

Marcas Cese De Uso Confundibilidad

JURISPRUDENCIA Marcas. Cese de uso. Confundibilidad Se mantiene el fallo que hizo lugar a la acción de cese de uso de marca, por entender que resultaban confundibles. En Buenos Aires, a los 11 días del mes de septiembre 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 dijo: I.- Al ser publicada en el Boletín Oficial la constitución de la sociedad anónima ?ESAB S.A.? a nombre de los señores José DALLA RIVA Y Lilian Nora GIRARD MICHELOUD, la firma ESAB AKTIEBOLAG con domicilio en Goteborg, Suecia, titulares de la marca ESAB, los intimó a modificar su nombre y a cesar en su uso, por estimar que invadía el ámbito de sus títulos marcarios y relacionado con su actividad. Y como su intimación no obtuvo respuesta favorable inició y obtuvo una medida cautelar que declaró el 2 de julio de 1999 el cese de uso de la designación ESAB, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (Causa ?ESAB AKTIEBOLAG s/medidas cautelares? Juzg. 10; secr. 19). Tiempo después, en la publicación del 15 de julio de 1999 Esab Aktiebolag advirtió que los señores Dalla Riva y Girard Micheloud habían constituido otra sociedad anónima que adoptaba como elemento central de su designación el nombre ESAB acompañado por la palabra ARGENINA y aunque su objeto estaba relacionado con juguetes y adornos navideños, habían incluido la palabra ESAB para apropiarse de ese nombre como así también apoderarse de la marca de la que es titular registral. Sobre las bases de las circunstancias reseñadas, y considerando que las maniobras desplegadas por los socios de ESAB S.A Y ESAB ARGENTINA S.A. para apoderarse de la designación de su marca, debía sancionarse para evitar la dilución de su signo como así proteger sus legítimos derechos y los del público consumidor, convocó a la contraparte a la instancia de mediación previa obligatoria, la que concluyó sin que las partes arribaran a acuerdo alguno. Tales son, en resumen, los antecedentes relevantes por los que ESAB AKTIEBOLAG promovió dos demandas para obtener el reconocimiento de sus derechos, que por ser concordantes las circunstancias fácticas y procesales alegadas; se decretó la acumulación de los procesos a fs. 549 de la Causa n° 5823/1999.- ESAB AKTIEBOLAG c/ ESAB S.A. S/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.- En ella, la actora indicó las razones de hecho y de derecho por las cuales la demanda entablada debía ser acogida, reclamando a ese efecto: a) la modificación de la designación social de la demandada por otra que no sea confundible con el nombre y la marca ESAB; b) a cesar en el uso de esa designación y dentro de un plazo perentorio que el juez deberá fijar; c) a reintegrar la suma de \$... por la publicación de una solicitada en defensa de sus legítimos derechos, con mas los intereses y d) a devolver la suma resultante del costo del seguro de caución que debió obtener para efectivizar la medida cautelar tramitada, en el juzg. 10; secr. 19. Fundó sus pretensiones en los arts. 4, 24, 27, 28, 29 cc con la ley 22.362 y cc. y con el Convenio de París, ley 17.011 y alcanzada por la norma rectora del art. 953 del Cód. Civil (fs.152/157vta.y ampl. fs. 459/463)). II.- Causa n° 6980/1999.- ESAB AKTIEBOLAG C/ ESAB ARGENTINA S.A. S/CESE DE USO DE NOMBRE. Puso de resalto que las conductas desplegadas por los demandados resultaba violatoria de lo normado por el art. 953 del Cód. Civil como así también lo establecido por la ley 22.362 y art. 6 bis, 8, 10 bis. y concordantes del Convenio de París, indicando que los socios fundadores de la demandada conocían a su empresa e intentaban apropiarse de su nombre y su marca ESAB a través de la constitución de esa sociedad.(fs. 21/24vta. y ampl. 198/203vta.) Los demandados, tras oponer defensas que ya no interesan en alzada (competencia y falta de personería) y luego de formular una cerrada negativa de los hechos y del derecho alegado por la actora, solicitaron su total rechazo con expresa imposición de costas. Argumentaron que la actora se dedica a la fabricación de equipos e insumos para las soldaduras que no guarda conexidad alguna con los que conforma el objeto social de su sociedad (ESAB ARGENTINA S.A), que se dedicará a la producción de juegos, juguetes, ornamentos y decoraciones para árboles de navidad que comercializará en el mercado local, marginando las posibilidades de confusión en el público consumidor, en cuanto los productos que produce la actora se consumen en el mercado europeo. Agrega que la sociedad anónima ESAB S.A., se dedicará a toda clase de artículos de ropa para uso femenino (clase 25), quedando adventadas las posibilidades de confusión. Considera que se trata de rubros totalmente distintos resultando maliciosas las pretensiones de la actora consistentes en la modificación de su denominación social y cese de uso de la misma. Las sociedades en cuestión no se hicieron, ni se harán en calidad de marca, y no comportan infracción alguna. Dice ?ESAB ARGENTINA S.A.? o ESAB S.A no son iguales o similares a ESAB AKTIEBOLAG, son visibles y sustanciales las diferencias que presentan (fs.618/631) II.- El señor magistrado de primera instancia en el pronunciamiento de fs.1608/1613vta. sobre las bases de las constancias aportadas a la causa 6980/99 tuvo por acreditada la titularidad de la marca ESAB en clase 7 y 9 del nomenclador, en cabeza de la parte actora desde el año 1984 y muy anterior a la constitución de la sociedades de la parte demandada, calificada como conocida por su trayectoria mundial y territorial en el ámbito de la soldaduras, que convalidaba la medida cautelar acompañada (causa 3687/99) y que dispuso el cese en forma

