

Marcas De Fabrica Cese De Oposicion Al Registro Ejecucion De Acuerdo Celebrado Confundibilidad De La Marca

JURISPRUDENCIA

Marcas de fábrica. Cese de oposición al registro. Ejecución de

acuerdo celebrado. Confundibilidad de la marca En el marco de ejecución de un acuerdo oportunamente celebrado en un proceso de cese de oposición al registro de marca, se ordena a la actora cesar o abstenerse de utilizar la expresión cuestionada por la demandada, por destacarse y resaltar por sobre la marca principal de la actora. Buenos Aires, 8 de mayo de 2015.- AN

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la demandada en fs. 263, contra lo resuelto en fs. 259/260 vta., fundado en fs. 267/272 vta. y replicado en 274/283 vta.; y CONSIDERANDO: 1) Que el juez a quo resolvió tener por no presentadas ciertas argumentaciones formuladas por The Coca Cola Company (demandada en los autos principales y legitimada activa en el trámite de cumplimiento de convenio que se trata) en la presentación de fs. 244/45, pues consideró que tales excedían el objeto del traslado circunscripto a la documentación presentada por Speed Publicidad S.A.C.I.F. Luego, y como cierre de la cuestión principal, rechazó el planteo introducido por The Coca Cola Company de ejecutar el acuerdo que puso fin al juicio principal (confr. fs. 62). The Coca Cola Company sostiene que Speed Publicidad S.A.C.I.F. utilizó la marca "SPRITZ" tal como se lo atribuye en fs. 133/137, resaltándola respecto de la marca principal (GANCIA), con un tipo de letra similar al de su marca "Sprite", "y en la misma forma ascendente" (agrega en un párrafo en fs. 134 vta. y se refiere en el punto 5.2. en fs. 137 y vta.); todo ello en violación a lo estipulado en los puntos b) y c) de la cláusula segunda del acuerdo (fs. 62). La posición de Speed Publicidad S.A.C.I.F., que en lo principal coincide con la decisión del juez de la instancia de origen, es que no hubo incumplimiento ya que la forma en que se utiliza el término "Spritz" dentro del conjunto marcario "Gancia Spritz" hace que el primero no resalte sobre la marca de papel preponderante "GANCIA", ya sea por el rol de "mot vedette" de esta última y el lugar de raíz que ocupa en el conjunto, por la menor preponderancia del elemento de uso general "Spritz" y por la evidente distinción entre la tipografía y la combinación de colores utilizadas. 2) Que en ese contexto y luego del decisorio objeto de recurso la demanda ejecutante del acuerdo (The Coca Cola Company) se agravia en los siguientes términos: a) El juez se equivoca al tener por no efectuadas las afirmaciones que a su entender excedían el traslado de la documentación pues en la presentación cuestionada se limitó a indicar que estando en presencia de un proceso de ejecución de sentencia, sólo correspondía admitir las excepciones previstas en el art. 506 del Cód. Procesal, las cuales siempre deben fundarse en circunstancias sobrevinientes al pronunciamiento de la sentencia y probarse por las "constancias del juicio o por los documentos emanados del ejecutante, con expresa exclusión de todo otro medio probatorio; no se trató de un exceso en los límites del traslado conferido sino de una manifestación relacionada con la prueba aportada por la contraria, respecto de la cual se le corrió traslado. b) El a quo entiende erróneamente que las constancias acompañadas por ella no resultaron suficientes para tener por acreditado el incumplimiento denunciado pues no ofreció prueba para demostrar su autenticidad frente al desconocimiento que efectuó la contraria. Alude también al acta de constatación hecha por un escribano público de tomas fotográficas que se realizaron de una publicidad del producto "Gancia Spritz" (confr. fs. 106/108, que no fue redargüida de falsedad). c) El argumento utilizado por el juez sobre la confundibilidad o no entre los signos "GANCIA SPRITZ" Y "SPRITE", es totalmente ajeno a la ejecución de sentencia en la que sólo debe discutirse el incumplimiento de las obligaciones asumidas por Speed Publicidad S.A.C.I.F. en el acuerdo homologado y d) considera, por último, que no se tuvo en cuenta que el hecho de que no se hubiera utilizado la misma combinación de colores de la marca "SPRITE" (verde, azul y blanco) no implica que Speed Publicidad S.A.C.I. haya cumplido con los demás términos del acuerdo, en tanto utilizó el término "Spritz" de forma destacada respecto de la marca "GANCIA" y con un tipo de letra similar al de la marca "SPRITE" y en la misma forma ascendente que ésta. 3) Que Speed Publicidad S.A.C.F.I. demandó a The Coca Cola Company el cese de oposición, por infundada, al registro -entre otras- de las marcas "DR. LEMON SPRITZ", "PRONTO SPRITZ", "GANCIA SPRITZ" y "GANCIA ONE SPRITZ". En fs. 62 consta el acuerdo a través del cual la actora se comprometió a: a) Utilizar el término "SPRITZ" siempre junto con otra marca de titularidad de la actora para cuyo uso se encontrare autorizada. b) Utilizar la marca en forma tal que el término "SPRITZ" no resalte respecto de la otra marca referida en el punto a) y c) No utilizar en la marcas una combinación de colores y/o tipo de letra similares a los empleados por la demanda en su producto Sprite. A tal efecto las partes reconocen que la combinación de colores característica de "Sprite" es la de los colores azul, verde y blanco. La demandada retiró las oposiciones al registro aquellas marcas. 4) Que la existencia del acuerdo que puso fin al proceso e impuso una obligación de no hacer, resulta un presupuesto de la eventual ejecución por incumplimiento. Se trata de una decisión declarativa con condicional y permanente fuerza ejecutiva, con finalidad reparadora (confr. Rodríguez, Luis A., Tratado de la Ejecución, Tomo II-A, pág. 216 vta., Ed. Universidad, Bs. As., octubre 1991). La

