

Marcas Cese De Oposicion Al Registro De Marca Inconfundibilidad

JURISPRUDENCIA

Marcas. Cese de oposición al registro de marca. Inconfundibilidad

Cabe mantener la sentencia que hizo lugar a la demanda de cese de oposición al registro de marca interpuesta por la accionante, ya que las marcas en pugna no son confundibles.

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril de 2016, 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, el doctor Alfredo Silverio Gusman dijo:

I. Al registro de la marca "HEELYS" para distinguir todos los productos dentro de la clase 25 del nomenclador internacional, solicitado por "HEELING SPORTS LIMITED" a través del acta n° ..., formuló oposición Daniel Antonio SALICA, invocando confundibilidad con su marca "HEALING", inscrita en la clase 25 concedida por acta n° Como el conflicto de intereses no pudo ser zanjado en la mediación previa obligatoria que prevé la Ley N° 24.571, estimando que la objeción a la solicitud del acta n° ... era infundada, por tratarse de signos inconfundibles y destinados a distinguir artículos diferentes, el peticionario del signo objetado promovió la demanda de autos desarrollando los argumentos que -en su criterio- demostrarían que los signos enfrentados resultaban inconfundibles (confr. escrito de inicio, fs. 28/31 y ampliación obrante a fs. 319/326).

Al progreso de esa pretensión se resistió el emplazado, Daniel Antonio SALICA, quien insistió en que el signo era confundible con su marca, desarrollando en defensa de su postura los argumentos ponderados por su parte para sostener la improcedencia del registro requerido (confr. responde de fs. 385/399).

II. Luce a fs. 508/511 la sentencia de primera instancia en donde el Magistrado "a quo" decide hacer lugar a la demanda interpuesta por la accionante, declarando infundada la oposición deducida por Daniel Antonio SALICA al registro de la marca "HEELYS" para distinguir productos de las clases 25, e imponiendo las costas a la vencida.

Para arribar a dicha solución, consideró que a la actora le asistía el "interés legítimo" exigido por el art. 4 de la Ley N° 22.362 para obtener el registro marcario solicitado. Agregó -entre otras cuestiones- que las marcas enfrentadas eran gráfica y conceptualmente inconfundibles. Asimismo, entendió que el producto a distinguir y el que ya estaba en explotación tenían muy distinta finalidad, hallándose en buena medida garantizado que no habrá posibilidad de confusión en el público consumidor.

III. Contra esa decisión se alzó la accionada, quien formuló sus quejas en la pieza de fs. 533/545vta., sosteniendo en síntesis: a) El Magistrado de la anterior instancia yerra al considerar que las marcas resultan inconfundibles, en tanto del cotejo fonético surge que los signos no resultan claramente distinguibles; b) Discrepa con el criterio benévolo en que el "a quo" efectuó el análisis de las marcas enfrentadas; c) El sentenciante sostiene la inconfundibilidad ponderando las circunstancias adjetivas de la causa en forma parcial y teórica, siendo que circunscribe el conflicto a la probabilidad de que un comprador de zapatillas con ruedas crea estar adquiriendo un producto vinculado con el centro de salud; d) Omite considerar la cuasi identidad del nombre de la actora "HEELING" con la denominación comercial y de la marca "HEALING" y e) Finalmente, se agravia de la forma en que fueron impuestas las costas.

En la réplica de fs. 547/556, la actora postula la confirmación de la sentencia en todas sus partes, con expresa imposición de costas.

IV. Así planteados los términos, la cuestión a resolver se ciñe en determinar si los signos en pugna pueden coexistir pacíficamente o si se debe vedar la concurrencia marcaria por ser susceptible de provocar, en términos de razonabilidad, confusión directa o indirecta. Esta cuestión, en definitiva, debe ser decidida atendiendo a que las marcas deben ser "claramente distintas" (art. 3, inc. b), Ley N° 22.362), tanto en una aprehensión prerreflexiva como en el análisis detallado posterior. Para ello, el Juez habrá de ubicarse en el ángulo del consumidor medio, para comprobar si la percepción de una marca suscita el recuerdo de la otra y por ende entraña el riesgo propio de una "similitud confusionista". Destaco que es principio básico en la materia que las marcas deben ser claramente distinguibles (art. 3, incs. "a" y "b", Ley N° 22.362 y jurisprudencia nutrida sobre el punto; esta Sala, causa 7048 del 12.12.89, entre otras); requisito en cuya observancia se hallan interesados los fines esenciales de la Ley de Marcas, que son la tutela de los consumidores de los productos y usuarios de los servicios y el amparo de las sanas prácticas de la competencia mercantil (conf. Corte Suprema, Fallos: 255:26; 257:45; 259:282; 279:150, etc.). A ese efecto, recordaré cuatro principios elementales en la materia: 1°) Que debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias entre los registros enfrentados; 2°) Que basta que el parecido se presente en alguno de los tres campos del cotejo -gráfico, fonético o conceptual- para que se justifique vedar la coexistencia; 3°) En caso de que la solución se preste a una duda reflexiva (y no a la mera duda espontánea que provocan, en general, la mayoría de estos conflictos), corresponde preferir la marca registrada, en tanto constituye un derecho adquirido, por sobre la pretendida, que no excede el campo de la mera expectativa; y 4°) Es bien conocido el valor que, en esta materia, tiene la impresión que deja la aprehensión prerreflexiva de los signos enfrentados.