inmediata del uso de la designación comercial ESAB que usaba la demandada en la explotación de actividades que guardaban íntima relación con la oponente. Consideró que el titular de una marca tiene el derecho a oponerse al uso de un nombre comercial similar o confundible con el de la titularidad, por lo que la acción por cese y modificación de la designación social ESAB, resultaba fundada. Finalmente rechazó el pedido de reintegro de la suma de \$... invertida en el seguro de caución, por considerar que la actora carecía de legitimación para obtener el reintegro abonado por una firma que comercializaba dichos productos y concluyó: ?Admitiendo parcialmente la demanda instaurada por ESAB AKTIEBOLAG contra ESAB S.A. y ESAB ARGENTINA S.A.?. En consecuencia, condenó a éstas, a modificar la designación social por otra que sea inconfundible con el nombre y marca ESAB, debiendo cesar en cualquier uso de la designación social que incluya la referida palabra, a cuyo fin se fijaba el plazo de 40 días hábiles. 2) Rechazar el reintegro de las sumas solicitadas en el expediente n° 5823/99. 3) Disponer la publicación, a costa de las demandadas, de la parte dispositiva pertinente de esta sentencia (cfr. Punto 1)4) con costas en un 90% a cargo de las demandadas y en un 10% a cargo de la actora (art. 71 del CPCC)(fs. 1612vta). Y en relación a la acumulada: Causa n° 6980/1999.- ESAB AKTIEBOLAG c/ ESAB ARGENTINA S.A. s/CESE DE USO DE NOMBRE. Consideró que resultaban coincidentes las circunstancias fácticas y procesales relatadas y se remitió a lo allí expuesto. La sentencia que acabo de reseñar, no conformó a los demandados, los que interpusieron el recurso de aclaratoria y apelación a fs.1639/1648vta. y expresaron agravios a fs.1690/1698vta., contestados a fs.1703/1728vta. EL demandado critica sus conclusiones aseverando que el señor juez no ha considerado ni realizado una adecuada interpretación y valoración de la prueba documental y testimonial aportada, que echa por tierra las presunciones infundadas en que se basa. Está acreditado que ESAB S.A. se constituyó el 29 de marzo 1999 sin que la actora formulara oposición alguna, y por ello la inscribió en la IGJ, el 8 de abril de 1999. Afirma que está debidamente acreditado que el 24 de junio de 1999 se aprobó -por asamblea extraordinaria- la modificación de su objeto social y relacionada con prendas femeninas (clase 25).La actora se dedica exclusivamente a la fabricación de equipos e insumos para las soldaduras, rubros que no son idénticos ni guardan conexidad alguna.