cuestión entonces, es determinar si cada uso, de los que puede haber tantos como la imaginación humana pueda expresar a través de las más variadas formas, se ajusta al condicionante que lo incluye en el marco del incumplimiento o -como contracara- si se cumple la condición en su faz negativa que determina que cierto uso sea contrario al previsto como autorizado. De proceder la acción, el legitimado activo o acreedor podrá pedir que se repongan las cosas al estado anterior, si fuese posible, o que se le indemnicen los daños y perjuicios (art. 514 del Cód. Procesal). En el caso, The Coca Cola Company pretende la reposición al estado en que se hallaban (o deberían haberse hallado) las cosas como consecuencia del acuerdo, a través del cese de uso en la forma cuestionada, modificando la etiqueta del producto ?GANCIA SPRITZ? y toda la publicidad de éste en forma previa a continuar con su uso (confr. fs. 141). Ahora bien, es claro que en el referido contexto no puede pretenderse la aplicación directa de las reglas estipuladas para la ejecución de obligaciones positivas, de dar o (según el caso) de hacer; como es aquella relativa a la prueba exclusiva del cumplimiento con documentos emanados del ejecutante -art. 507 del Cód. Procesal) (como pretende The Coca Cola Company) pues, el deudor estaría condenado a cumplir y sujeto exclusivamente a la conducta del acreedor que podría alegar que como no dio ?recibo? o autorización de uso mediante un documento, el supuesto deudor de no hacer (pero a la vez acreedor del uso cumpliendo la condición pactada) no podría ejercer el derecho al uso que le otorgó el acuerdo. En síntesis, como no le dio un documento autorizando, no puede hacer uso, ni tampoco defenderse ante la ejecución del acuerdo que -sí o sí- se le impone. En cambio, resulta aplicable para las dos partes, respetando los principios de igualdad de trato procesal, bilateralidad, contradicción y cosa juzgada; la pauta que estipula el mismo art. 507 en tanto las defensas deberán fundarse en hechos posteriores, lo que significa que no se puede cuestionar los alcances y límites del pronunciamiento, en el caso el acuerdo homologado. 5) Que dicho ello corresponde analizar los actos procesales celebrados en la anterior instancia. The Coca Cola Company solicitó que se ordene llevar adelante la ejecución del acuerdo celebrado por las partes en autos, de conformidad con lo establecido por los arts. 499 y siguientes del Código Procesal y se ordene a Speed Publicidad S.A.C.I.F. a cesar en el uso en la forma cuestionada modificando la etiqueta del producto ?GANCIA SPRITZ? y toda la publicidad de éste en forma previa a continuar con su uso (confr. fs. 141). En fs. 143, proveyendo esa petición inicial, se dispuso que ?en lo demás, previo a todo, del incumplimiento denunciado y documentación acompañada, córrase traslado por el término de cinco días?. Como consecuencia de ello, se presenta la requerida (Speed Publicidad S.R.L.), se defiende, presenta documental y solicita que ?se proceda a rechazar sin más y en los términos del Art. 508 del CPCCN, la pretendida ejecución promovida por TCCC, todo ello con expresa imposición de costas? (confr. fs. 193, primer párrafo). En fs. 244/245 la ejecutante contesta el traslado de la documental e introduce la cuestión procedimental relativa a la ausencia de excepción de pago conforme lo exige el art. 506 del C.P.C.C. Entonces, la requerida Speed Publicidad S.A.C.I.F. pide que se testen todas las expresiones que excedieron el marco del traslado de la documental; a lo que le juez hizo lugar en la sentencia recurrida. 