

Marcas Cese De Oposicion Al Registro De Marca Marcas Distinguibiles Tutela Del Consumidor

JURISPRUDENCIA

Marcas. Cese de oposición al registro de marca. Marcas

distinguibiles. Tutela del consumidor Se confirma la sentencia que declaró inconfundibles las marcas en disputa, confirmando la sentencia que hizo lugar a la acción de cese de oposición al registro de la marca, ponderando que son claramente distinguibles y que al agregar la peticionaria una terminación en el nombre basta para dar origen a un signo dotado de la originalidad o novedad relativa que permite autorizar su coexistencia y sin mengua de los fines esenciales de la Ley de Marcas en tutela del consumidor y el amparo de las prácticas comerciales honestas.

En Buenos Aires, al 1° día del mes de abril 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, la doctora Graciela Medina dice: I.- Para distinguir los productos de la clase 5 del nomenclador ? referido a productos medicinales- BAGÓ GROUP S.A. solicitó el registro de la marca (mixta) EXCELCOR por acta n° 2.958.914, petición que, ante diversas oposiciones, el laboratorio mencionado limitó a ?productos medicinales de uso humano, menos productos higiénicos?. Empero, pese a la reducción del ámbito a distinguir con la designación requerida, EXELENTHIA S.A. mantuvo la protesta que efectuó en sede administrativa, con base en la confundibilidad del vocablo solicitado con su marca ?EXEL BIOCOSMÉTICA EXEL ARGENTINA?, reg. n° 2.591.631, inscripta en la clase 5 del Nomenclador internacional y concedida para proteger solamente ?productos higiénicos para la medicina? (confr. constancias de fs.173). Llevado el conflicto a la instancia de mediación que prevé la ley 24.573, no se obtuvo en ésta resultado positivo (véase fs. 19), por lo que laboratorio requirente del signo objetado promovió la demanda de autos contra EXELENTHIA S.A. a fin de que se declarara infundada su oposición (véase fs.20vta. y ampliación de fs. 29/40); demanda que fue resistida por considerar la emplazada que, en razón de estar referidos los signos en pugna a los mismos productos medicinales y que se venden en el mismo negocio, por su indudable semejanza el público consumidor o usuario podía ser inducido a confusión y, además, añadió como fundamento de ella el argumento de que su marca ?EXEL BIOCOSMÉTICA EXEL ARGENTINA?, sería también confundible con sus títulos ?EXEL CLINICAL? (reg. n° 2.540.894);INMUNO RESIST EXEL (reg. n° 2.382.012) y INMUNO EXCEL (reg. n° 2.382013) y (ver responde de fs.54/58vta.)).

