

## Oposicion Al Registro De Marca Cese De Oposicion Computadoras

### JURISPRUDENCIA

### Oposición al registro de marca. Cese de oposición. Computadoras

Se confirma el pronunciamiento que hizo lugar a la demanda por cese de oposición al registro de marca, por entender que a la actora -por su condición de comerciante- le asistía el ?interés legítimo? exigido por el artículo 4 de la ley 22362 y que las marcas en pugna resultaban inconfundibles. En Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero 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.- La sociedad comercial EYTON S.R.L., que se dedica desde el año 2.002 a la exportación e importación de calculadoras básicas, de escritorio, científicas, de oficina, relojes y otros productos del ramo, solicitó ante el INPI el registro de las marcas que usa de hecho una denominativa y otra mixta SUMAC por acta n° 2.539.919 (denominativa) y acta n° 2.759.971 (mixta) en la clase n° 9 del nomenclador marcario internacional. Efectuada la publicación de rigor, las mencionadas solicitudes, provocaron dos oposiciones por parte de la empresa APPLE COMPUTER INC y APPLE INC., como titular de diversas marcas que contienen la partícula MAC para distinguir los productos comprendidos en la misma clase del nomenclador. Mas como el problema no pudo ser superado en las tratativas previas de mediación EYTON S.R.L promovió las demandas de autos contra APPLE COMPUTER INC./ APPLE INC. tendientes a hacer cesar los efectos de ambas protestas (fs 37/38vta y ampliación 60/64); demandas que fueron acumuladas,(fs.74/75) por cuanto las partes y el fundamento de la oposición resultaron ser las mismas con la sutil diferencia de que el pleito principal (causa 1198/2008) consistió en las llamadas marcas denominativas, mientras que la acumulada (causa 4856/2010) corresponde a las llamadas marcas mixtas, hecho que no incide en la decisión. a) Causa n° 1198/2008.-EYTON S.R.L. C/ APPLE COMPUTER INC. S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA. b) Causa n° 4856/2010.- EYTON S.R.L. C/ APPLE INC S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA. a) Causa n° 1198/2008.-EYTON S.R.L. C/ APPLE COMPUTER INC. S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA. APPLE COMPUTER INC. -en su respectiva contestación (fs.94/108vta.)- invocó como fundamento de su oposición la titularidad de sus marcas ?MACINTOSH? (acta n° 1.582.594); ?MAC APPLE? (acta n° 1.769.307); ?POWER MAC? (acta n° 1.879.900); ?IMAC? (acta n° 1.875.028 y 1.942.682); ?MAC? (acta n° 2.383.832) ?EMAC? (acta n° 2.384.558), afirmando que la actora carecía del interés legítimo para solicitar el registro de una marca que se presta a confusión con las de su titularidad. Al respecto puso de relieve que el signo MAC identifica a la familia de productos de APPLE que conforman símbolos notorios y dignos de una protección acorde con esa calidad.(fs.126/145vta.). b) Causa n° 4856/2010.- EYTON S.R.L. C/ APPLE INC S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA. APPLE INC. -en su respectiva contestación (fs.133/145vta.)- invocó como fundamento de su oposición la titularidad de sus marcas ?MACINTOSH? (acta n° 1.582.594); ?MAC APPLE? (acta n° 1.769.307); ?POWER MAC? (acta n° 1.879.900); ?IMAC? (acta n° 1.875.028 y 1.942.682); ?MAC? (acta n° 2.383.832) ?EMAC? (acta n° 2.384.558), ?MAC MINI? (acta n° 2.569.094); ?MACBOOK? (acta n° 2.653.094), ?MAC PRO? (acta n° 2671.196) invocando los mismos argumentos que en la causa principal. II.- Abierto el juicio a prueba en ambas causas y, aportadas las que las partes estimaron convenientes y agregados los respectivos alegatos, la señora Magistrada de primera instancia, dictó una única sentencia a fs.492/497vta.,(fs.462/467vta) y tras recordar con acierto los principios jurisprudenciales aplicables al caso, consideró, que la actora ?por su condición de comerciante- le asistía el ?interés legítimo? exigido por el art. 4 de la ley 22.362 para obtener el registro marcario solicitado. A ese fin examinó las circunstancias adjetivas que caracterizan el proceso, con el objeto de arribar a una solución realista y concorde con los fines perseguidos por la Ley de Marcas, llegando a la conclusión de que no existía interferencia o confusión posible entre el signo ?SUMAC? propuesto por la actora para cubrir los productos abarcados en la clase 9 del nomenclador con las marcas que comercializa la empresa demandada. En definitiva no advirtió violación a los principios vigentes en materia marcaria, y declaró infundada las oposiciones deducida por APPLE COMPUTER INC. y APPLE INC. al registro de la marca SUMAC peticionada por EYTON S.R.L. acta n° 2.539.919 y acta n° 2.759.971 para proteger distinguir los productos en la clase 9 del nomenclador marcario internacional?, e impuso las costas a la accionada vencida (art.68, primera parte, del Cod. Procesal. Me interesa aclarar a esta altura que para una mejor comprensión del asunto citaré las fojas que corresponden a la causa principal (1198/2008) EYTON S.R.L. consintió la sentencia, mas APPLE COMPUTER INC. decidió apelarla a fs. 504 en tanto declaró infundada su oposición. En el memorial de agravios de fs.523/529 que fue contestado por la contraparte a fs 531/534, la apelante sostiene que es inexistente el interés legítimo de la actora para solicitar el registro de una marca que se presta a confusión con las de su titularidad. Cuestiona que la señora juez de grado no haya reconocido el carácter notorio de sus marcas que conforman una ?familia marcaria? generada en torno al signo MAC que requiere un criterio riguroso debido a su condición. Afirma por otra parte