En igual sentido afirma que la firma ESAB ARGENTINA S.A. se constituyó el 5 de julio de 1999, sin que la actora formulara oposición alguna y se inscribió en la IGJ el 22 de julio de 1999, constando que su objeto social es la relacionada con la clase 28 (juguetes).Es evidente que los electrodos que fabrica y comercializa la actora no son cercanos a las prendas femeninas (clase 25) o a los ornamentos navideños (clase 28) que hubiera comercializado ESAB S.A y ESAB ARGENTINA S.A. El señor juez ha considerado -erróneamente- que son parecidas la denominación social de la actora ESAB AKTIEBOLAG vs. ?ESAB S.A.? y ?ESAB ARGENTINA S.A.?, no son similares ni se prestan a confusión.(fs. 1690/1698vta.) III.- Después de los antecedentes a los que he hecho referencia, estamos en condiciones de entrar en el examen de los agravios que a conocimiento de la Sala proponen los recurrentes y de las defensas que en su réplica formula la contraria. A ese efecto corresponde pronunciarse por la modificación y el cese de uso que media entre el nombre comercial y las marcas que sustentan el reclamo de ESAB AKTIEBOLAG y las designaciones utilizadas por los demandados ?ESAB S.A.? y ?ESAB ARGENTINA S.A.?, observando las directivas jurisprudenciales que rigen en el sistema marcario y teniendo como nota orientadora salvaguardar -en la situación específica sub examen- los objetivos fundamentales que persigue la ley de marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de las sanas prácticas mercantiles (Fallos: 272:290; 279:150; etc), tratando los planteos de las partes en cuanto a sus aspectos ?conducentes?, sin seguirlas en todas sus afirmaciones en cuanto resultan innecesarias. IV.- El primer aspecto que interesa destacar es que la actora ha utilizado la expresión ESAB, en nuestro país como en el extranjero, tanto como nombre comercial como en carácter de marcas de productos relacionados con las soldaduras, quedado debidamente acreditado (según los informes aportados por el INPI) que la marca ?ESAB?, cuya inscripción se remonta al año 1984, en las clases 7 y 9 del nomenclador, constituye un signo válidamente registrado con arreglo a las previsiones de la ley de marcas, (ver causa 6980/99 fs. 574/89), a lo que se añade el hecho de que no se ha probado en autos, que la actividad de las soldaduras atraiga otras marcas registradas que usen la voz ESAB, de manera que la actora aparezca como la única empresa que en ese ramo la usa como marca y nombre comercial; de allí que parece útil señalar la titularidad de una marca registrada confiere la exclusividad de su uso (art. 4° de la ley 22.362), pudiendo ser afirmado que en gran medida, el sistema marcario se sustenta en esa norma (confr. J. OTAMENDI, ?Derecho de Marcas?, 2ª. Ed., Bs. As., 1995, p. 250). Dicha exclusividad juega no sólo respecto de otras marcas, idénticas o confundibles, sino también con relación a nombres o designaciones sociales que las trasgreden. Es así, que reiteradamente, se ha reconocido que el titular de una marca de productos o servicios debidamente registrada está facultado para oponerse al uso de un nombre comercial, y pedir su cese o modificación, cuando el nombre social (que abarca la denominación y razón social) se presta a confusión con otros ya existentes (confr. causas 7939 del 29.2.80 y 1923 del 6.5.83, entre muchas otras; Corte Suprema, Fallos: 272:275; Cfed., Sala Civil y Comercial entonces única, L.L. t.140, ps.465/466, etc.), pues solo así cumplen con el rol que les compete: individualizar un producto o una actividad y diferenciarla de otros, cumpliendo con los objetivos de la ley. V.- Y desde el punto de vista distintivo, es innegable la sensación de similitud que se obtiene de las expresiones enfrentadas; ESAB AKTIEBOLAG vs. ?ESAB S.A.? y ?ESAB ARGENTINA S.A.?, fruto de la

coparticipación del elemento "ESAB" que reproduce y contiene íntegramente a la designación tutelada y cuya única diferencia reside en los añadidos del tipo societario, de escaso valor como elementos diferenciadores (esta Sala causa 1169 del 28.4.72; 1715 del 15.12.82; 2004 del 21.6.1983 etc.), de manera que la confundibilidad es indiscutible desde que son idénticas las porciones nucleares de los nombres comerciales, la que no se disipa por la diferente terminación. VI.- Dicho lo que antecede paso al análisis de un aspecto de la causa que requiere particular examen; y es el relacionado con los antecedentes comerciales de la actora, de significativa proyección a los fines de decidir la controversia en estudio. La firma ESAB AKTIEBOLAG o ESAB AB, sociedad constituida en Goteborg, Suecia, es el mayor fabricante y proveedor de equipos para soldadura y opera en la industria con la provisión y diseño de insumos y equipos para la soldadura del transporte terrestre, aéreo y marítimo. Según los informes remitidos por el INPI la empresa actora solicitó en nuestro país el registro de la marca ESAB para distinguir las clases 7 y 9, en el año 1984 y detenta la titularidad de la marca ESAB en las clases 25, 28,36, 37,38, 39, 40, 41 y 42. Está presente en la República Argentina a través de relaciones comerciales que mantiene con las empresas "Conarco Alambres y Soldaduras S.A." y de "Electrodos S.A.". A su vez, "Electrodos S.A." mantuvo relaciones comerciales con el señor Dalla Riva directivo de la firma TERO PRO S.A, y la vice presidenta señora Girard Micheloud, que tenían amplio conocimiento de la marca y nombre "ESAB" (confr.causa 6980/99 informes de fs. 611/616). Frente a la prueba producida, no puede haber duda que los señores Dalla Riva y Girard Micheloud, a la fecha en que solicitaron la inscripción ante la IGJ de las sociedades mencionadas para distinguir ropa femenina y adornos navideños, habían actuado dentro del área de las soldaduras como Presidente y Vicepresidente de la empresa TEROPRO S.A. (Boletín Oficial del 6.4.99) y que además desarrollaron trabajos para Electrodo S.A. que formaba parte del grupo ESAB AKTIEBOLAG y conocía perfectamente la marca ESAB y su prestigio, según consta en el informe remitido a fs. 592/608 por el inspector General de Justicia.