II.- Finalizado el período probatorio y agregados los alegatos de ambas partes (fs.184/190vta y 192/198vta.), la señora magistrada de primera instancia, consideró con referencia al conjunto EXEL CLINICAL -con el que la demandada amplió su protesta- fue solicitada con posterioridad a la de Bagó Group, y en virtud del principio de prelación, era improcedente su tratamiento. Y reproduciendo principios o directivas jurisprudenciales en torno al modo de practicar la confrontación de las marcas, con un criterio benigno, resolvió que los signos en conflicto EXCELCOR vs., ?EXEL BIOCOSMÉTICA EXEL ARGENTINA?, reg. n° 2.591.631,INMUNO RESIST EXEL (reg. n° 2.382.012) y INMUNO EXCEL (reg. n° 2.382013), que coparticipaban de la voz de uso común ?EXCEL? no resultaban confundibles en ninguno de los tres planos del cotejo (gráfico, fonético e ideológico), se pronunció por la inconfundibilidad de las referidas marcas, ello, sin perjuicio de anotar -como factor distintivo- el hecho de que los medicamentos tienen un fin terapéutico distinto. En definitiva hizo lugar a la demanda promovida por Bagó Group S.A., declarando -en consecuencia- infundada la oposición planteada por Exelenthia S.A., respecto de la solicitud de la marca ?EXELCOR?, (acta n° 2.958.914) para distinguir los productos medicinales de uso humano, menos productos higiénicos de la clase 5 del nomenclador. Con costas a la vencida (fs. 198/202). Disconforme con el resultado obtenido EXELENTHIA S.A. apeló la sentencia a fs. 209 y expresó agravios a fs.216/221 que fueron contestados ? por la contraria a fs. 223/227vta.. Lo que argumenta la demandada en su expresión de agravios es que el criterio en la confrontación de los signos en disputa, debe ser riguroso, y no benévolo, como sostiene la sentenciante, ya que se encuentra en juego la salud de las personas. Es equivocada la conclusión de la señora juez en cuanto considera que los productos distinguidos tendrían distinto fin terapéutico: las marcas aquí enfrentadas, amparan productos que tienen el mismo fin terapéutico. Finalmente niega que la partícula EXEL sea de uso común en la clase 5 y por consiguiente el signo pretendido y la marca registrada son confundibles. III.- Que así reseñada la causa en los aspectos que interesan en aplicación al caso: a) las marcas deben ser claramente distinguibles, (art.3 , incs. a) y b) por así exigirlo la finalidad que les es propia y la razón perseguida por la Ley de Marcas (Fallos: 272:290; 279: 150, entre otros) y que esta exigencia adquiere especial importancia cuando se trata de productos medicinales, porque en este campo se halla comprometida la salud del consumidor (conf. esta Sala, causas 20.093/96 del 12.8.99; 1228/97 del 26.8.99) b) para establecer si ese requisito se cumple debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias, vieja regla de oro en esta materia (causas: 9675 del 9.6.70; 469 del 5.3.71; 739 del 6.8.71; 8436/94 del 7.4.98, etc.; ver P.C. BREUER MORENO, ?Tratado de Marcas?, ed.1946, pág.358; J. OTAMENDI, ?Derecho de Marcas?, 2ª

