

Marcas Caducidad No Uso Por Plazo De Cinco Anos

JURISPRUDENCIA

Marcas. Caducidad. No uso por plazo de cinco años

Se

revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda declarando la caducidad de la marca objeto de litigio, ya que ella no fue objeto de concreta comercialización o explotación real durante el lapso que establece el art. 26 de la Ley de Marcas. En Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de dos mil tres reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: ?FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE C/ LABORATORIOS BAGÓ S.A. S/ CADUCIDAD DE MARCA?, respecto de la sentencia de fs.287/289 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden; señores Jueces de Cámara doctores Eduardo Vocos Conesa y Marina Mariani de Vidal. A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor EDUARDO VOCOS CONESA dijo: I. Laboratorios Bagó S.A., solicitó el 13.4.1977 el registro de la marca LIPIDIUM, que limitó a un producto ?hipolipemiente? (fs.151 y 234), la que le fue concedida el 10.2.84 (nº ..., fs.157 vta. ó fs.245). El 1º.02.94 pidió la renovación de dicha marca declarando que ?está en uso para productos medicinales? (confr. fs.158 y vta. ó 246 vta.), obteniendo su concesión el 28.02.94 (nº ..., fs.159 vta. ó 248; ver también fs.187). Fournier Industrie et Santé, el 23.03.95, pidió ante el I.N.P.I. el registro de la marca LIPIDIL ceñida, después, para distinguir únicamente ?un producto medicinal hipolipidemiente de uso humano? de la clase 5, la que fue inscripta el 17.02.97 bajo el nº El 9 de septiembre de 1999, Fournier Industrie et Santé promovió contra Laboratorios Bagó S.A. la demanda de autos, con el objeto de lograr que el juez declarara la caducidad de la marca LIPIDIUM por falta de uso (art.26, ley 22.362), a cuyo fin señaló que dicho signo no había sido aplicado para identificar producto alguno en el lapso de cinco años inmediatamente anteriores a la iniciación de la demanda (confr. escrito de fs. 17/19). A esa pretensión se opuso la emplazada afirmando, por una parte, que no era cierto el no uso del signo LIPIDIUM y, por otra, que la actora que había podido registrar sin inconvenientes de ninguna especie la marca LIPIDIL y no era objeto de turbación en cuanto a su uso carecía de ?interés legítimo? para formular la referida demanda de caducidad; máxime ponderando que fue ella quien provocó la coexistencia registral y consideró que LIPIDIUM y LIPIDIL eran inconfundibles, pues realizó todos los trámites para inscribir esa última marca cuando ya estaba registrada desde hacía años la anterior (ver responde de, fs.42/50). II. El señor Juez de primera instancia, en el fallo de fs.287/289, puntualizó que para solicitar la caducidad de una marca por falta de uso (art.26, L.M.), el actor debe estar asistido de ?interés legítimo? y esta circunstancia se da cuando: a) el signo atacado forma obstáculo al registro de un signo marcario pretendido por el demandante; o b) la marca cuestionada perturba o interfiere u obstaculiza el uso de la que es titular el actor. Partiendo de esas premisas, el Magistrado juzgó que la parte actora no había acreditado el interés legítimo necesario para sustentar la demanda de caducidad marcaria, por lo que decidió su rechazo, con costas; ello así, no sin antes destacar que ?Fournier? demostró entender que los vocablos no eran confundibles cuando solicitó el registro de LIPIDIL hallándose inscripta LIPIDIUM, por lo que la actitud asumida en autos comportaba un alzamiento contra sus propios actos. III. La sentencia fue apelada por la vencida (fs. 295), quien expresó agravios a fs.307/311, contestados a fs. 327/335. Median, además, diversos recursos relacionados con los honorarios de los profesionales intervinientes por ambas partes (v. fs.293, 295 principal y otrosí y 297), los que serán objeto de examen por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente acuerdo. IV. Como uno de los aspectos esenciales del conflicto coincide en sus notas principales con el tema que examiné en un precedente de perfiles análogos, reproduciré aquí lo allí dicho (causa 26.836/94, ?Laboratorios Duncan S.C.A. c/ FADA IND.COM. Y FARMACÉUTICA S.R.L. s/ caducidad de marca?, sentencia del 9.9.99, cuyo texto fue publicado por E.D. 11.10. 2000, fallo 50.366 y J.A. 13.9.2000). Las marcas de productos y servicios como lo venía precisando la jurisprudencia bajo el régimen de la ley 3975 no fueron concebidas como títulos especulativos, no obstante lo cual existían actividad ciertamente bien conocida en el mundo marcario agencias que se dedicaban sólo al registro y venta de marcas e, inclusive, a lucrar con oposiciones que luego dejaban sin efecto a cambio de una contraprestación dineraria (ver que J. OTAMENDI en la 2ª ed., de su ?Derecho de Marcas? destacaba esa práctica espuria, pág.354). Por eso, una de las principales reformas que introdujo en el régimen marcario la ley 22.362 fue procurar corregir esa conducta viciosa y socialmente disvaliosa, imponiendo como condición para la perdurabilidad de una marca salvo las llamadas ?de defensa? (art.26, segundo párrafo, L.de M.) su efectiva utilización para individualizar y distinguir productos y servicios, so pena de ser declarada caduca a pedido de parte interesada legítimamente; caducidad que podía ser demandada judicialmente siempre que el signo registrado no hubiese sido objeto de utilización en los últimos cinco años previos a la iniciación de la demanda por caducidad (art.26 citado). V. Los presupuestos fundamentales de la caducidad marcaria pueden ser sintetizados del siguiente modo: a) falta de uso durante el lapso que la ley prevé, porque el empleo