VII.-La circunstancia de que las actividades desplegadas por las partes no guardan conexidad alguna es irrelevante; porque el derecho al nombre comercial no faculta su inscripción cuando éste puede, por la preexistencia de otra marca o nombre comercial igual o similar, suscitar confusiones contrarias a los fines esenciales de la Ley que rige la materia (doctrina de los art.3º, inc. "b" y 27 y 28 de la ley 22.362). En tal supuesto, la IGJ, no debió permitir la inscripción de un nombre similar a ese otro extranjero, y sin las variantes necesarias que impidan la confusión, pues además de llevar dicho organismo el Registro Público de Comercio, debió ejercer la función de policía societaria, con facultades suficientes para observar y denegar inscripciones que pueden inducir a engaño como el caso de sociedades homónimas, aunque no sea el uso completo del nombre, con lo que basta el de su parte principal.

VIII.- Por lo demás, el argumento de que ESAB AKTIEBOLAG es una sociedad extranjera que no se encuentra registrada ante la IGJ, esgrimidos como uno de los argumentos que sustenta la resolución impugnada, es inatendible. En efecto, la doctrina judicial argentina ha establecido que el nombre de una sociedad constituida en el extranjero tiene derecho a la protección de su designación en nuestro país, aunque no tenga sucursal o agencia establecida, siempre que sea conocida, pues la ley no hace distinciones entre el nombre de una persona natural o artística ni entre si es una nacional o extranjera, ya que es igualmente desleal valerse de semejante uso, pues lo mismo da aprovecharse del prestigio comercial adquirido en el país o fuera de él (Julio C. Rivera "El nombre de los derechos civil y comercial" p. 139 y fallos allí citados, Ed. Astrea, ed. 1977). En síntesis, no es necesario que la empresa extranjera esté inscrita en la Argentina, para que pueda oponerse en el país a que otra use su nombre y su prestigio (Rev. La Ley, t.100, p. 746, fallo 5568-S) IX.- A lo expuesto añadido que la actora invocó el art.953 del Código Civil como fundamento de la pretensión que esgrimiera en la demanda, precepto que protege la moral y las buenas costumbres. Ahora bien, para que el nombre comercial caiga en la prohibición del art.953, del Código Civil, no es menester una prueba acabada del móvil ilícito en el infractor sino que basta, a esos efectos, la demostración de una conducta que objetivamente pueda aparecer como ilícita. La razonabilidad de este criterio es obvia, ponderando que la prueba fehaciente y concreta de la mala fe puede resultar muchas veces imposible, aunque -en cambio- las circunstancias del caso y la conducta exteriorizada por los demandados que han elegido el nombre comercial que utiliza sobre la base del conocimiento de otro nombre igual. Tal es la situación de autos. En efecto, los demandados, no ha proporcionado ninguna explicación razonable que justifique la adopción del vocablo ESAB como designación social, tratándose de una palabra que nuestro pueblo no la integra en su vocabulario habitual y carece de poder evocativo de la naturaleza de algún producto y que, desde el punto de vista comercial, es conocida como una marca ciertamente difundida en mas de 25 territorios. En ausencia de una explicación convincente de la adopción de tan singular voz, es suficiente para considerar que ha existido copia servil por la demandada del nombre comercial de la actora, pues su derecho no puede fundarse en la elección de un nombre idéntico y con idénticas características. Y esas circunstancias llevan a presumir la configuración de un acto proscripto por el art.953 del Código Civil, violatorio de las finalidades de la Ley de Marcas: la protección de las sanas prácticas comerciales y la tutela del interés del público consumidor; (conf. Corte Suprema Fallos: 253:267; 279:150; 307: 2231, etc.), aun cuando no exista prueba directa y puntual de la mala fe de la demandada (conf. Corte Suprema Fallos: 307: 2231; 310:735; esta Sala, causas: 5124 del 16.6.87; 4029/92 del 2.7.96; 22.438/96 del 12.9.2000). X.- Por los fundamentos expuestos, y luego de haberme hecho cargo -como corresponde- de los

elementos de la causa ?conducentes? para la composición del diferendo (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 258:304; 272:225; 278:271; 280: 320; 291:390; 308:584; etc.), voto porque se confirme la sentencia en cuanto fue materia de recurso y agravios, con costas de alzada, a la apelante vencida (art. 68, primera parte, del Cód. Procesal). Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhieren a su voto. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar el fallo de primera instancia en cuanto fue materia de recurso y agravios con costas de alzada a los demandados vencidos (art. 68, primera parte, del Código Procesal). RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN GRACIELA MEDINA

004179E