6) Que como ya fue señalado, este especial procedimiento de ejecución indirecta (de la obligación de no hacer) comenzó con un traslado -previo a todo- de la denuncia de incumplimiento y de la documental acompañada. Fue la propia ejecutada la que pidió el rechazo de la ejecución, enmarcando su acto en el art. 508 del Cód. Procesal y agregó documental. Al contestar el traslado de esa documental, la ejecutante pide el dictado de la sentencia pues considera que no hubo excepciones; es decir que también encuadra el procedimiento en el proceso de ejecución y, en subsidio se expide sobre la documental. Entonces, la ejecutada pide el testado de las frases relacionadas con el procedimiento y, en subsidio, se expide con argumentos defensivos sobre el particular. 7) En este particular contexto y luego de la sentencia que admite el testado, The Coca Cola Company funda el agravio expresando que la manifestación (objeto de testado) debió ?entenderse como una advertencia destinada a encausar la presente causa en los carriles del proceso judicial correspondiente a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario?. Pero no se advierte que ese agravio esté suficientemente causado en la actualidad pues de lo que aquí y ahora se trata, a pedido de ambas partes, es de revisar el decisorio de primera instancia para poner fin a la controversia suscitada en torno a si los usos dados al término ?SPRITZ? por Speed Publicidad S.A.C.I.F. significaron o no incumplir con el acuerdo homologado. 8) Que en punto sobre las constancias útiles que prueban los hechos antecedentes invocados por las partes respecto del uso dado al término ?Spritz? debe coincidir con la conclusión que descarta los instrumentos acompañados en el anexo I (en fs. 79/104) pues ninguna prueba obra en autos que acredite la autenticidad de ellos, negada por Speed Publicidad S.A.C.I.F. Sin embargo, son admisibles las imágenes que representan ciertos usos, que dan cuenta las presentaciones en fs. 106/108 -actuación notarial no redargüida de falsedad- y las agregadas por la propia requerida Speed Publicidad S.A.C.I.F. en los anexos I, II y de las revistas acompañadas como Anexo III, en fs. 174/177 (también reconocidas por The Coca Cola Company -confr. fs. 245, párrafos quinto y sexto-). 9) Que como quedó señalado, resta comprobar si los hechos (usos) encuadran en la norma (acuerdo homologado) que permita tener por acreditado el incumplimiento denunciado por The Coca Cola Company, es decir si el término ?Spritz?, en algunas de las expresiones que se sucedieron, fue utilizado sin otra marca de titularidad de la actora para cuyo uso se encontrare autorizada, o en forma tal que resaltó respecto de la otra marca o, por último, si se utilizó en las marcas solicitadas una combinación de colores (azul, verde y blanco) y/o tipo de letra similares a los empleados por

