

Derecho Marcario Registro De Marcas Oposicion Rechazo

JURISPRUDENCIA

Derecho marcario. Registro de marcas. Oposición. Rechazo

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de noviembre del año dos mil quince, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos ?Martínez Hnos. y Cía. SRL c/ Starbucks Coffee Company s/ cese de oposición al registro de marca?, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Recondo dijo: I. El señor Juez de primera instancia resolvió hacer lugar a la demanda y declarar infundada la oposición que dedujera la demandada a la solicitud de la marca mixta ?MARTINEZ EXPRESS? para todos los productos de la clases 30 y 43 e impuso las costas a cargo de la vencida (fs. 486/489 vta.). Para así decidir, estimó que el solicitante cumple adecuadamente con el requisito de intereses legítimos en razón de la actividad que desarrolla, el uso de la marca requerida como así también de las varias otras que posee registrada. En cuanto al cotejo, entendió que los signos contrapuestos son inconfundibles pues presentan rasgos disimiles que absorben la alegada similitud devenida por la utilización de los colores empleados en ella, como así también, que los diseños cuentan con elementos denominativos y gráficos predominantes que en nada se acercan uno al otro. II. Apeló la demandada a fs. 497, recurso que fue concedido libremente a fs. 498. Elevados los autos a la Sala, expresó agravios a fs. 505/515, los que fueron contestados a fs. 517/535. Median asimismo recursos de apelación por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al finalizar el presente Acuerdo. El apelante centra sus quejas en que la actora pretende generar una asociación con su mandante al pretender registrar un signo que tiene la misma estructura y combinación de colores característicos de Starbucks. III. Está acreditado que la actora solicitó el registro de la marca mixta ?MARTINEZ EXPRESS? (actas n° 2.656.154/155), para distinguir todos los productos de las clases 30 y 43 (fs.1/3) como así también su titularidad y el uso otorgado -desde hace un tiempo- al signo CAFÉ MARTINEZ y MARTINEZ EXPRESS. En ese sentido, el perito contable informó el uso de las antedichas marcas en locales propios y franquiciados dedicados a la venta de café en grano y molido y azúcar (fs. 320/322). El signo requerido por la peticionaria es un conjunto mixto integrado por la palabra denominativa MARTINEZ EXPRESS dentro de un círculo que contiene en la parte céntrica una tasa humeante y granos de café a ambos lados. El fondo es verde y las figuras (letras y granos) son blancas (ver facsímil de fs.1 y 53 vta.). A la concesión se opuso la firma demandada por estimar que resultaba confundible con su registro ?STARBUCKS? y diseño que distingue una cadena de cafeterías (fs. 54). El signo del accionado consta también de un círculo que en su parte de adentro posee la figura de una mujer con los cabellos largos y dos estrellas en los extremos izquierdo y derecho. Los colores empleados son negro en su parte central, verde en la parte de afuera y blanco en lo que respecta a la figura y las letras. IV. En este contexto, comparto con el doctor Rojas Salinas que las marcas enfrentadas poseen ingredientes que permiten distinguirlas, de modo que del registro pretendido no habrá de derivarse en desmedro alguno para el logro de los propósitos esenciales de la ley de marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de las correctas prácticas comerciales. Gráficamente -y en el consecuente plano fonético-, su distinción no ofrece dificultad toda vez que no tienen ningún elemento común. Las semejanzas entre ambas marcas se reducen a que el logo es circular y la elección de casi los mismos colores verde y blanco. Sin embargo, es singularmente claro que las similitudes existentes no son determinantes ya que la marca solicitada se halla constituida además por un conjunto de elementos que ponen notoria distancia respecto de la marca protestada. Basta ver, en ese sentido, que el signo pretendido por la actora debe ser apreciado tal como se presenta ante el público consumidor, es decir, como marca mixta (denominativa y logo), adquiriendo especial preponderancia el elemento MARTINEZ EXPRESS. Además, cabe señalar que los consumidores no han de reconocer los locales por el color ni por la forma de los logos sino principalmente por las marcas que los identifican. V. Hay en la causa, además, otro elemento que permite descartar el riesgo de confusión indirecta. En esa línea, no puede soslayarse que la actora tiene registrada la marca mixta ?CAFÉ MARTINEZ? para distinguir desde 1933 sus locales de venta de café y productos gastronómicos y, por otro lado, es por todos conocidos a que tipo de actividad se dedica Starbucks. En este particular contexto, no es razonable asumir que el público vaya a confundir los productos que pretende explotar la actora, con los que expende la demandada en su cadena de locales de café. Por ello, voto porque se confirme la sentencia apelada, con costas. La Dra. Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe. Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015. Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada a la recurrente vencida (art 70 Código Procesal). Teniendo en cuenta que esta Sala ha actualizado recientemente la base regulatoria tomada en concepto de honorarios profesionales en este tipo de juicios, la naturaleza del asunto (demanda y reconvención), las marcas involucradas y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas (3/3), confirmase los honorarios de los

doctores Mario Barrasa y Juan Carlos Ojam y Manuel Alonso. En atención a las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito contador Javier Cora así como la extensión y complejidad de la tarea efectuada, confirmase sus emolumentos desde que sólo fueron apelados por altos. Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final de la apelación, regulase los honorarios del doctor Mario Barrasa en la suma de pesos DIECINUEVE MIL QUINIENTOS (\$ 19.500) y los del doctor Manuel Alonso en pesos TRECE MIL SEISCIENTOS (\$ 13.600). El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN). Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase. Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina 006906E