efectivo de la marca es uno de los pilares de la ley 22.362 (confr. J. OTAMENDI, op.cit., pág.223); b) demanda de caducidad enderezada a obtener una declaración judicial con ese alcance; c) promovida por quien tuviera interés legítimo en obtener esa declaración de la Justicia. Ahora bien, puesto que la caída de una marca no usada impresiona tener una proyección dañosa prácticamente nula, no comparto la interpretación restrictiva del concepto de "interés jurídico" que anima a la sentencia apelada. Recuerdo, en ese sentido, que en la causa "Laboratorios Duncan c/ Fada" antes citada señalé que la existencia o inexistencia de interés legítimo en el demandante, salvo casos excepcionales, debe ser ponderada considerando la situación jurídica presente al tiempo del vencimiento del plazo de vigencia, debiendo el concepto de "interés jurídico" ser interpretado con amplitud de criterio (concordemente: J. OTAMENDI, op.cit., págs.341 y 347). Ello se encuentra justificado pues no cabe extremar el rigor interpretativo cuando se está frente al titular de una marca inscrita que ha demostrado durante largos cinco años manifiesto desinterés en que ese signo cumpla sus funciones específicas: identificar un producto o servicio diferenciándolo de otros e individualizando, además, su origen o procedencia. En ese orden de ideas, agregué que dentro de "interés legítimo", a los efectos examinados, cabían circunstancias harto dispares, lo cual se explicaba porque la caducidad de la marca era de dudosa repercusión negativa para su titular, cuya pasividad revelada por el no uso durante un lustro permitía que otros comerciantes o industriales aprovecharan esa situación, sea para desembarazarse de una marca con elementos de alguna semejanza con una marca propia; sea para registrar como propio el signo vuelto al dominio público; o ya fuere para eliminar con trámite simple la marca que requeriría un trámite complejo de nulidad, o bien con el objeto de enervar una marca de la competencia de especial mensaje semántico o poder de seducción, por su originalidad, fuerza evocativa, simplicidad para recordarla, etc. Más todavía: una de las situaciones entre tantas de interés legítimo en obtener la caducidad se configura cuando el titular del signo no respetó exponiéndose a una acción de nulidad los preceptos del art.3º, incs. a) y b), de la Ley. La acción de caducidad le permite al eventual infractor suprimir el óbice a su signo. Y aunque el registro en cierta manera transgresor no hubiera merecido ser calificado, en su tiempo original, como de buena fe, el hecho de la caducidad de la marca registrada idéntica o similar (para los mismos productos o semejantes o superpuestos) elimina el riesgo de confundibilidad, con lo que queda asegurado hacia el futuro el cumplimiento de los fines de la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales (confr. Corte Suprema, doct. de Fallos: 272:290; 279:150, entre muchos otros). Porque la concreción en la realidad de esos altos fines sociales requiere una clara identificación de los productos y servicios, de allí que como lo ha destacado Otamendi en su obra varias veces citada "el espíritu de la legislación marcaria, antes y ahora, es el evitar la confusión" (confr. pág. 156). VI. Desde la perspectiva expuesta, juzgo que a la actora le asiste verdadero interés legítimo en obtener la declaración de caducidad de la marca de su adversaria, en tanto quede acreditado tema al que habré de referirme enseguida que ella no fue objeto de concreta comercialización o explotación real durante el lapso que establece el art.26 de la Ley de Marcas. Y digo que tiene interés legítimo porque, al margen de lo que ella pudiese haber pensado cuando solicitó el registro de LIPIDIL hallándose concedida la marca LIPIDIUM (volveré luego sobre esto), paréceme indudable que ambos vocablos aprehendidos en forma sucesiva y no simultánea y como totalidades, sin seccionamientos arbitrarios presentan una subida semejanza. No es ésta una impresión caprichosa sino, como se advierte sin esfuerzo, el resultado natural de la cantidad de elementos coparticipados que poseen: la raíz evocativa (y débil por su carácter de uso común), y la repetición idéntica de las seis primeras letras, colocadas en exacta ubicación y con el único rasgo distintivo de las letras terminales (UML). Es por cierto incuestionable que en las voces LIPIDIUM y LIPIDIL pesan más las semejanzas que las diferencias, tanto en los terrenos gráfico como fonético, y ello es más que suficiente para estimar que a la demandante le asiste legítimo interés en eliminar ese factor que puede llegar a transformarse en un obstáculo para el pacífico desarrollo de su marca (la mera eventualidad de la cesión de LIPIDIUM a un tercero es susceptible de ser semilla de conflictos y no hay que esperar su concreción sino arbitrar soluciones que aseguren la tranquilidad en el orden del comercio y eviten la sola posibilidad de que se planteen situaciones que alteren la armonía del conjunto social). En forma constante se ha resuelto que, en los conflictos de confundibilidad marcaria, no se requiere la prueba de casos concretos de errores o equívocos de los consumidores sino que, basta para cohibir la concurrencia de dos signos, la sola probabilidad razonable de que en un futuro se puedan producir confusiones (actualmente conjeturales). Y es concorde con dicho criterio que, en los supuestos de demandas de caducidad de marcas por falta de uso, se procure soluciones que proyecten sus efectos sobre el futuro cuando es probable o posible que, de no darse ellas, la convivencia social armónica habrá de verse alterada o perturbada por entuertos que en la actualidad ya son algo previsible en términos de una prudente razonabilidad. VII. Sostuvo la demandada haber usado el signo LIPIDIUM (responde de fs.42/50), pero en una presentación siguiente (fs.74) reconoció que no había en el mercado ningún producto designado con aquel signo. Y por los trámites que realizó Laboratorios Bagó S.A. ante el ANMAT es presumible que nunca haya empleado realmente la marca LIPIDIUM para distinguir efectivamente producto alguno, lo que torna presumible que la declaración de uso para obtener la renovación de la marca del 1º de febrero de 1994 según constancia de fs.158 y vta. o fs. 246 vta. fue falsa y, por consiguiente, el título que así le fue concedido adolece de nulidad absoluta (art.953 del Código Civil; confr. arts.20 y 24 de la ley

