

## Marcas Cese De Oposicion Al Registro Confundibilidad Particulas De Uso Comun

### JURISPRUDENCIA

### Marcas. Cese de oposición al registro. Confundibilidad. Partículas de

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 7 días del mes de agosto de 2015, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Ricardo Víctor Guarinoni dijo:

I.- Paula Alicia Ferrari y María Gabriela Rosello promovieron demanda contra Aldea Global S.A. a fin de que se le ordene el cese de oposición al registro de la marca "GO GLOBAL!", Actas N° 2.810.383 y 2.810.384, para distinguir rubros pertenecientes a las clases 35 y 41 del Nomenclador Internacional. Relataron que con fecha 14 de marzo de 2008 solicitaron el registro de dicha marca ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y que el 20 de junio de ese año la ahora demandada interpuso sendas oposiciones con fundamento en la titularidad que posee sobre las marcas "AG ALDEA GLOBAL?", N° ... en las clases 38 y 41 y "ALDEA GLOBAL?", N° ... y ... en las clases 41, 42 y 38 del Nomenclador Internacional. Señalaron que la oponente no retiró las oposiciones, por lo que fue necesario promover la mediación previa y obligatoria, y que ante el fracaso de esta audiencia se vieron obligadas a interponer la presente demanda. En su escrito de ampliación de la demanda de fs. 56/61 manifestaron que las marcas en pugna no resultan de evidente confundibilidad, y que este hecho se encuentra avalado además por la circunstancia de que existen otros registros marcarios que contienen dentro demandada intentó el registro de las marcas "AG ALDEA GLOBAL?" y "ALDEA GLOBAL?" en las clases 38, 41 y 42 lo hizo porque consideró que ellas podían coexistir con dichas marcas ya registradas. Consideraron que el conjunto "Aldea Global" es de uso común, pues es un término que se le atribuye al filósofo Marshall McLuhan, quien lo utilizó como expresión de la creciente interconectividad humana a escala global, generada por los medios electrónicos de comunicación en la década del '60 y que en el año 1968 publicó el libro "Guerra y paz en la Aldea Global". Insistieron en que es un término muy utilizado desde ese entonces, especialmente con motivo del desarrollo e impacto que tuvo "Internet" como medio de comunicación, razón por la cual aseveraron que los registros marcarios "Aldea Global" deberían considerarse nulos. Hicieron hincapié en que el titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores semejantes, pues las partículas coparticipadas son insusceptibles de privilegio marcario. Resaltaron, por otra parte, que se observa la proyección distintiva de las raíces de los conjuntos marcarios enfrentados, pues el de la demandada comienza con "ALDEA" y la de ellas con "GO", proyección ésta que estimaron se impone con más fuerza y que permite que la marca "GO GLOBAL!" satisfaga el requisito de ser claramente distinguible de "ALDEA GLOBAL?", pues recordaron que las raíces son los componentes de las voces que tienen superior efecto o aptitud distintivos. Resaltaron el aspecto fonético, aseverando que resulta por demás evidente la imposibilidad de confusión y que no obstante compartir el término "GLOBAL" de uso común, es pacífica la doctrina que sostiene que las marcas son conjuntos que no deben ser desmembrados para su cotejo, por lo que el conjunto "GO GLOBAL!" se alejaría de cualquier posibilidad de confusión, en especial porque los restantes elementos de los signos en pugna: "ALDEA" y "GO" (sea pronunciado este vocablo en inglés o en castellano) no poseen ni una sola letra en común.

II.- A fs. 94/113 se presentó Aldea Global S.A., allanándose en forma parcial a la demanda y contestando el traslado. En primer término negó los hechos y desconoció los documentos que no fueren expresamente reconocidos, para luego hacer un relato de los antecedentes de su empresa. Expresó que es una importante firma nacional, fundada en 2001 por los señores Roberto Ricardo Iglesias (presidente de la empresa) y Carlos Coletta (fallecido), la cual lleva, a partir de su estructura tecnológica y una extensa red de más de 192 aulas en todo el país, los más diversos contenidos para la formación profesional a casi 40.000 alumnos todo los años. Explicó que los alumnos reciben los contenidos educativos más prestigiosos, con certificación nacional e internacional, sin tener que abandonar su lugar de origen y pertenencia, para lo cual se vale de poderosas señales de video "streaming" y una señal satelital en calidad de "broadcast". Hizo referencia a las instituciones que confiaron en Aldea Global la capacitación, seguimiento y contención de su alumno a distancia: Universidad de Belgrano, Universidad Católica de Salta, Universidad de Tres de Febrero, CAECE, Universidad Tecnológica Nacional y Escuela Superior de Ciencias Deportivas (de Fernando Niembro y Marcelo Araujo), logrando así, en tan sólo diez años, un estándar de calidad inédito en títulos y carreras avaladas por la CONEAU. Puntualizó que "Aldea Global S.A." es titular en la República Argentina de un acervo marcario importante, dentro del cual se destacan, precisamente, sus registros "ALDEA GLOBAL?", N° ..., ... y ... en las clases 41, 42 y 38 del Nomenclador Internacional y "AG ALDEA GLOBAL?", N° ... y ... en las clases 38 y 41. Recordó que las actoras reconocieron que prestan, entre otros servicios, los de "enseñanza de idiomas", es decir que intentan incursionar en la enseñanza (su actividad principal) con un signo casi idéntico. Respecto del allanamiento parcial que efectuaron con expreso pedido de