la demanda en su producto Sprite. 10) Que la impresión que deja el cotejo del uso del término ?Spritz? en la etiqueta de los envases y en las publicidades del producto (fs. 169/171) no permite tener por configurada alguna causal de incumplimiento. Por un lado, la ejecutante asevera que el tipo de letra utilizado es confundible, pero no se expide sobre los rasgos que identifican a uno u otro tipo de letra, que tampoco define. Asevera directamente que ?No solo el tipo de letra es confundible? y agrega: ?sino que la forma ascendente que utiliza Speed Publicidad para el término ?Spritz? en las etiquetas, estuches y publicidades acrecienta la similitud y confundibilidad con la marca ?Sprite? (confr. fs. 137). Pero, como ella misma se encarga de enfatizar ?lo que se discute en esta ejecución de sentencia es el incumplimiento de las obligaciones asumidas por Speed Publicidad en el acuerdo y no la confundibilidad de los signos enfrentados (confr. cuarto párrafo de fs. 271 del memorial). Y es del caso, que la ?forma ascendente? no fue materia del Acuerdo. 11) Que a esta altura del análisis tenemos que: los usos que se tienen por comprobados son los que dan cuenta las imágenes obrantes en fs. 107/108, fs. 134, fs. 134 vta. y fs. 135 (del escrito de la ejecutante) y fs. 169 a 171 (anexas por Speed Publicidad S.A.C.I.F.). A excepción de las dos primeras (fs. 107/108), en las demás no se advierte que se den algunas de las limitaciones de uso pactadas en el acuerdo: El término ?SPRITZ? fue utilizado siempre junto con otra marca de titularidad de la actora para cuyo uso se encontrare autorizada ?GANCIA?, en un tamaño y con ubicaciones que integran siempre al conjunto comunicativo visual (envases, portavasos, etiquetas) que no resalta respecto de la marca principal y con una combinación de colores distinta a la ?azul, verde y blanco?. Ahora bien, es distinto el uso en el afiche de publicidad colocado en la vidriera de la vinoteca (fs. 107/108) pues el tamaño de la palabra ?Spritz? (fuera del envase) hace que ?resalte? del resto de los elementos del conjunto. La ejecutada pretende menguar ese ?resalte? mediante la invocación de la notoriedad de su marca ?GANCIA?, pero esa característica de marca afamada ya la tenía al momento de pactar las condiciones de uso y una de ellas era que no Spritz no podía resaltar sobre GANCIA. Evidente es que no se referían a la notoriedad del término ?Spritz? ni al de la marca ?GANCIA?, sino a la forma o modo en que se exteriorizaban; y así lo entendieron (art. 1198 del Código Civil). Por todo ello, recordando que no es obligación de los jueces examinar todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes sino sólo aquéllos que sean conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivos para la solución de la controversia (Fallos, 310:1835; 311:1191; 320:2289, entre otros), se RESUELVE: 1) Hacer lugar, parcialmente, al recurso interpuesto y modificar la sentencia de fs. 259/260 vta. admitiendo la ejecución del acuerdo sólo en lo que respecta al uso acreditado en fs. 106/108 y, en consecuencia, ordenar a Speed Publicidad S.A.C.I.F. a cesar o abstenerse de utilizar la expresión ?SPRITZ? de acuerdo a lo considerado en ese sentido. 2) Confirmar todo lo demás resuelto y que fue materia de agravios a excepción de la imposición de las costas, las que deberán ser soportadas -en ambas instancias- en el orden causado, atento a la procedencia parcial de la acción ejecutoria (art. 68 del Cód. Procesal). 3) Diferir la regulación de honorarios al momento en que se encuentren culminados los trámites relacionados con los emolumentos de todos los letrados intervinientes en la anterior instancia (advirtese que no obra constancia en autos que el Dr. Gustavo P. Giay se hubiere notificado de la estimación de sus honorarios y que la copia de la cédula diligenciada en fs. 266 vta. no fue agregada). Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13. -B.O. 17.10.13-. EL Dr. Alfredo S. Gusman no suscribe la presente en virtud de hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. Fecha de firma: 08/05/2015 Firmado por: RICARDO V. GUARINONI - GRACIELA MEDINA 003093E