22.362; ver J. OTAMENDI, ¿Derecho de Marcas?, 4ª ed., Bs.As. 2002, pág.225; esta Sala, causa 26.836/94, ¿Laboratorios Duncan SCA c/ FADA?, del 9.9. 99). No haré mérito particular de este extremo que no formó parte de la litis para decidir el conflicto, pero sí comporta un ingrediente circunstancial más que convence respecto del interés legítimo de la actora en obtener la declaración de caducidad del signo LIPIDIUM de la demandada. Cuadra anotar, en este orden de cosas, que LIPIDIUM fue solicitada y concedida en 1977 y 1984, respectivamente (ver consid. I) y que el único uso pretendido por la accionada consiste en el requerimiento ante el ANMAT de la renovación del permiso o autorización o reinscripción en 1997. Empero, este trámite en las circunstancias que especifican el sub examen no configura ¿comercialización? ni ¿explotación real? (sería y clara intención de uso), resultando un factor persuasivo en sentido contrario el hecho de contar con la marca registrada desde 1984 y no haberla aplicado a producto alguno pasados diecinueve años. En resumen, podemos decir hasta aquí: 1º) que la marca LIPIDIUM no fue usada dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de iniciación de la demanda de caducidad; 2º) que la actora tiene interés legítimo en obtener la declaración judicial de caducidad (art.26 de la Ley de Marcas). Resta examinar, a continuación, si la invocada doctrina de los propios actos se eleva a un tropo que impide a la demandante requerir la declaración de caducidad, por el hecho de que ella solicitó el registro de LIPIDIL cuando LIPIDIUM se hallaba inscripta, es decir, que en su hora no las consideró confundibles. Y si no lo eran, no se ve por qué en la actualidad esos vocablos se habrían vuelto semejantes a un nivel capaz de inducir a confusiones al público consumidor. En otros términos, juzgar hoy confundibles LIPIDIL y LIPIDIUM en la clase 5 cuando antes fueron estimadas como no confundibles, significa que ¿Fournier Industrie et Santé? se coloca en una posición contradictoria con su conducta anterior, jurídicamente relevante y eficaz. En numerosas ocasiones he señalado que la doctrina de los propios actos, en esta particular materia de los conflictos marcarios que desbordan el interés de las partes y se proyectan sobre la sociedad en general (el público consumidor) debe ser aplicada con singular delicadeza de juicio, porque la conducta previa de las litigantes que responde a muy diferentes causas no puede ser razón que sirva para legitimar la concurrencia de marcas confundibles afectando uno de los fines esenciales de la Ley de Marcas, ni tampoco puede tener el efecto de derogar el instituto de la caducidad de las marcas por el no uso, en tanto comporta uno de los rasgos de importancia sobre el que se estructura el régimen marcario argentino. Por lo demás, circunstancias sobrevinientes al registro de la marca de la actora (LIPIDIL) bien pueden justificar un cambio de actitud en la defensa del signo, como por ejemplo si éste por fuerza de grandes inversiones hubiera conquistado una significativa clientela y la marca no usada, ante esa realidad comprobada y la similitud de los vocablos, se decidiese a explotarla aprovechando la propaganda y el prestigio alcanzado por su adversaria. Y si, como en el sub lite ocurre según dijimos antes, las marcas son claramente confundibles (LIPIDILLIPIDIUM), la eliminación por caducidad de una de ellas comporta una solución que es concorde con la finalidad de la Ley: evitar la confusión por coexistencia de marcas de subida semejanza. A este resultado es pertinente darle preferencia por sobre la doctrina de los propios actos, de singular juego en la materia (confr. esta Sala, causas: 20.590/96 del 22.8.96, consid. VI y sus citas, y 1201/97 del 22.08.2002), desde que no consulta más que el interés de las partes y