A modo preliminar, debo puntualizar que conforme con una antigua directiva del Máximo Tribunal, esta clase de contiendas no debe ser resuelta sobre bases meramente teóricas o abstractas, sino atendiendo con realismo a los verdaderos intereses comerciales y productivos en juego (C.S.J.N. Fallos:

237:299). Se trata, en suma, de la valoración de las llamadas "circunstancias adjetivas de la causa". Es necesario estudiar detenidamente los hechos propios que le confieren al conflicto su singular ambientación. No es el encadenamiento de sumarios jurisprudenciales lo que puede llevar a una definición adecuada de la litis -de relativo valor en conflictos marcarios, máxime sino se los vincula al caso concreto-, sino la ponderación perspicaz del conjunto de circunstancias con la mira puesta en resolver la concreta controversia (confr., esta Sala, entre muchas otras, causa "Panamericana de Plásticos S.A. c/ Alpargatas S.A.", del 26.7.85; ver, asimismo, J. OTAMENDI, "Derecho de Marcas", 3a. ed., pág. 199). En ese orden argumental, creo que el ejemplo empleado por el colega "a quo" se dirigió a intentar despejar dudas acerca de la posibilidad de que los consumidores incurran en confusiones, mas no advierto en su decisorio ánimo peyorativo hacia la actividad que desarrolla la demandada (ver fs. 538vta./539). V. Aplicando las mencionadas pautas al conjunto que desea registrar la actora, encuentro -al igual que con acierto lo ha destacado la sentencia apelada- que éste no cae en las prohibiciones establecidas por los arts. 2, inc. a) y b), y 3, inc. d) de la Ley N° 22.362. En el caso, el debate consiste en si se confunden o no las expresiones "HEELYS" (solicitada) y "HEALING" (oponente) para funcionar como marcas registradas de productos de la clase 25 del nomenclador referido. La cuestión se traslada, entonces, a meritar la fuerza diferenciadora de las raíces, que suelen ser la porción de la marca a la que mayor atención se le presta, por ser la de más fácil memorización (esta Sala, causas n° 7245 del 29.5.79 y 3185 del 11.12.84, entre otras). Acercándome de ese modo a las raíces en pugna ("HEE" y "HEA") no alcanzo a percibir que exista entre ellas ninguna similitud en los tres campos del cotejo. En cuanto al primero de los signos enfrentados, un análisis pormenorizado de esas letras confirma la facilidad de individualizarlas: de tres letras que las forman, si bien una vocal y una consonante son comunes, es por completo diferente la restante vocal ("E" por un lado y "A" por el otro). Ello trae, como resultado que también sus estructuras visuales conserven su fuerza diferenciadora y que mantienen la distinción: HEE-HEA. Asimismo, no es atendiendo de manera exclusiva a la coparticipación de las vocales que se puede arriesgar la conclusión de la similitud de los vocablos enfrentados. Y así contempladas, sea por el efecto de la aprehensión espontánea o por consecuencia de un examen más detenido, tengo para mí que difícilmente alguien incurra en confusión -en términos de razonabilidad- entre las expresiones artificiales HEE y HEA. VI. Así las cosas, la unión de esas raíces tan distintas a las desinencias LYS y LING, contagia a los conjuntos rasgos singularizantes de fácil y rápida percepción. HEELYS y HEALING evidencian diferencias notorias. Aunque la confrontación no debe ser efectuada en forma simultánea, sino sucesiva, he puesto una marca junto a la otra para mostrar la incidencia que tienen las raíces dentro de los conjuntos. Comparándolas, se advierte que ellas exhiben un poder tal que -asociadas a las desinencias- diluyen toda posibilidad de confusión. Juzgo, en síntesis, que los conjuntos en conflicto son claramente distinguibles en las tres esferas de la comparación marcaria, de manera que su coexistencia no habrá de afectar los fines de la Ley de Marcas que, como ya señalara, son la protección del público consumidor y la tutela de las sanas prácticas mercantiles (C.S.J.N., Fallos: 279:150, entre muchos otros). VII. En cuanto al agravio vinculado a los accesorios del proceso, la imposición a los respectivos vencidos que hizo el colega de la anterior instancia me parece justa y adecuada al principio general que consagra el art. 68 del Código Procesal. En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la sentencia apelada, con costas a la recurrente en virtud del principio de la derrota que inspira al art. 68 del Código Procesal. El doctor Ricardo Víctor Guarinoni dijo: I.- Considero pertinente, ante todo, efectuar un breve "racconto" de los antecedentes de esta causa con el fin de circunscribir debidamente la cuestión litigiosa. La firma Heeling Sports Limited solicitó el registro de la marca "HEELYS", Acta N° ..., para distinguir todos los productos de la clase 25 del Nomenclador Internacional. A dicha solicitud se opuso el ahora demandado por entender que la marca pretendida resulta confundible con su marca "HEALING", registro n° ..., también en la clase 25. El doctor Daniel Antonio Salica no sólo es un reconocido médico a nivel mundial dedicado al tratamiento de la osteoporosis, sino que también es un empresario en la Provincia de Córdoba, Titular de "Healing Instituto de Osteología y Metabolismo Mineral Privado", y eligió la palabra en inglés "HEALING", que en español significa "curación", como un nombre de fantasía y de fácil identificación internacional en la actividad que desarrolla. Según surge de lo que ha relatado en su escrito de contestación de la demanda (conf. fs. 385/399 vta.), su Unidad de rehabilitación y educación física se caracteriza por la realización de actividades que le son propias (fisioterapia, kinesiología, gimnasia), las cuales se componen de caminatas y asistencia al deportista en exteriores, para lo cual se usa indumentaria deportiva (buzos, remeras, gorros, brazaletes, etc.) que lleva impresa la marca "HEALING", vocablo que luce también en la marquesina de su gimnasio y en la cartelera de la vidriera. Destacó que a lo largo de estos años fueron innumerables las defensas de esta marca nacional a través de oposiciones que exitosamente se efectuaron ante contendientes nacionales y foráneos. La empresa actora, por su parte, sostuvo que la marca "HEELYS" es reconocida mundialmente por identificar un reconocido calzado tipo zapatilla que cuenta con ruedas en su suela, permitiendo el desplazamiento como si se tratara de un patín, aseveración que la oponente puso en tela de juicio argumentando que la actora no limitó la marca para distinguir sólo dicho producto, sino que fue solicitada para distinguir todos los productos de la clase 25, agregando que las "rueditas" no la distinguen de una zapatilla común, pues en una vidriera tienen la misma apariencia de un calzado normal. Concluyó en que la conducta de la solicitante

