

Marcas Cese De Oposicion Al Registro Confundibilidad Palabras De Uso Comun

JURISPRUDENCIA

uso común

Se confirma la sentencia que hizo lugar al pedido de cese de oposición al registro de marca, al entender que las marcas en conflicto no resultaban confundibles.

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2015, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo:

I.- José María Lorenzo promovió demanda contra Vital Soja S.A. con el objeto de que se le ordene el cese de oposición al registro de las marcas ?CATCLUB? y ?CANCLUB?, actas n° 2.820.022 y 2.820.021, respectivamente, para distinguir rubros de la clase 35, con expresa imposición de costas.

Relató que con fecha 25 de abril de 2008 presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial las solicitudes de registro de las marcas ?CATCLUB? y ?CANCLUB?, y que en agosto del mismo año la ahora demandada interpuso oposición con fundamento en que las marcas que se pretenden registrar se confundirían con sus marcas ?VITALCAT?, N° 1.919.947 de la clase 31 del Nomenclador Internacional, y ?VITALCAN CLUB?, N° 2.053.834, 2.132.546, 2.132.548 y 2.132.550, registradas en las clases 16, 43, 44 y 45, respectivamente.

En el escrito de ampliación de la demanda de fs. 34/9 vta. expresó que la empresa accionada considera confundible ?CATCLUB? con su marca ?VITALCAT?, y que con relación a ?CANCLUB?, dicha firma alega una supuesta confundibilidad con su marca ?VITALCAN CLUB?, observando respecto de ello que dichas marcas oponentes -cuya titularidad, alcance, vigencia y uso le ofrecen dudas- no resultan de evidente confundibilidad con las marcas que él pretende registrar.

Afirmó que resulta arbitrario insistir en que existe similitud o posibilidad de confusión entre las marcas en pugna en virtud del principio de especialidad y disponibilidad que rigen en la materia.

Señaló que la protesta colisiona en forma grosera con el principio de especialidad, dado que para oponerse a la solicitud de una marca destinada a identificar los servicios de la clase 31 se invocan marcas registradas en las clases 16, 31, 43, 44 y 45, lo cual le parece absolutamente inviable, dado el criterio restrictivo que se debe aplicar a la extensión de la tutela a otros rubros o actividades comprendidos en otras clases.

Hizo alusión a la coexistencia pacífica de las marcas oponentes con otras marcas pertenecientes a la clase 31: ?El club de Dogui? y ?Dogui club?, por lo que consideró irrazonable la postura actual de la demandada, la que solicitó el registro de dos marcas con la convicción de que no resultaban confundibles con otras marcas anteriores que, según su entender, presentan similitudes con las oponentes.

Remarcó que el interés de la demandada es proteger la partícula ?VITAL?, la cual es utilizada en varios registros de la empresa y en su razón social: ?Vital Soja S.A.?, y encuadró la cuestión en lo que se denomina ?familias de marcas?, explicando que dicha situación se da cuando algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen.

Subrayó la proyección definitiva de las raíces de las marcas en pugna: el término ?VITAL? de importancia para la demandada y la sílaba ?CAT? (de uso común) del conjunto marcario ?CATCLUB?, recordando que las raíces son los componentes de las voces que tienen superior efecto o aptitud distintivos, lo que permitiría afirmar que ?CATCLUB? resulta claramente distinguible.

II.- A fs. 84/96 vta. contestó la demanda Vital Soja S.A., ampliando los fundamentos de las oposiciones y negando los hechos y desconociendo los documentos que no fueren expresamente reconocidos.

Reseñó que su empresa fue fundada en el año 2001 con la idea de explotar todo tipo de establecimientos agropecuarios, abarcando todo el proceso de producción e industrialización de sus productos y subproductos, comercialización de cereales, oleaginosas, etc. y, en consecuencia, la elaboración y comercialización de productos naturales.

