

Marcas Oposicion Confusion

JURISPRUDENCIA

Marcas. Oposición. Confusión

Se mantiene la sentencia que

hizo lugar a la demanda interpuesta, declarando infundada la oposición deducida por el demandado al registro de la marca, por considerar que aquellas no eran confundibles.

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de mayo 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.- Por acta n° 2.555.733, la firma INDUSTRIAS AMAI S.A.C.I. y. F. -continuada de TRINEO S.A.- solicitó el registro de la marca ?CHU-P-T?, en la clase 30 del nomenclador internacional. Ante este requerimiento se opuso a su concesión LHERITIER ARGENTINA S.A. por estimar que provocaría confusiones respecto de la titularidad de su signo CHUPETON LHERITIER acta n° 1.637.080 y 1.637.081 registrada en las clases 29 y 30(fs.6). Llevado el conflicto a la instancia de mediación que prevé la ley 24.573, no se obtuvo en ésta resultado positivo (véase fs.1), por lo que la firma requirente del signo objetado promovió la demanda de autos contra LHERETIER ARGENTINA S.A. a fin de que se declarara infundada su oposición; destacando -entre otros aspectos- que fue titular, en su momento, de la marca que actualmente peticiona y en consecuencia ?CHU- P-T? y ?CHUPETON LHERITIER? han coexistido pacíficamente a lo largo de 30 años(fs. 19/29; y ampliaciones de fs. 33/35 y 95/103).

Asumiendo la calidad de demandada -en su respectiva contestación (fs.137/143vta.) la empresa ?LHERITIER ARGENTINA S.A.? desarrolló los argumentos en mérito de los cuales consideraba que la marca solicitada era confundible con la de su propiedad y añadiendo, como fundamento de ella, de que su marca ?CHUPETON LHERITIER? sería también confundible con sus títulos ?CHUPETINADAS?(acta n° 2.245.859); ?CHUPETONCITO?(acta n° 1.964.463); y las mixtas ?CHUPETÓN? (acta n°2.291.175), y ?CHUPETONCITO? acta n° 2.291.173, que utiliza en el mercado para productos afines.

II.- El señor magistrado de primera instancia en el pronunciamiento de fs.261/264vta. consideró acreditada la titularidad de las marcas CHUPETON LHERITIER reg. n° 1.637.081 y renovada por reg. n° 2.220.639; y las mixtas ?CHUPETÓN? acta n°2.291.175, y ?CHUPETONCITO? acta n° 2.291.173. A su vez juzgó que el registro pretendido ?CHU-P-T? no comportaba propiamente una ?reinscripción? del anterior vencido, en tanto que no se había rendido en autos una sola prueba de su utilización. En consecuencia y toda vez que la marca impugnada no había coexistido con la de la demandada, correspondía -en su tratamiento- al de una nueva solicitud. Y reproduciendo principios jurisprudenciales aplicables al caso en torno al modo de practicar el cotejo, resolvió que los signos en conflicto que coparticipaban de la voz de evocativa CHUPE no resultaban confundibles en ninguno de los tres planos del cotejo (gráfico, fonético e ideológico) y se inclinó por la inconfundibilidad de las marcas en conflicto, y falló ?haciendo lugar a la demanda interpuesta y en consecuencia declaró infundada la oposición deducida por el demandado, al registro de la marca ?CHU-P-T? acta n° 2.555.733 en la clase 30?. Con costas a la accionada vencida (at. 68 del Cód. Procesal). (fs. 264vta). El enfoque que el señor juez emitió en su sentencia es la causa de los agravios de la demandada, que la apela a fs. 274 y expresa agravios a fs.279/281, pieza ésta que originó la réplica de su contraria a fs.283/288. Median, además, 1 recurso por honorarios a fs.272, que será objeto de estudio por el Tribunal en conjunto al finalizar el presente acuerdo. Lheritier Argentina S.A. vencida en el proceso, se queja porque considera que el señor magistrado de la anterior instancia no valoró apropiadamente que la solicitud de la marca ?Chu-p-t? es una reinscripción de la anterior y con efecto de renovación de su registro vencido concluyendo -erradamente- que debe ser considerada -en su tratamiento- como una nueva solicitud, salvando injustificadamente el argumento de que la actora viene usando la marca desde hace 30 años. Argumenta -en apoyo a su postura- que la marca solicitada es suficientemente parecida a cualquiera de las designaciones con la que ha formado su familia de marcas, resultando confundibles en cualquiera de los campos comparados y en esas condiciones las designaciones enfrentadas no pueden coexistir con las de su titularidad. III.- Que antes de entrar en el análisis del fondo de la cuestión debatida, me interesa poner de relieve ciertas consideraciones relativas a estos asuntos en los que se ponen en juego la confundibilidad marcaria, que según jurisprudencia constante de este Tribunal, el principio fundamental a respetar es que los signos sean ?claramente distinguibles? o de ?fácil diferenciación? (art. 3°, inc. ?a? y ?b? de la ley 22.362). Para resolverla examinaré las cuestiones propuestas -acaso sin observar el mismo orden- y en función de que no todas las argumentaciones de la parte hacen al fondo de la cuestión y de que algunas de ellas, se refieren a aspectos meramente secundarios y desprovistos de proyección jurídica necesaria en la definición del caso, porque -como argumenta la actora en la contestación de fs.283/288- disentir con los argumentos de la sentencia no comporta sin más, una crítica concreta y razonada, siendo en definitiva dudoso que el escrito de fs.279/281 satisfaga los requisitos de fundamentación exigidos por el art. 265 del Código Procesal. Sin embargo y desde otro punto de vista, no parece adecuado exigir extensos desarrollos ni considerar la refutación una a una de cada apreciación del fallo -que en esta materia tienen por lo común una alta dosis de subjetividad-, bastando con que se señalen los puntos

