

Marcas Medicamentos Confusion Oposicion Al Registro De La Marca

JURISPRUDENCIA

Marcas. Medicamentos. Confusión. Oposición al registro de la marca

Se mantiene el rechazo de la demanda, declarando fundada la oposición articulada por el laboratorio accionado al registro de la marca medicinal cuestionada. En Buenos Aires, a los 7 días del mes de julio 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.- Roemmers S.A. inició demanda contra Laboratorios Casasco S.A. a fin de que se declare infundada su oposición al registro de la marca "DORIDEX", Acta N° 2.946.709, solicitada para distinguir los productos contenidos en la clase 5 internacional y posteriormente limitada a "analgésicos, antiinflamatorios y antialérgicos", con expresa imposición de costas. Relató que el 23 de septiembre de 2009 solicitó el registro de dicho signo marcario y que a su progreso se plantearon dos oposiciones: por parte de "Johnson & Johnson" con base en su marca "DORIBAX", N° 2.240.124 perteneciente a la clase 5 y por la ahora demandada con fundamento en la marca "DOMITEX", Acta N° 2.863.164 también de la clase 5. Aclaró que la oposición planteada por "Johnson & Johnson" fue retirada en sede administrativa, pero la planteada por "Laboratorios Casasco S.A." fue mantenida, razón por la cual se convocó a una Audiencia de Mediación, en la que no se llegó a ningún acuerdo. Destacó que es falso que la marca "DOMITEX" se encuentre registrada, pues aseveró que se trata de una solicitud en trámite y con oposiciones aún pendientes de retiro, agregando que dicha solicitud no fue presentada para toda la clase, sino en forma limitada a "productos". En punto al cotejo entre ambos signos marcarios en pugna afirmó que la primera impresión es la de estar frente a marcas totalmente distinguibles, pues en el plano ideológico o conceptual consideró claro que se trata de vocablos de fantasía, desprovistos de partículas evocativas de drogas o de principios activos, un recurso que entendió de uso frecuente en las marcas de medicamentos, razón por la cual las denominó "mudas al intelecto humano". Recordó que la mera similitud no es la que impide la coexistencia marcaria, sino la similitud confusionista, circunstancia que ponderó como importante en el momento de cotejar las marcas en el plano gráfico y fonético. Recalcó que en la práctica ambos laboratorios comercializan desde antaño sus respectivos productos empleando envases con una grafía y coloración absolutamente diferenciables (conf. fotocopias de fotos que se exhiben a fs. 12), aclarando al respecto que con este argumento no pretende que se las considere como marcas mixtas, pues son denominativas, pero sí intenta aportar un dato de la realidad farmacéutica, y es aquél que da cuenta de que algunos laboratorios -como los que ahora son parte en el presente litigio- comercializan sus productos en cajas o empaques fácilmente distinguibles por su diseño y combinación de colores, tratándose de un hecho público y notorio y que se verifica en los exhibidores de todo el país. Afirmó que desde el plano fonético las partículas intermedias "RI" y "MI" contenidas en ambas marcas en pugna les confieren una sonoridad especial muy diferente entre sí, y que la raíz "DO" es de uso común y se halla presente en más de 100 registros vigentes en esta clase, listado que presentó a continuación (conf. fs. 13/19), realizando idéntico razonamiento respecto de la partícula "EX". Por último, se refirió a las diferentes especialidades que cubren las marcas, circunstancia que sostuvo ha sido ponderada por nuestros tribunales (conf. dichos de fs. 18/19). II.- A fs. 65/78 vta. contestó la demanda Laboratorios Casasco S.A.I.C. negando todos y cada uno de los hechos relatados en el escrito de inicio que no fueren expresamente reconocidos por su parte. Relató que "Laboratorios Casasco S.A.I.C." es una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de productos medicinales desde el siglo pasado, y que es el resultado de la dedicación íntegra de una familia a la investigación de productos farmacéuticos y medicinales en general. Narró que a principios del siglo XIX Vicente y José Casasco establecieron farmacias en Tortona y Torino -ambas regiones de Italia- y que a este trabajo familiar le sucedió don Eugenio Antonio Casasco, quien en 1865 había obtenido su diploma de farmacéutico en la Real Universidad de Torino. Continuó su relato diciendo que en 1872 Eugenio Antonio Casasco llegó a Buenos Aires, estuvo un tiempo en la Ciudad y a los pocos años se mudó a la localidad bonaerense de Chacabuco, donde en 1876 fundó la primera farmacia de lugar. Detalló que años después, en 1880, se instaló en Luján, donde inició la elaboración de productos farmacéuticos a escala industrial y es en ese año cuando la empresa comienza a ser dirigida por Eugenio Andrés Casasco, graduado de químico-farmacéutico y sus hermanos, y desde ese momento la empresa fue creciendo de manera considerable y es así que en 1937 se inaugura la actual planta industrial en la calle Boyacá, en el barrio de Flores, que posee las más exigentes técnicas de fabricación de productos medicinales, encontrándose hoy enriquecida con los más modernos adelantos de la tecnología farmacéutica. Recordó que en 1949 se inició el estudio de productos inmunológicos aplicando las modernas técnicas de sonicación, que dan por resultado el advenimiento al mercado argentino de las primeras vacunas bacterianas de calidad internacional, las cuales aún hoy mantienen el liderazgo en materia terapéutica. Hizo referencia, asimismo, que en 1961 se lanza por primera vez en el mundo el "metilpolisiloxano" (simeticona) como producto para el tratamiento del meteorismo gastrointestinal,