que el agregado de la partícula SU en la marca solicitada no satisface el requisito de novedad relativa que exige la ley. III.- Así reseñada la causa en los aspectos sustanciales que interesan en esta instancia, y antes de entrar al estudio de las cuestiones traídas a esta Alzada y que juzgo necesarias frente al tenor de los agravios; señalo que no he de seguir a la apelante en todos y cada uno de sus planteamientos, limitándome en el caso, a tratar sólo aquéllas que son "conducentes" para la correcta adjudicación de los derechos que les asisten IV.-En sus enunciados primeros, critica el recurrente que la señora Juez se pronunciara en sentido afirmativo sobre la cuestión referida a si el actor se hallaba asistido o no de interés legítimo para solicitar el registro de una marca de productos. Sobre el particular, expone textualmente, que "mi parte no cuestiona la calidad de comerciante de EYTON SRL" y agrega que el interés legítimo exigido por el art 4° de la ley 22.362 es "la necesidad de que el solicitante de una marca cuente con el interés legítimo respecto de cada uno de los signos que solicita como marca". En ese sentido, importa destacar que la demandada ha desinterpretado abiertamente el recaudo exigido por el art. 4 de la ley marcaria, en los términos de la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Y si "como en este caso- el conjunto de elementos probatorios allegados a la causa -que no fueron cuestionados en su oportunidad (art. 403 CPCC)- dan por acreditado que mercado de las computadoras al menos desde el año 2003 (fs.48/53, informe de fs.149 y 153, pericia contable fs.169/170), y que sus actividades comerciales de exportación e importación en ese campo es de 10 años aproximadamente; justifica "sin dudas- admitir el "interés legítimo" que tiene el solicitante para obtener un el registro de una marca que usa de hecho desde el año 2005 y esto, independiente de la confundibilidad que pueda existir con otros registros. Es esta condición de comerciante la que la habilita a solicitar un registro, tema que ya estaba contemplado en el art. 6° de la antigua ley 3975, que indica sobradamente que la decisión de la a quo fue correcta, y que en base al plexo del material adjuntado en el expediente, efectuó una precisa interpretación del interés legítimo del solicitante. De lo expuesto se deduce por tanto, que corresponde desestimar la queja enderezada a cuestionar el interés legítimo de la actora, para obtener el registro marcario peticionado. IV.-Sentado lo que antecede, es hora de centrar la atención en las concretas particularidades del caso, examinando las circunstancias adjetivas que rodean el proceso y que merezcan una apropiada valoración para resolver el diferendo; esto es; si la marca SUMAC solicitada por EYTON S.R.L., en la clase 9 del nomenclador que protege los productos relacionados con la informática, puede coexistir pacíficamente con las marcas "notorias" tituladas de la demandada, abarcadas también en la clase mencionada; o si -por el contrario- se debe vedar su concurrencia por ser susceptible de provocar, en términos de razonabilidad, confusión directa o indirecta; problema que resolveré aceptando, por lo pronto, que las marcas de APPLE COMPUTER INC. alcanzan el rango de marcas "notorias" que le confieren -por su naturaleza- un especial poder diferenciador y al propio tiempo, un enlace directo entre marca y producto . Es por ello que deberé evaluar si la utilización de la marca joven, en la clase en la que se la pretenda usar, puede provocar en el eventual adquirente una confusión respecto del origen y la calidad de los pro-ductos que ampara. No es ocioso recordar un viejo principio jurisprudencial que, para resolver esta clase de conflictos marcarios, "es de fundamental importancia establecer qué clase de público es el comprador de los productos o servicios" prestando particular atención en las características dominantes de los consumidores (confr. J. OTAMENDI, Derecho de Marcas,p. 177, parágrafo 4.7.1-g.) cuya tutela constituye uno de los fines primordiales del ordenamiento legal. V.- Despejada la cuestión planteada en el considerando anterior y para seguir avanzando sobre el tema, -porque este punto proyecta su influencia sobre la confundibilidad- me referiré al problema relativo a la viabilidad de otorgar una acentuada protección a una "familia de marcas" "notorias". Tema ese que requiere de algunas breves precisiones. La "familia de marcas", como instituto jurídico autónomo, no está contemplado en la ley 22.362. Sin embargo, ello no significa que ese conjunto de signos quede marginado de la finalidad de la ley: la protección del público consumidor y la tutela de sanas prácticas mercantiles. Sobre el punto, comparto la afirmación del doctor Otamendi en cuanto a que la ley no impide que alguien registre para sus distintos productos marcas "con