Continuó su relato diciendo que en una década logró un gran crecimiento, llegando a abarcar diversos rubros de negocios vinculados, por un lado, a la actividad agropecuaria a través de ?Vital Soja Agro Negocios S.A.? y por otro lado a la elaboración y comercialización de alimentos para mascotas, en especial perros y gatos, actividad que desarrolla bajo su marca institucional ?VITALCAN? y en sus distintas variedades: ?VITALCAN? para perros, ?VITALCAT? para gatos y ?VITAL JUNIOR?, especial para cachorros.

Citó sus páginas web, en las cuales señaló que se encuentra gran cantidad de información relativa a la actividad de la empresa.

Enfatizó la importancia que posee la marca ?VITALCAN? y dio a conocer que cuenta con una planta de producción ubicada en Lezama, provincia de Buenos Aires, donde se elaboran la totalidad de los productos ?VITALCAN?, tanto para consumo interno como para exportación, contando con maquinaria de alta gama y personal altamente calificado para la producción de alimentos balanceados para mascotas.

Se refirió a la creación de ?VITALCAN CLUB? o ?CLUB DE MASCOTAS VITALCAN? en el año 2005 (ambas marcas registradas de su empresa), con el objeto de sumar beneficios a quienes consumen los productos ?VITALCAN?, entre los que se encuentra el ?sistema de búsqueda y rescate? que les permite aumentar las posibilidades de recuperar a su mascota si se pierde.

Resaltó que los productos ?VITALCAN?, sus variedades ?VITALCAT? y ?VITAL JUNIOR?, conjuntamente con todos los beneficios asociados a ellos, están presentes en miles de veterinarias en todo el país,