desatiende un aspecto fundamental como es el interés del público consumidor (conf. Corte Suprema doctr. de Fallos: 272:290; 279: 150, entre muchos otros). Desde otra perspectiva, la declaración judicial de caducidad del signo LIPIDIUM que propicio (art.26, ley 22.362) no ocasiona, sustancialmente, un gravamen real a la demandada no bien se pondera que esa marca no superó el mero estado registral desde que fue solicitada en 1977 hasta el presente y, por otro lado, que muy probablemente por haber sido renovada con base en una declaración falsa de uso el título actual se encuentre viciado de nulidad absoluta (causa 26.836/94 antes citada; J. OTAMENDI, op.cit., 4ª ed., pág.225). Agregaré, para concluir este voto, que si bien en la demanda no se hizo alusión al tema de confundibilidad de las marcas enfrentadas en autos, débese ponderar que la accionada planteó en el responde de fs.42/50, lo atinente a la falta de interés jurídico de su contraria para reclamar la caducidad y este punto propone implícitamente lo referido a la semejanza o no de los signos como uno de los requisitos, no excluyentes de otros, para la viabilidad de la pretensión hecha valer en el sub lite. De donde se sigue que el análisis de aquel tema no significa, en modo alguno, violar el principio de congruencia (arts.34, inc.4º y 163, inc.6º, del Código Procesal) ni afectar el derecho de defensa en juicio de las litigantes. Por lo demás, si el juzgador considera que el estudio del problema de la confundibilidad es conducente para la adecuada solución del diferendo, nada obsta para que se pronuncie sobre él en ejercicio de las facultades que resume el proloquio latino iura curia novit; ello así, en la medida en que no altere las circunstancias de hecho de la causa ni agregue a ésta elementos que no han sido incorporados por las partes, pues le corresponde decidir las pretensiones calificadas según fuese el régimen legal que las reglamenta (art.163, inc.6º, del citado Código), y sin incurrir en excesos formales que obstaculicen la respuesta justa al conflicto sustancial planteado en el proceso. Voto, en definitiva, por la revocación de la sentencia apelada y por la admisión de la demanda, declarando en consecuencia caduca la marca LIPIDIUM, título nº ..., para distinguir un producto hipolipemiente, de la clase 5. Con costas de ambas instancias a la demandada vencida (art.68, primer párrafo, del Código de forma). La señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo

que terminó el acto. Buenos Aires, de diciembre de 2003. Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda declarando la caducidad de la marca LIPIDIUM, n° ... registrada en la clase 5 para distinguir un producto hipolipemiente. Con costas de ambas instancias a la demandada vencida (art.68, primer párrafo, del Código Procesal). De conformidad con lo establecido en el art.279 del citado Código, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, los trabajos y etapas cumplidas, fijase los honorarios conjuntos de los doctores Andrea Barreiro Vázquez y Miguel B. O'Farrell en la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 6.300), y los del doctor José María Vicetto (h) en la de CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 4.400) (arts.6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la 24.432). Por alzada, ponderando el resultado del recurso, regúlase los emolumentos de los doctores Alejandro Varde y Miguel B. O'Farrell, en conjunto, en DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS (\$ 2.205) y los del doctor José María Vicetto (h) en UN MIL CIEN PESOS (\$ 1.100) (art.14 del arancel). Déjase constancia de que la tercera vocalía de la Sala se encuentra vacante (art.109 del Reglamento para la Justicia Nacional). Regístrese, notifíquese y devuélvase. FDO: EDUARDO VOCOS CONESA MARINA MARIANI DE VIDAL .
007739E