principio activo, atóxico y no absorbible, llamado "FACTOR AG", el cual mantiene hoy una absoluta vigencia. Citó numerosos hitos que se fueron sucediendo a lo largo de la vida de "Laboratorios Casasco S.A.", como por ejemplo el lanzamiento del "POLPER B12", "BLADURIL", "RIBOVAC", etc., todos productos que a lo largo de la historia médica fueron importantes avances en el desarrollo de la ciencia médica. Especificó que la marca "DOMITEX", Acta N° 2.863.164, fundamento de la oposición, fue solicitada el día 3 de octubre de 2008, y que si bien dicha solicitud recibió oposición por parte de "Craveri S.A.", lo cierto es que con posterioridad fue retirada mediante acuerdo homologado con fecha 11 de junio de 2012. Hizo hincapié en que la limitación de la solicitud de la actora no impide la confundibilidad entre los signos, ya que ambos pertenecen a la clase 5 y ambos pueden ser utilizados en forma complementaria. Sostuvo que la marca solicitada está contenida en la oponente: "DORIDEX" vs. "DOMITEX". Convirtiéndose en altamente confundibles, tanto desde el punto de vista gráfico, como fonético e ideológico. Enfatizó las siguientes semejanzas: a) similar conformación silábica (tres sílabas de estructura semejante: dos letras la primera, dos letras la segunda y tres letras la tercera); b) igual número de vocales y consonantes (siete en total, con tres vocales y cuatro consonantes); c) idéntica secuela de las vocales (O-I-E); d) igual acentuación prosódica (aguda); e) igual raíz (DO); igual terminación (EX). Insistió en que la aproximación de los signos "DORIDEX" y "DOMITEX" contagia de inmediato similitud y que es sabido el alto valor que en este tipo de juicios tiene esa primera impresión. Concluyó en que la contraria pretende utilizar una marca similar a la suya para comercializar productos relacionados que se expenden en los mismos comercios, y que la confusión entre ambos medicamentos llevaría a consecuencias graves. III.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 207/209, rechazó la demanda iniciada por Roemmers S.A., declarando fundada la oposición articulada por Laboratorios Casasco S.A. al registro de la marca "DORIDEX" (denominativa), solicitada por acta n° 2.946.709, imponiendo las costas a la actora. IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la parte actora (fs. 215 y vta.), la que expresó sus agravios a fs. 221/24, cuyo traslado fuera contestado a fs. 226/31 vta. Median, además, los recursos de fs. 212 vta. y de fs. 215 vta. respecto de la regulación de honorarios, los que serán tratados por la Sala al final de este Acuerdo. V.- No voy a seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteamientos, sino que ceñiré este voto a exponer las razones que estimo conducentes para la correcta composición de la litis. Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto ha resuelto que esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales es válida y razonable, es decir, constitucional (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre otros). VI.- Me interesa señalar, ante todo, que el derecho de oposición ha sido admitido con frecuencia en la órbita de los productos medicinales, meritando que la confusión en la ingesta de un fármaco por otro puede entrañar serios riesgos para la salud de las personas e, incluso, comprometer su vida (conf. causas: 2897 "Canadian Hoechst Limited c/ Laboratorios Bagó S.A.", del 16.9.75 y 6877 "Beiersdorf A.G. c/ Laboratorios Casasco S.A.", del 20.10.89, entre otras). Por cierto, el cotejo a practicar no podría tomar en cuenta sólo lo atinente a la confundibilidad de las marcas, es decir, abocarse de modo exclusivo a la comparación puramente teórica de los vocablos, desentendidos de los reales intereses en juego y de las circunstancias adjetivas de la causa (conf. jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 