imposición de costas, especificaron que al iniciar la demanda las actoras acompañaron un escrito fechado ese mismo día, en el que anunciaron que eliminaban del alcance de su solicitud en la clase 41 los "Servicios de Educación, Formación, Esparcimiento y Actividades Culturales relacionados con el tango", es decir que excluyeron del ámbito de su solicitud servicios relacionados con la educación. Por dicha razón, al tomar conocimiento de tal restricción con la notificación de la demanda, y no en el momento en que podía haber retirado la oposición en sede administrativa o durante el curso de la mediación -lo que podría haber evitado el inicio de la presente demanda-, se allanó en el escrito de contestación de la demanda en forma real, absoluta, oportuna, efectiva e incondicional a la acción interpuesta por las accionantes respecto de la clase 41, aunque solicitando se le impongan las costas de esta parte del proceso a las actoras, dado que su empresa no ha dado motivo a la promoción de este juicio. En punto a la contestación de la demanda, señaló que las actoras también iniciaron la presente acción en virtud de la oposición deducida por su parte respecto de la solicitud "GO GLOBAL!" en la clase 35. Aseveró que cualquiera sea la naturaleza de la voz "GLOBAL?" de uso común o no-, lo cierto es que la solicitud de registro de la marca "GO GLOBAL!" no cumple respecto de su marca "ALDEA GLOBAL?" con el requisito de "distinguibilidad" en los tres planos tradicionales de cotejo, pues sostuvo que teniendo en cuenta que las marcas deben cotejarse en forma sucesiva y sin desmembraciones, la comparación de las marcas en pugna lleva a tal grado de similitud entre ellas que la aceptación del signo marcario pretendido podría provocar error o confusión en el público. Insistió en que la marca solicitada "GO GLOBAL!" se conforma de una palabra incluida totalmente en la marca oponente ("GLOBAL?"), más una sigla: "GO?", absolutamente muda al intelecto, que no hace más que repetir dos de las tres primeras letras de la voz "GLOBAL?". Agregó que sin perjuicio de lo expuesto debe destacarse un hecho de gran importancia: las propias actoras reconocieron que la voz "GLOBAL?" resulta de uso común para distinguir productos de la clase 35, por lo que concluyó en que ellas no pueden pretender el monopolio del vocablo "GLOBAL?" ni pueden invocar ningún privilegio. Se refirió asimismo a la inaplicabilidad del principio de especialidad, recordando que en casos de marcas muy similares y de servicios que puedan concurrir en un mismo espectro de consumidores, es factible desatender el principio de especialidad cuando las posibilidades de confusión son reales, citando en apoyo de su postura algunos precedentes jurisprudenciales (conf. fs. 108/110). También hizo alusión a la preponderancia que tienen las marcas registradas frente al derecho en expectativa que implica una mera solicitud de registro de una marca, respecto de lo cual también citó un par de precedentes del Fuero. III.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 271/274 vta., hizo lugar a la demanda promovida por Paula Alicia Ferrari y María Gabriela Rosello, declarando infundada la oposición deducida por Aldea Global S.A. respecto de la solicitud de registro de la marca "GO GLOBAL!", Actas N° ... y ..., para distinguir rubros pertenecientes a las clases 35 y 41 del Nomenclador Internacional, imponiendo las costas a la demandada vencida. IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionada (fs. 282 y vta.), cuyos agravios lucen a fs. 288/300, los que fuera contestados a honorarios (fs. 279 y vta.) el que será tratado por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo. V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) el "a quo?" sostiene que quien explotaba la marca "GO GLOBAL!" era la sociedad de responsabilidad limitada denominada de la misma manera y que se hallaba integrada por las co-actoras, conclusión que lo lleva a reconocer, en forma implícita, el interés legítimo que su parte negó en forma sistemática, desconociendo aquello que quedó debidamente acreditado: "GO GLOBAL S.R.L." fue conformada casi dos años después de la presentación de las solicitudes; b) el señor Juez de la anterior instancia admite la coexistencia anterior de las marcas en pugna sin que se hubieran suscitado confusiones; c) el señor Juez "a quo?" juzga que las marcas en conflicto no son confundibles recurriendo a una desmembración del signo solicitado; d) el Juzgador estimó que es válido implicar que la exclusión que diera lugar al allanamiento parece estar dirigido a obtener el levantamiento de la oposición de la que da cuenta la constancia de fs. 6, más que la de Aldea Global S.A., quejándose además por la imposición de las costas en este asunto; e) el señor Juez "a quo?" no tuvo en cuenta en el momento de decidir las diversas conductas contradictorias en las que incurrieron las accionantes. 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 pretensiones deducidas en el juicio "calificadas según correspondiere por ley" (art. 163, inc. 6°, del Código Procesal). VII.- El conflicto planteado en autos consiste en determinar si la marca "GO GLOBAL!", cuyo registro pretende la actora, es confundible con las marcas "AG ALDEA GLOBAL?" y "ALDEA GLOBAL?", cuya titularidad corresponde a la accionada. Debo decir, en primer término, que considero que en la especie no existe lo que se denomina "similitud conceptual" entre las frases marcarias enfrentadas. La confusión ideológica deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, consistente en la representación o evocación de una

misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra (conf. OTAMENDI, J., ?Derecho de Marcas?, cuarta edición actualizada, p. 154). Y si bien tanto los conjuntos ?GO GLOBAL!? como ?AG ALDEA GLOBAL? y ?ALDEA GLOBAL? evocan la idea de ?globalización? o bien de los beneficios derivados de ella, lo cierto es que la primera es en definitiva una marca de fantasía, mientras que las segundas aluden a un concepto de comunidad o grupo internacional, logrando una suerte de invitación al consumidor a unirse a un proyecto que implicaría un crisol de intereses. Por otra parte, no puedo soslayar la circunstancia, significativa por cierto, de que las frases enfrentadas están compuestas por vocablos de uso común. Ello así, la Jurisprudencia ha señalado que la calidad de uso común en una clase puede derivar de la existencia de otras marcas registradas en esa clase que lleven la misma raíz o terminación, como también del hecho de que las radicales o desinencias sean evocativas de productos o de algunas de sus propiedades o de sus componentes o de su Sala I, causa 819 del 24.8.71; Sala III, causa 553/96 del 11.10.02); criterio que es enseñado también por caracterizada doctrina, como lo revela el siguiente párrafo: ?son así denominadas (alude a las partículas de uso común) por una de dos razones, o por estar contenidas en varias marcas o bien por ser evocativas de producto o de alguna de sus características. Esto la hace del uso común porque cualquiera podría incluirla en una marca, siempre que fuera inconfundible de otras anteriores (confr. OTAMENDI, J., ?Derecho de marcas?, 2ª. ed., p. 67, párrafo 2.1.23). Ello así, obviando el vocablo ?GLOBAL? de uso común, y como tal, contenido en numerosas marcas y nombres comerciales ya registrados, debo centrar el cotejo en los otros vocablos en pugna: ?GO? vs. ?ALDEA? y ?AG ALDEA? que no poseen semejanza alguna. En efecto, siendo el vocablo ?GLOBAL? común a las tres marcas enfrentadas, la palabra que le otorga un carácter distintivo al signo cuyo registro se pretende: ?GO?, difiere completamente de la palabra ?ALDEA? o del conjunto ?AG ALDEA? y jamás podrían confundirse, bien sea porque el vocablo ?GO? (pronunciado en inglés o en castellano) distingue a la marca pretendida o bien porque ?ALDEA? y ?AG ALDEA? tienen una fuerza tan definida que realzan las marcas oponentes. No me resultan confundibles ni me inducen a error respecto del origen de los productos o servicios que protegen las marcas ?GO GLOBAL!? cuyo registro pretenden las accionantes- y ?ALDEA GLOBAL? y ?AG ALDEA GLOBAL?, cuya titularidad ostenta la demandada. VIII.- En punto al allanamiento formulado por la demandada a la acción interpuesta por las accionantes respecto de la clase 41, coincido con el señor Juez de primera instancia en tanto considera que es válido implicar que la exclusión que diera lugar al allanamiento parece estar dirigido a obtener el levantamiento de la oposición de la que da cuenta la constancia de fs. 6 (oposición deducida por Gustavo Javier Naveira con motivo de su registro de la marca ?El tango global?), más que la de Aldea Global S.A., pues ello surge de manera evidente de la simple lectura de dicha constancia, sin que quepa el desarrollo de confusos argumentos para eximirse de la condena en costas respecto de esta cuestión. Es por ello que corresponde desestimar esta queja y confirmar la imposición de las costas a su cargo. IX.- También juzgo improcedente el agravio referido al tema del interés legítimo que les asiste a las accionantes, pues no modifica en absoluto la cuestión central en debate, máxime cuando de las pruebas arrojadas a la causa y los argumentos vertidos por la parte actora surge claramente que la sociedad de responsabilidad limitada que ambas accionantes crearon es el resultado del trabajo realizado en conjunto protegido con un signo marcario que lo identifica: ?GO GLOBAL!?. X.- Por los fundamentos expuestos, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal). La doctora Graciela Medina, por razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhiere a su voto. El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 271/74 vta., con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal). 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 parte actora, doctor César Ismael Spagnol a la suma de pesos ... (\$ ...) (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432). Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, régulase los honorarios del doctor César Ismael Spagnol en la suma de pesos ... (\$ ...) (art. 14 del arancel vigente). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI GRACIELA MEDINA

003946E