características que permitan ser asociadas a un origen común", esto es, diversos signos del mismo fabricante que coparticipan de un ingrediente de relieve o preponderante que haga que el consumidor sepa que todos tienen un mismo origen. Pero para que esa "familia de marcas" merezca apropiada protección, es menester que el elemento característico de esas diversas marcas cumpla con el requisito esencial de estar dotado de suficiente originalidad, de fácil diferenciación y claramente distinguible como lo exige la jurisprudencia con base en el art. 3°, inc a) y b) de la ley de marcas (confr. causa 19.904/96 del 17.12.1996) Muy distinta es la situación de APPLE COMPUTER INC. porque el ingrediente agregado MAC "con el que ha formado una familia de marcas-causa es convincente (véase fs. Anexo I fs. 186/232, Anexo II fs. 233/333, Anexo III fs. 335/360) en cuanto a que MAC en la clase 9 del nomenclador es de uso común y generalizado en la clase mencionada (mas de 30 marcas) y dista mucho de ser ese elemento el que caracteriza y distingue sus múltiples marcas. En el caso APPLE INC. no puede pretender el monopolio de MAC de uso común, y estará obligado "por consiguiente- a tolerar "por haber elegido como "familia de marcas" un signo débil- que EYTON S.R.L. y otros comerciantes también los utilicen en sus marcas. Así las cosas, APPLE COMPUTER INC. 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 9 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.- Se trata entonces, de examinar, si la partícula ?SU? asociada a la terminación ?MAC? presenta rasgos suficientemente distintos con aptitud para originar, en definitiva, un vocablo que -considerado en su totalidad y con el límite valorativo que le cabe a la porción no monopolizable- pueden coexistir pacíficamente, sin mengua para los fines de la ley de marcas (Fallos: 272:290; 279: 150, entre muchos otros). La actora ?como se vé- formó su signo asociándole una sílaba de dos letras: SU en total ausencia de las marcas de la contraria. Y marginando ? como dije- lo referente a la porción MAC de uso común, en mi opinión, no hay posibilidades ciertas de confusión en ninguno de los campos en que se practica el cotejo de las designaciones en conflicto: visual y fonético descartando por su condición de palabras de fantasía el campo ideológico o conceptual. Y no las hay porque la proyección fonética y visual de la marca ?SUMAC? vs. ?MACINTOCH?, ?MAC APPLE?, ?POWER MAC?, ?IMAC?, ?MAC?, ?EMAC?/ ?MAC MINI?; ?MACBOOK? ?MAC PRO? ?que es por todos fácilmente perceptible- pone una nota distintiva suficiente, si se tiene en cuenta que en la especie, los productos que comercializan las partes están destinados a usuarios que normalmente son conocedores en los productos que adquieren y que obran con particular cautela ?por su considerable costo- en la selección y elección de los productos. Es claro que el usuario no actúa con indiferencia en la adquisición de los productos relacionados con el ramo y podrá distinguir una y otra marca sin mayores dificultades porque quien dice APPLE sabe a ciencia cierta que el producto al que se refiere proviene de ese comerciante internacional. Es decir que la notoriedad de las marcas de APPLE constituye un importante factor de distinción que impedirá la confusión o el engaño con la marca que pretende la contraria. Tales consideraciones contestan en lo sustancial las argumentaciones de la apelante, de modo que con lo expuesto queda sellada la suerte de su recurso. En resumen, ponderando que las marcas enfrentadas son claramente distinguibles en los campos del cotejo practicado juzgo que las designaciones enfrentadas, guardan entre sí una distancia suficiente. La peticionaria le agregó una raíz que basta para dar origen a un vocablo dotado de la originalidad o novedad relativa que exige la ley en la materia que permite autorizar su coexistencia y sin mengua de los fines esenciales de la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de las prácticas comerciales honestas (confr. Fallos 272:290; 279:150, entre otros). VI.-Por las razones expuestas precedentemente y concordantes con las de la señora juez de grado, voto en definitiva, porque se confirme la sentencia de fs. 492/497vta. en cuanto declaró inconfundibles las marcas en pugna con costas de ambas instancias a la demandada, que resultó vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal). Los doctores Alfredo Silverio Gusman y Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhieren al voto que antecede. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 492/497vta. en cuanto declaró inconfundibles las marcas en pugna con costas de ambas instancias a la demandada, que resultó vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal). Regístrese, notifíquese y devuélvase. GRACIELA MEDINA  
RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN 000691E