237:299 y reiterados precedentes de esta Sala, causas: 1726 del 19.12.72; 2109 del 8.7.83 y 20.908/96 cit., entre otros). En efecto, el Tribunal Supremo tiene dicho al respecto que en esta particular clase de litigios, el juzgador debe atender con criterio realista a la protección de los intereses en juego dentro de una esfera de responsabilidad, ya que la Ley de Marcas no tiene por objeto la declaración abstracta o meramente teórica de la semejanza o similitud de dos o más signos. Es que, precisamente, la adecuada valoración de los antecedentes en que se ambienta la contienda (v.gr. la naturaleza de los productos, características del público consumidor, antigüedad de las marcas, empleo efectivo de ellas, riesgos que entraña la confusión, buena o mala fe de las partes, notoriedad del signo, afinidad de los productos y expendio en los mismos negocios, etc.) otorgan la base necesaria para el cotejo, el que debe ser practicado con un criterio realista y con el propósito de asegurar un resultado justo, en armonía con los objetivos primordiales de la Ley de Marcas. Dicho lo expuesto, he de entrar al tema de fondo: el examen de las marcas, a efectos de decidir sobre su confundibilidad. VII.- No son indispensables extensos desarrollos para mostrar que las marcas enfrentadas "DORIDEX" y "DOMITEX" resultan confundibles. En efecto, la ausencia de vigor fonético en las tres partículas que conforman ambos vocablos en pugna: "DO-RI-DEX" y "DO-MI-TEX" provoca que la lectura rápida de los signos marcarios conduzcan a una confundibilidad manifiesta, circunstancia que me lleva a concluir que la coexistencia de dichas marcas se halla muy cerca de crear confusión en el público consumidor. Quiero acentuar el hecho de que en este caso se trata de dos específicos que tienen finalidades medicinales, de manera que resulta prudente acentuar los recaudos para evitar cualquier tipo de confusión. Dicho en otros términos, partiendo del enfoque de que las marcas deben ser "claramente distinguibles" (art. 3, incs. a) y b), Ley 22.362 y nutrida jurisprudencia sobre el punto), resulta apropiado practicar el cotejo de los signos sin atenuar el rigor que muchas veces se justifica en el renglón 5 del Nomenclador. Agregó, por último, que la confundibilidad entre los signos marcarios en pugna se da aunque no se aplique en el cotejo un criterio de acentuado rigor, por lo que tengo para mí que ante una semejanza tan evidente deviene imposible una coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

Por los fundamentos expuestos, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la actora, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal). Los doctores María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras adhieren al voto que antecede. En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 207/209, con costas de ambas instancias a cargo de la actora (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 y representación de la demandada, doctores Juan Bautista Vicetto y José María Vicetto a la suma de pesos ... (\$...) y de pesos ... (\$...), respectivamente. Asimismo elévase los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte actora, doctores Pablo A. Guirao y Esteban G. Guirao, a la suma de pesos ... (\$...) para cada uno (arts. 6, 9, 10, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432). Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, régúlese los honorarios de los doctores Juan Bautista Vicetto y José María Vicetto en las sumas de pesos ... (\$...) y de pesos ... (\$...). Asimismo régúlese los emolumentos de los doctores Pablo A. Guirao y Esteban G. Guirao en la suma de pesos ... (\$...) para cada uno (art. 14 del arancel vigente). Regístrese, notifíquese y devuélvase. María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni Francisco de las Carreras 003942E