destacando su presencia en Internet y en las redes sociales. Yendo a la marca cuyo registro pretende el actor, aseveró que pese a que fue solicitada como una sola palabra: ?CANCLUB?, cuando el señor Lorenzo -médico veterinario- formuló su solicitud ante el SENASA sostuvo que la marca que identificará al producto será ?CAN CLUB?, como dos palabras por separado y que en esa solicitud quedó claro que el producto será un alimento balanceado para perros adultos. Con esta disquisición hizo hincapié en que en el hipotético caso de que se autorizara el registro en favor del actor se originaría una situación de confusión en las veterinarias, en las que se encontrarían los productos ?VITALCAN? promocionando el ?VITALCAN CLUB? conjuntamente con un alimento balanceado para perros denominado ?CAN CLUB?. Afirmó que aquellas personas que consuman sus productos y cuya mascota esté asociada al ?VITALCAN CLUB? creerán que el producto ?CAN CLUB? tiene el mismo origen, agregando que la misma situación se creará con su producto ?VITALCAT?. En punto a la ampliación de fundamentos de las oposiciones recordó lo que establece el artículo 3º, inciso d) de la ley 22.362, para concluir en que el actor está solicitando dos marcas en la clase 31, en la cual se incluyen productos, lo cual, según su interpretación, resulta engañoso para el consumidor, puesto que las marcas pretendidas incluyen el vocablo ?CLUB? que es totalmente indicativo de un servicio, circunstancia que, sumada al hecho de que su empresa ha creado ciertamente un club de mascotas asociado a sus productos que resultan ser los mismos que comercializaría el actor, provocaría una clara confusión para el público consumidor. Con relación al principio de especialidad consideró que no es aplicable en la especie, puesto que le parece obvio que la confusión será evidente a pesar de que las marcas en conflicto pertenezcan a clases diferentes, aludiendo así a una ?confusión indirecta?, que es la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común o un mismo fabricante, situación que puede configurarse aún entre marcas que no cubren los mismos productos. En respuesta al argumento esgrimido por el actor relacionado con la coexistencia de sus marcas con otras de terceros en la misma clase 31, recaló que la marca ?Dogui? es notoria en el mercado de alimento para perros y mucho más antigua que las suyas, además de ser muy diferente, por lo cual entiende que no hay posibilidad alguna de confusión. Se refirió al cotejo realizado por el actor, quien indicó que su empresa tiene registrada una ?familia de marcas?, para recordar que el señor Lorenzo omitió decir que la marca ?CANCLUB? está íntegramente contenida en ?VITALCAN CLUB?, por lo que resultan altamente confundibles. Asimismo aludió a la otra marca ?CATCLUB? para afirmar que es casi idéntica a la primera, enfatizando que su parte también utiliza los mismos vocablos en su marca ?VITALCAT? y que ambos productos: ?VITALCAN? y ?VITALCAT? son parte de la misma comunidad o club, agregando que tanto las partículas ?CAN? como ?CAT? son de uso común y que aunque sean palabras extranjeras todos saben que ?can? significa ?perro? y ?cat? representa al gato. Argumentó que el actor no admite que el agregado ?CLUB? en sus marcas las acerca peligrosamente a los signos marcarios oponentes que le pertenecen a su empresa, provocando en el público consumidor una asociación inevitable. III.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 383/86, admitió la demanda, declarando infundadas las oposiciones formuladas por Vital Soja S.A. al registro de las marcas ?CANCLUB? y ?CATCLUB?, actas n° 2.820.021 y 2.820.022, respectivamente, para proteger los productos de la clase 31 del Nomenclador, con costas a cargo de la demandada. IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionante (fs. 389 y vta.), cuyos agravios lucen a fs. 404/411 vta., los que fuera contestados a fs. 413/16 vta. Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 389, 389 vta., 391 y 398) los que serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo. V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) el señor Juez de primera instancia omite mencionar los números de registro de la marca ?VITALCAN CLUB? en las clases 43, 44 y 45, omitiendo además referirse a la ampliación de los fundamentos de las oposiciones en sede administrativa, lo que fuera acompañado como prueba documental, y asimismo a los expuestos en el momento de contestar la demanda; b) la sentencia recurrida no encuentra justificativo para apartarse del principio de especialidad, desestimando sin más la oposición formulada por su parte; c) el ?a quo? no expresó si le parecían confundibles o no las marcas enfrentadas y tampoco mencionó la existencia de ?VITALCAN CLUB? y d) la sentencia incurre en arbitrariedad al no tomar en cuenta circunstancias adjetivas de la causa y elementos fundamentales que hacen a la traba de la litis. VI.- Hallo conveniente advertir, con carácter previo, que para definir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteamientos, ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos -ciertamente con el límite de no alterar los extremos de hecho-. En cuanto a que examinaré sólo lo ?conducente? para la justa composición del diferendo, me atengo a la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, que ha admitido como razonable esa metodología de fundamentación de las sentencias judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Y con referencia a los argumentos en que sustentaré mi voto -sin considerarme constreñido por las exposiciones jurídicas de las partes-, sólo tengo que recordar que es deber de los jueces decidir de modo expreso y preciso las pretensiones deducidas en el juicio ?calificadas según correspondiere por ley? (art. 164, inc. 6º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 Digesto Jurídico Argentino). VII.- Debo recordar, en primer término, que los conflictos marcarios, tan estrechamente ligados a la vida de la industria, el comercio y los servicios, deben ser resueltos con criterio realista, atendiendo a los verdaderos

intereses económicos y morales en juego y no reduciéndolos -salvo que no quede otro remedio- a una mera confrontación teórica o abstracta de los signos enfrentados. Así lo destacó la Corte Suprema (Fallos: 237:299) y esta Sala observa un enfoque similar, haciendo hincapié en la necesidad de ponderar -para discernir una respuesta justa- las circunstancias adjetivas o peculiares de la causa a la luz de los fines esenciales de la Ley de Marcas (ver: Fallos: 272:290; 279: 150, etc.). Y ello responde, en determinados casos, a la necesidad de evitar la dispensa de una protección antifuncional y excesiva de una marca, usada para trabar las actividades de productores y comerciantes sin una finalidad digna de tutela judicial (confr. esta Sala, causas 2109 del 8.7.83; 2078/96 del 27.8.96 y causa 6757/98 ?Nike International Ltd. c/ Tradeco S.A. s/ cese de oposición al registro de marca?, del 5.5.2005; asimismo Sala III, causa 1835 del 7.3.2000). VIII.- El conflicto planteado en autos consiste en determinar si las marcas ?CANCLUB? y ?CATCLUB?, cuyo registro pretende el actor, son confundibles con las marcas ?VITALCAN CLUB? y ?VITALCAT?, cuya titularidad corresponde a la accionada. No escapa a mi criterio, ni tampoco al del público consumidor, que desde el punto de vista marcario los vocablos ?CAN? o ?CAT?, como así también ?CLUB? constituyen voces de uso común, y ello es así en todas las clases del Nomenclador Internacional, como lo es también en la vida cotidiana -que, en definitiva, a ella está destinada la Ley de Marcas-.