pretende confundir al público consumidor respecto del origen de los productos. II.- Tengo para mí que si bien la marca ?HEELYS? no reúne todas las cualidades propias de una marca notoria -procedí a efectuar preguntas a diversas personas de mi entorno, las que se mostraron dubitativas acerca de su existencia-, lo cierto es que figura en primer lugar en todos los sitios de Internet consultados como ?las zapatillas con ruedas?, publicidad dirigida preferencialmente hacia el público infantil, extremo que no acontece en el caso de la indumentaria deportiva distinguida con la marca ?HEALING?, la cual no fue posible encontrar en ningún sitio WEB, ni tampoco en ninguna publicidad gráfica o en medios radiales o televisivos de comunicación. Asimismo, apreciadas las marcas en conjunto, sin artificiales desmembraciones -y en forma sucesiva y no simultánea-, cáptase que apenas presentan alguna semejanza que no logra confundir al público consumidor, del que formo parte. Y esta sensación no es antojadiza, pues quien las percibe aprehende de modo espontáneo que ambos signos, leídos y repetidos por quien domina la lengua inglesa, poseen una diferencia: ?HEELYS? no resulta confundible con ?HEALING?, aun cuando presenten la misma fonética en dicho idioma. En primer lugar, en el idioma inglés ?HEALING? significa ?curación?, mientras que ?HEELIS? no tiene significado. Por otra parte es claro que al tratarse de marcas de origen extranjero, para nuestro público resultan vocablos de fantasía y es posible que el común de la gente en nuestro país pronuncie ?ELIS? en el primer caso y ?EALIN? en el segundo, extremo que las torna también inconfundibles. Empero, no escapa a mi conocimiento que los conflictos marcarios, tan estrechamente ligados a la vida de la industria, el comercio y los servicios, deben ser resueltos con criterio realista, atendiendo a los verdaderos intereses económicos y morales en juego y no reduciéndolos - salvo que no quede otro remedio- a una mera confrontación teórica o abstracta de los signos enfrentados. Así lo destacó la Corte Suprema (Fallos: 237:299) y esta Excma. Cámara observa un enfoque similar, haciendo hincapié en la necesidad de ponderar -para discernir una respuesta justa- las circunstancias adjetivas o peculiares de la causa a la luz de los fines esenciales de la Ley de Marcas (ver: Fallos: 272:290; 279: 150, etc.), pero esta circunstancia no me conduce a afirmar sin más que la actora intenta registrar una marca aprovechando el supuesto prestigio y la difusión de otra marca anterior, propiedad de un empresario que comercializa productos pertenecientes al mismo rubro, ya que entiendo que las apreciaciones del demandado al respecto resultan absolutamente alejadas de la realidad. En fin, es por estas razones que juzgo improcedente la oposición que ha planteado el demandado al registro de la marca que pretende la actora. III.- Por ello, voto porque se confirme la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo del demandado, que ha resultado vencido (art. 68 del Código Procesal). La doctora Graciela Medina, por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhiere a su voto. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala -por mayoría- RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas a la recurrente en virtud del principio de la derrota que inspira al art. 68 del Código Procesal. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN RICARDO VÍCTOR GUARINONI GRACIELA MEDINA

012123E