

Recurso Extraordinario Cese De Oposicion Al Registro De Marca Interes Legitimo Ley 22 362

JURISPRUDENCIA

Recurso extraordinario. Cese de oposición al registro de marca.

Interés legítimo. Ley 22.362

Se revoca la sentencia que desestimó la demanda de cese de oposición al registro de una marca para bebidas alcohólicas, dado que debe permitirse que todos aquellos interesados en hacer uso efectivo de un signo puedan solicitar su registro, aplicando con criterio flexible la exigencia de interés legítimo prevista en el artículo 4 de la ley 22.362.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015.- Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Pizzo, Lorenzo Francisco c/ Fratelli Branca Destilerías S.A. s/ cese de oposición al registro de marca", para decidir sobre su procedencia. Considerando: Que esta Corte comparte el dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir por razones de brevedad. Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Reintégrese el depósito de fs. 2. Agréguese la queja al principal, notifíquese y remítanse. RICARDO LUIS LORENZETTI ELENA I. HIGHTON de NOLASCO JUAN CARLOS MAQUEDA Suprema Corte: -I- La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia que había desestimado la demanda de cese de oposición al registro de marca interpuesta por el actor (fs. 712/713 de las actuaciones principales, a las que me referiré salvo aclaración en contrario). Fundó su decisión en la falta de interés legítimo para interponer la acción en los términos del artículo 4 de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones. El tribunal, por un lado, señaló que el actor no era socio de la empresa de bebidas que pretendía hacer uso de la marca al momento de la solicitud de registro. Por otro lado, estimó que de la prueba presentada no surgía que ya fuese titular marcario. En particular, señaló que esa conclusión no se desprendía de las fojas 445/446 de la causa sustanciada con otro demandado y traída como medida para mejor proveer. Por lo tanto, concluyó que no estaba acreditado el legítimo interés del actor. -II- Contra ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario (fs. 719/735), cuya denegación (fs. 753/754) motivó esta presentación directa (fs. 49/53 vta. del cuaderno correspondiente). Relata que solicitó el registro de las marcas "F-NANDITO", "F- NANDITO VII" y "F-NANDITO VII DOBLE" para ciertas bebidas. Sin embargo, la aquí demandada se opuso al registro por considerar que la marca era confundible con su propia marca "FERNANDES", que utiliza para comercializar la misma clase de bebidas, y que el solicitante no tenía interés legítimo. En primer término, cuestiona la interpretación que el a quo realizó del requisito de interés legítimo establecido en el artículo 4 de la ley 22.362. Sostiene que este artículo ha sido reformado precisamente para incluir a quienes quedaban fuera de la anterior enumeración taxativa de la ley 3.975. En este marco, alega que el fin de esta exigencia es evitar el registro especulativo de las marcas, pero que la interpretación de la cámara restringe excesivamente la posibilidad de registrar un signo marcario. Asimismo, explica que se obstaculiza el acceso de nuevos competidores al mercado al exigir ser titular marcario u ocupar un cargo directivo al momento de la solicitud. En segundo lugar, argumenta que aun si se acepta la interpretación realizada por el tribunal, la sentencia incurrió en arbitrariedad al prescindir de prueba relevante para mostrar que el actor efectivamente cumplía con los requisitos exigidos por la cámara para acreditar un interés legítimo. Señala que el tribunal apelado afirmó que no era titular marcario al momento de la solicitud, mientras que la conclusión contraria surge de los registros marcarios que constan a fojas 356/359 del expediente "Pizzo, Lorenzo Francisco c/ Biexycon SA y otro s/ cese de oposición al registro de marca", que corre agregado. -III- El recurso extraordinario fue mal denegado pues controvierte la inteligencia que el tribunal apelado ha dado al requisito contemplado en el artículo 4 de la ley 22.362 -de carácter federal (Fallos: 305:1589)- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que la actora fundó en ella (art. 14, inc. 3, ley 48). En el mismo sentido, estimo que los agravios relativos a la valoración de la prueba tendiente a mostrar el cumplimiento de este requisito en el caso se vinculan de modo inescindible con el tema federal en discusión y, por lo tanto, deben ser examinados en forma conjunta. Por lo tanto, el recurso de queja es procedente. -IV- En mi entender, el tribunal apelado realizó una interpretación errada del artículo 4 de la ley 22.362 al restringir arbitrariamente la legitimación para registrar un signo marcario. Esta norma prevé que para ser titular de una marca se requiere un interés legítimo del solicitante. Cabe recordar que la ley 22.362 tuvo por objeto ampliar la legitimación de quienes pueden ser titulares marcarios, que la derogada ley 3.975 limitaba a comerciantes, agricultores e industriales. Así, la ley actual permite que todos aquellos interesados en hacer un uso efectivo de un signo puedan solicitar su registro. En este sentido, el requisito establecido en el artículo citado busca evitar el registro de marcas con fines

especulativos, pero no de aquellos registros que tienen un fin legítimo. En ese marco, la sentencia apelada limita el acceso a este derecho a titulares marcarios o a socios y directores de empresas sin ofrecer ninguna justificación para ello. Por lo tanto, restringe indebidamente la legitimación prevista en la ley, en sentido contrario al fin y al texto de la norma. En mi entender, el actor acreditó tener un interés legítimo en el registro de los signos marcarios en cuestión. Por un lado, consta en fojas 357/359 del expediente "Pizzo, Lorenzo Francisco e/ Biexycon SA y otros s/ cese de oposición al registro de marca" que el actor es titular de varias marcas correspondientes a las clases 32 y 33, a las que también pertenecen los signos que ahora quiere registrar. De allí también surge que el señor Pizzo ya era titular de estas marcas al momento de la solicitud de los signos "F-NANDITO VII" y "F-NANDITO VII DOBLE". Por otro lado, ha quedado acreditado que el actor actualmente integra el directorio de la empresa Refres Now SA, dedicada a la comercialización de bebidas (ver fs. 483). Por lo tanto, entiendo que, de conformidad con el criterio flexible con el que cabe valorar los elementos probatorios en casos como el presente, el actor cumple con la exigencia de interés legítimo que requiere el artículo 4 de la ley 22.362. -V- Por lo tanto, opino que corresponde declarar admisible la queja, hacer lugar al recurso extraordinario con el alcance expuesto, revocar la sentencia apelada y mandar a que por ante quien corresponda se dicte una nueva ajustada a derecho. Buenos Aires. 25 de agosto de 2015 Irma Adriana García Netto Procuradora Fiscal Subrogante ADRIANA N. MARCHISIO Prosecretaria Administrativa Procuración General de la Nación

Correlaciones: Ley 22.362 - BO: 02/01/1981. Eyton SRL c/Apple Inc s/cese de oposición al registro de marca - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. Sala II - 27/02/2015. 004462E