Y si bien en este caso que me ocupa se trata de signos marcarios que se desenvolverían en el mismo ámbito, lo cierto es que los términos ?can?, ?cat? y ?club? pueden ser empleados por cualquier comerciante, empresario o titular de interés legítimo en tanto le añada un aditamento que lo diferencie de los registros anteriores. A modo de ejemplo podría citar el caso de un entrenador de perros o también el de un albergue para mascotas, o bien el de algunos fabricantes de juguetes, accesorios e indumentaria para perros y gatos que hayan añadido dichos vocablos a sus marcas para proteger sus servicios y productos -y si buscamos en la web, dentro de estos rubros, seguramente encontraremos un gran número de comerciantes con marcas compuestas por estas palabras extranjeras en cuestión-. Dicho lo que antecede, quiero destacar como fundamento esencial en este cuestión que me ocupa, que el vocablo ?VITAL?, que forma parte de los signos marcarios de la oponente, posee una fuerza de significativa importancia que logra alcanzar una clara diferencia respecto de las marcas cuyo registro se pretende, transformándose así en la ?mot vedette? de los signos marcarios ya registrados por la recurrente. En tanto nominales, las marcas en pugna son, en mi criterio, de inconfundibilidad manifiesta, partiendo en especial de la base de que ?CAN?, ?CAT? y ?CLUB? son vocablos de uso común y no monopolizables, es decir que por su difusión a nivel general no son susceptibles de monopolio marcario. En tales condiciones, siendo los conjuntos enfrentados inconfundibles, no alcanzo a percibir el más mínimo elemento de mala fe en el actor que ha formado dos signos: ?CANCLUB? y ?CATCLUB? con tres elementos comunes: ?CAN?, ?CAT? y ?CLUB? que forman parte de innumerables marcas que, en diferentes clases del nomenclador, coexisten pacíficamente, a lo que es dable agregar que el público consumidor de alimento balanceado para mascotas nunca confunde una marca con otra, ni por una partícula similar en su nombre ni por una semejanza en el color de la bolsa o pack, toda vez que suele ser muy meticuloso a la hora de comprar aquél que corresponde para la adecuada alimentación de su perro o gato. Por no mediar confundibilidad, ninguno de los aspectos enunciados por la recurrente en su memorial de agravios merece favorable acogida, lo que me lleva a concluir en que sus productos y servicios no sufrirán la menor mengua por la irrupción en el mercado de las marcas pretendidas por el actor. IX.- Por los fundamentos expuestos voto porque se confirme la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, que ha resultado vencida (art. 70, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 Digesto Jurídico Argentino). El doctor Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede. En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 383/386, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 70 DJA). Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elévase los honorarios de la dirección letrada de la actora, doctor César Ismael Spagnol, a la suma de pesos ... (\$...). Asimismo elévase a la suma de pesos ... (\$...) los de la doctora María Fernanda Naveira, en su doble carácter de letrada y apoderada de la parte demandada (arts. 5, 6, 8, 18, 36 y 37 texto según ley 26.939, Digesto Jurídico Argentino U-1158 DJA). Ponderando el carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito informático señor Mario Mantoani, así como también la entidad y mérito de su dictamen, elévase sus emolumentos a la suma de pesos ... (\$...). Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, régulase los honorarios del doctor César Ismael Spagnol en la suma de pesos ... (\$...). Asimismo fíjase en la suma de pesos ... (\$...) los de la doctora María Fernanda Naveira (art. 13 DJA). La doctora María Susana Najurieta no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). Regístrese, notifíquese y devuélvase. Ricardo Víctor Guarinoni Francisco de las Carreras

003950E