ed., pág.196, parágrafo 4.7. 1.b y nota 217); c) no cuadra mitigar el rigor del cotejo marcario, sino antes bien acentuarlo o seguir un criterio circunstancial, en los conflictos suscitados con referencia a marcas de la clase 5; d) cuando los signos marcarios enfrentados co-participan de una raíz o desinencia de uso común, no monopolizable, el solicitante de la nueva marca debe adosarle un agregado que origine -con relación a la que la precedió temporalmente- un vocablo o conjunto que lo singularice, enervando el efecto de parentesco de la porción común (confr. causa 8436/ 94 antes citada); e) en nuestro registro legal marcario, el principio de especialidad reviste gran importancia a los efectos del buen orden del sistema, mas no impide que el titular de una marca en una clase se oponga al registro de otra marca confundible en clase distinta o dentro de la misma clase pero para un producto diferente (ver (confr. J. OTAMENDI, op.cit., págs.183/191 y sus notas de jurisprudencia). IV.- Trataré a continuación los planteamientos de la parte en cuanto a sus aspectos ?conducentes? para la justa composición de la Litis, sin seguirlas en todas sus afirmaciones. Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha estimado razonable esta metodología de fundamentación de las decisiones judiciales (confr. doctrina de el análisis de la causa volcaré aquéllas probanzas que tengan incidencia en la asignación de los derechos de cada quien y haré uso de la facultad que me concede el art. 386, segunda parte, del Código Procesal. La crítica de la recurrente en sus enunciados primeros está dirigida a cuestionar el criterio que aplicó la señora juez al practicar la comparación de las marcas de productos medicinales con ?flexibilidad y ?benevolencia?. Es cierto que esta Sala II ha abandonada el mencionado criterio, -no así la Sala III que actualmente integro como vocal- predominando ?en la nueva integración- la posición que aconseja obrar según las circunstancias particulares del caso; por la índole del producto, por sus efectos secundarios, y por la enfermedad a la que están destinados, y acentuar el rigor en la confrontación de los signos para cohibir la coexistencia cuando su inconfundibilidad pudiese suscitar alguna duda (confr. causa 2154, ?Société D'Etudes et Industrielles de L'Ile de France c/Laboratorios Promeco S.A.?, del 18-8-83; ver, asimismo, J. OTAMENDI, ?Derecho de Marcas?, 2a. ed., Bs.As. 1995, ps. 204/ 205). De allí que en algunos supuestos resulte pertinente actuar con criterio benévolo, en tanto otros casos exigirán el juego de pautas normales o aun rigurosas. En definitiva, como en todas las hipótesis de conflictos marcarios, habrá de ponderarse el escenario en el cual se ambienta la contienda, sin que quepa limitar la decisión al desnudo cotejo de los signos. Se adecua a la experiencia y al buen sentido admitir que los pacientes no habrá de reconocer una infinidad de productos por la naturaleza de la función terapéutica a que van dirigidos o por las drogas que los componen, sino por el nombre de las marcas que los identifican (confr. causa 2532/93 del 9.9.97). Queda así aclarado que las drogas constitutivas o la función que desempeñan, en términos generales, no sirven para que el adquirente identifique el producto, pues la función de identificarlo y diferenciarlo corresponde a las marcas de productos. Y entonces, se puede estar ante dos especialidades con muy diferente aplicación terapéutica, mas esto no basta para excluir que se tome una por otra, si las marcas que las distinguen son confundibles entre sí. De allí la importancia que, en este específico campo de los conflictos de marcas, reviste el requisito tantas veces repetido de que ellas deben ser ?claramente distinguibles? (art. 3º, incs. ?a? y ?b?, ley 22.362). Aclarado lo que antecede, veamos si el signo petitionado o no- el requisito de ser de ?fácil diferenciación?, respecto de los que distinguen los oponentes, esto es: ?EXEL BIOCOSMÉTICA EXEL ARGENTINA?, ?INMUNO RESIST EXEL? y ?INMUNO EXCEL?. V.- Advierto, por lo pronto, en contra de lo que afirma la recurrente, que de las planillas de fs.89/90 remitidas por el INPI -cuya autenticidad no fue específicamente cuestionada- surge la existencia de mas de 30 marcas (no interesa si están, ahora, vigentes o no) que están conformadas por la partícula EXEL en la clase 5 (repasso algunas EXELDOL, EXELBIN, EXELON; QUEXEL, EXELTIS, EXEL etc). Razonable es concluir, por consiguiente, que EXEL es de uso común en la clase 5 y ningún productor, importador o comerciante puede monopolizar su uso y está obligado a tolerar que otros empleen esas partículas en la formación de sus marcas. Así las cosas, Exelenthia S.A. carece de derecho para vedar el uso de esa partícula usufructuando un monopolio de cuestionable legitimidad, que implicaría reconocerle -por tiempo indefinido- la exclusividad de uso de una palabra que se encuentra generalizada en la clase 5 del nomenclador. Por consiguiente, sólo tiene la facultad de exigir que la contraparte asocie, a ese elemento de uso común, una partícula adicional que permita distinguir los conjuntos en cuanto totalidades. Sin que sea admisible, que la semejanza o similitud confusionista se haga derivar del elemento de libre empleo coparticipado. VI.- Ello establecido, la definición del conflicto pasa por la valoración de los conjuntos o vocablos confrontados íntegramente, como totalidades, y no cotejando en forma aislada por el hecho de que las marcas tengan un elemento de uso común. Ese parentesco o similitud se da, en general, cuando los signos presentan mas semejanzas que diferencias, como bien lo puso de relieve P.C. BREUER MORENO. ?la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos? (confr. su ?Tratado de Marcas?, Bs.As.1946, p.358); criterio que es compartido por J. OTAMENDI, (ver ?Derecho de Marcas?, 4ª ed., Bs.As.2002, pág.179) y que ha afirmado una larga tradición jurisprudencial (confr. causas: 9675 del 9.6.70; 469 del 5.3. 71; 739 del 6.8.71; 8205 del 28.9.79, cits. por J. Otamendi, en la obra mencionada, pág.179, en nota 718, entre muchos otros precedentes). La actora -como se vé- formó su signo asociándole a ese elemento de uso común EXCEL una sílaba de tres letras: COR en total ausencia de

