la clase 29, lo que importa una conducta comercial coherente con la inexistencia de dilución. Luego, señaló que las diferencias que surgen de la comparación entre ambas en los planos gráfico, fonético e ideológico y consideró que desde tal perspectiva la marca solicitada por la actora puede coexistir con la de la demandada sin riesgo de confusión en el público consumidor. III. La parte demandada se agravio de los argumentos esgrimidos por el a quo que no resumí dado que a mi juicio el eje de la cuestión a resolver pasa por lo sintetizado precedentemente, y por algunas razones más sobre las que me expediré luego. Comienzo entonces por señalar que según mi convicción, la sentencia debe confirmarse. Seguidamente paso a dar mis razones: Lo importante al momento de definir este tipo de litigios radica en atenerse fundamentalmente a las circunstancias adjetivas propias de la causa, a fin de arribar a la verdad jurídica objetiva al momento de sentenciar. No puede limitarse mi análisis a una estructura meramente teórica sino que debo ponderar con realismo los concretos intereses en juego, pues será este el mejor modo de conseguir un resultado que se adecue a la exigencia de justicia efectuada por las partes (conf. CSJN, Fallos 272:290; 279:150, entre otros y antecedentes de la Sala III, causa n° 13.546/04 del 23.11.04, n°2.111/02 del 17.05.07, n°5.419/08 del 14.10.10 y n° 11.225/07 del 22.08.2013, entre otras). Implica ello, que el análisis sobre la presunta confundibilidad de los registros debe efectuarse sopesando si dicha circunstancia se presenta frente al público consumidor en los términos planteados en la litis por la oponente, toda vez que su protección frente a posibles confusiones representan el bien jurídico a proteger por parte del legislador y juzgador. Lo primero que debe hacer el juzgador para decidir esta clase de conflictos es colocarse en el lugar del consumidor y dejarse llevar, ante todo, por la impresión de conjunto, la aprehensión espontánea que dejan las designaciones, sin desmenuzarlas, examinándolas de manera sucesiva y no simultánea -conf. esta Sala, causa Nro. 16.898/95 del 07/07/98-. Pues bien, la impresión que me provoca la aprehensión fresca, espontánea y prerreflexiva de "MIMO" y "MIMOSA", es que no se confunden. Luego, profundizando el estudio de los signos advierto que desde el punto de vista gráfico, si bien ambas comparten la raíz MIMO, lo cierto es que la terminación de la marca actora le otorga un carácter distintivo que la torna inconfundible con la marca oponente. A ello, debo agregar el detalle -no menor- de que la marca actora es una marca mixta mientras que la de la demandada es denominativa. A esa diferencia gráfica le sigue otra análoga en el plano ideológico. En efecto, adviértase que la terminación de la marca actora determina que ambas remitan a cosas bien distintas. De hecho, aun cuando se admita que una palabra es derivada de la otra, resulta claro que precisamente el hecho de que una de las marcas sea un sustantivo y la otra un adjetivo es lo que las diferencia de manera palmaria. Por otro lado, los argumentos expuestos por la apelante sobre este punto evidencian tan solo una interpretación distinta a la esgrimida por el a quo, la cual no puede ser tachada de errónea si se tiene en cuenta que tan solo se remite a las definiciones que brinda la Real Academia Española. Agrego que desde la perspectiva de la sonoridad o eufonía de las designaciones, el análisis de las marcas no altera la solución que propongo, pues las discrepancias resaltadas en el párrafo anterior se proyectan en este campo. En tal sentido, resulta palmaria la diferencia para quien escucha u oye de manera sucesiva cada uno de los signos si se advierte que la palabra ?mimo? remite inmediatamente a ?caricia? como gesto de dar cariño, o bien al género aparecido en la antigua Grecia a través del cual se reflejaban la vida y las costumbres del pueblo, devenido hoy en un arte escénico apoyado en los gestos y que

prescinde de la palabra. A su vez, la palabra ?mimosa?, remite o bien a una persona con determinadas características o a un tipo de plantas. Por lo expuesto, creo que no existe similitud visual ni fonética en grado tal que justifique inhibir el registro pretendido.

IV. A lo hasta aquí dicho, debe añadirse que no resulta menor el hecho de que ambas marcas distinguen artículos bien diferenciados y que éstos se comercializan en mercados muy distintos, lo que imposibilita la confusión por parte del público consumidor y mucho menos el aprovechamiento del prestigio de una por parte de la otra. En tal sentido cabe destacar que la marca ?MIMOSA? es utilizada por la demandada para distinguir harina de trigo 000, que se comercializa en bolsas de 50 kg a través de sus distribuidores como un producto industrial y se encuentra limitada en la clase 31 para distinguir sustancias y harinas para alimentación de animales. Ello así, resulta evidente que el producto de la demandada se comercializa en un ámbito bien específico, en el que no existen posibilidades de cruzamiento con los productos de la actora, lo que - teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso- refuerza lo dicho en el párrafo que antecede y aleja toda posibilidad de confusión indirecta.

VI. En función de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo la confirmación de la sentencia apelada, con costas a la parte demandada, que resulta vencida (conf. art. 68 del Código Procesal). Así voto. El Dr. Recondo por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe. Buenos Aires, ... de marzo de 2015. Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar el fallo apelado e imponer las costas a la demandada vencida (conf. art. 68, primer párrafo del Código Procesal). El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN). Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente devuélvase. Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo

Correlaciones: Reinamora SA c/Palti Salomón s/cese de oposición al registro de marca - Cám. Nac.
Civ. y Com. Fed., Sala I - 16/10/2012 002735E