que realmente tienen relieve decisivo por la naturaleza de las cuestiones que por lo general se debaten en los pleitos de confundibilidad marcaria. De tal manera, siguiendo el criterio amplio que es tradicional en la Sala para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, solo trataré la cuestión de fondo que gira en torno a la confundibilidad de los signos en pugna. En concreto: el juez declaró inconfundibles las marcas enfrentadas, ?CHU-P-T? vs. ?CHUPETON LHERITIER?, ?CHUPETÓN? y ?CHUPETONCITO?; y lo son sin lugar a duda alguna (fs. 236/240). Tan es así que los dichos en la expresión de agravios no controvierten en absoluto esa conclusión. Por otra parte, el demandado le imputa al fallo de la anterior instancia, que la marca solicitada ?CHU-P-T? haya recibido el trato de una nueva solicitud; solución ésta que se adecua estrictamente a los términos de la Ley de Marcas (arts.5 y 20), y que en definitiva favorece la postura de la demandada. Y ello es así porque la Ley de Marcas 22.362 impone como requisito para la renovación de un signo, el uso de esa marca dentro del plazo de cinco años previos a su vencimiento, uso, que tal como lo señaló el a-quo no fue probado, de modo que no cabe aceptar la "reinscripción" cuando la marca de que se trata era insusceptible de ser renovada (confr. causa 6876 del 3.11.89 y sus citas, entre otras). Pues bien, en la solicitud marcaria n° ... se percibe el vocablo CHUPE y esa partícula es evocativa del producto a que está referido y es empleada para identificar -sin derecho a monopolio- a diversos productos de la familia de los chupetines, a ese fin ver el listado emitido por el INPI a fs.11/18 y menciono algunas de ellas: chupetazo, chupetong, chupetraka, chupemu, chupediet etc.. Mas, cabe señalar desde ya, que nada impide formar una marca novedosa -con el alcance relativo que a este concepto se le asigna en derecho marcario- utilizando otros elementos que le otorguen capacidad distintiva suficiente, que es el rasgo principal de la originalidad. Trasladando este concepto al caso concreto de ?CHU-P-T? parece clara la capacidad distintiva del signo peticionado. En efecto en un acercamiento espontáneo y fresco a las designaciones ?CHU-P-T? vs. ?CHUPETON LHERITIER?, ?CHUPETÓN? y ?CHUPETONCITO?; realizadas en forma sucesiva y no simultánea se percibe de inmediato, sin esfuerzo alguno de atención las diferencias que presentan. Y ciertamente, en la aprehensión prerreflexiva de los conjuntos se evidencian las disimilitudes de los signos en pugna, y contra esa realidad chocan los argumentos de la demandada enderezados a demostrar lo opuesto. No hay la menor probabilidad de que el público consumidor pudiera ser inducido a confusión en ninguno de los tres planos en que se practica la confrontación; grafico o visual; fonético o sonoro; y conceptual o ideológico. Es que efectuada la comparación de los conjuntos como totalidades, sin desmembraciones artificiales, la aproximación realizada desprevenidamente, contagia a quien las percibe una evidente sensación de semejanza, pues la eventual coincidencia evocativa de los signos en disputa, no puede ser motivo suficiente para pesquisar semejanzas o similitudes con aptitud seria y eficaz para provocar la confundibilidad en el público consumidor del producto. Anoto, en tal orden de ideas, que desde el punto de vista gráfico la voz CHU-P-T satisface la exigencia de ser clara y distinta, pues la captación visual se presenta de manera principal en los guiones intermedios, que reemplazan a las letras que faltan. Otros argumentos teóricos expuestos en el memorial de agravios son ineficaces para alterar la conclusión acerca de la inconfundibilidad de los signos, como bien fue resuelto por el señor juez en su fundado voto, sea que la nueva marca reciba el trato de una nueva solicitud o ya sea que se considere una renovación de la anterior. En síntesis, juzgo que los signos en cuestión se distinguen con claridad (art. 3°, incs. ?a? y ?b? de la ley 22.362), debiendo ser confirmado el fallo de primera instancia que las declaró inconfundibles. Con costas a la recurrente vencida (art. 68, Cód. Procesal) Él doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). El doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhiere a su voto. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: a) confirmar el fallo de primera instancia que declaró inconfundibles las marcas en disputa b) con costas de ambas instancias a la demandada, que resultó vencida (art. 68,del Código Procesal). Regístrese, notifíquese y devuélvase. GRACIELA MEDINA RICARDO VÍCTOR GUARINONI 003070E