

# Marcas Registro De Marcas Oposicion Al Registro Propiedad Industrial Provincia De Chubut Confusion De Marcas

DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

## JURISPRUDENCIA

Marcas. Registro de marcas. Oposición al registro. Propiedad industrial. Provincia de Chubut. Confusión de marcas  
Se confirma la sentencia que declaró infundada la oposición que la Provincia de Chubut -a través de su Subsecretaría de Turismo- dedujo respecto de la solicitud del registro de la marcha "Chubut" para signar un producto lácteo de la firma actora, pues a juzgar por las diferentes actividades que desarrollan las partes, cabe concluir que nunca podría originarse una situación de confusión por parte del público consumidor. Es que quien concurre a un supermercado o a un almacén con el propósito de comprar un queso "Chubut", no encontrará folletos referentes a la promoción de turismo regional que despliega la provincia demandada.

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de agosto 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 Ricardo Víctor Guarinoni dijo: I.- Mastellone Hnos. S.A. inicio demanda contra la Provincia del Chubut, Subsecretaría de Turismo y Áreas Protegidas, Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, a fin de que se declare infundada su oposición al registro de la marca "CHUBUT", Acta N° 2.889.103 en la clase 32 del Nomenclador Marcario Internacional. Relató que con fecha 21 de enero de 2009 procedió a solicitar ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca "CHUBUT", Acta N° 2.889.103 en la clase 32 del Nomenclador, y que efectuada la publicación de práctica se presentó la aquí demandada planteando oposición por considerar que se presta a confusión directa con su marca supuestamente registrada: "CHUBUT CENTRO DE LA PATAGONIA" en la clase 35. Expresó que ante el fracaso de las negociaciones y de la audiencia previa de mediación se vio obligada a iniciar la presente demanda. En su escrito de ampliación de la demanda de fs. 38/51 vta. recordó que Mastellone Hnos. S.A. es una empresa de las denominadas "pioneras" de la industria lechera argentina, cuyo origen se remonta a principios del siglo XX cuando en 1929 don Antonio Mastellone optó por darle a su exitoso emprendimiento personal la impronta de una empresa organizada. Se remontó a los orígenes del fundador de la empresa, el señor Antonio Mastellone, detallando que nació en Piano di Sorrento, un pequeño pueblo de Nápoles en diciembre de 1899, y que siguiendo la tradición quesera de su familia viajó primero a Milán para aprender nuevas técnicas de elaboración de quesos y que en 1922 ingresó a la quesería de la ciudad de Sassari, en Cerdeña, egresando de ella con el título de técnico en quesería. Continuó el relato señalando que a partir de allí decidió emprender viaje a estas tierras, confiando en que sus conocimientos y fuerte empuje le depararían la prosperidad tan ansiada para los suyos. Indicó que ya en nuestro medio comenzó a trabajar en una industria láctea ubicada en Junín, Provincia de Buenos Aires, para luego ingresar a un frigorífico, cuyo titular era oriundo de su pueblo de Nápoles, razón por la cual conocía la actividad que desarrollaba en su tierra, y que determinó que le ofrecieran en préstamo una casa en la localidad de General Rodríguez a fin de que instalara allí una quesería en la que pondría en práctica su verdadero talento. Reseñó que en 1927 se sumó su hermano José y que de esa manera los hermanos Mastellone comenzaron la elaboración de mozzarella, ricota y provolone, tipos de quesos poco difundidos por esos días en nuestro país. Agregó que en 1929 contrajo matrimonio con doña Teresa Aiello, perteneciente a una familia vecina de los Mastellone en Italia, y destacó que este acontecimiento se convirtió en la piedra fundamental de la empresa que hoy todos conocemos por su marca notoria y nombre comercial "La Serenísima". Señaló que como todos los emprendimientos de estas características el comienzo no fue fácil y que, como sucede en la mayoría de las empresas de origen familiar, los hijos se fueron incorporando desde temprana edad, y así fue que Pascual "hoy titular de la empresa" comenzó a acompañar a su tío José en el reparto de productos. Resaltó que el denodado esfuerzo trajo como resultado la formación de la primera sociedad de responsabilidad limitada denominada "La Serenísima S.R.L.", constituida en el año 1942 con un capital de \$ 40.000 de aquella época, siendo los años '40 y '50 los que marcaron la evolución de la compañía, incorporándose los métodos y las técnicas que exigían los nuevos tiempos, y es así que se profundiza el control de la leche para mejorar su calidad, se realizan los primeros análisis para comprobar su tenor graso y acidez de la materia prima, a la vez que se perfecciona la entrega de la materia prima por arte de los tamberos. Expresó que ante la desaparición física de don Antonio Mastellone en el año 1952 la dirección de la empresa recayó sobre su hijo mayor Pascual, quien hasta el día de hoy continúa al frente de la empresa. Insistió en que "La Serenísima" es un sinónimo de producción de lácteos, o como bien reza la frase publicitaria conocida por todos: "La verdad láctea". Yendo a la cuestión que se ventila en este proceso apuntó que entre la amplia gama de productos que se ofrecen al público consumidor desde hace años se incorporó la línea de "quesos semiduros", el reconocido como "CHUBUT", que se caracteriza por ser de pasta semidura, de textura suave, sin cáscara y de un sabor inconfundible, debido a que por cada kilo de este producto se utilizan unos 10

litros de leche. Recalcó que es evidente que las circunstancias adjetivas de la causa dan cuenta de que el registro que se solicita en esta oportunidad no es otra cosa que la reivindicación del derecho que ya le pertenece y viene ejerciendo desde hace tiempo, pues la marca ?CHUBUT? alcanzó el mismo grado de popularidad que los restantes productos y de allí su derecho a reflejar esta situación en el marco de sus activos intangibles, por lo que entiende que es absolutamente claro para cualquiera que dicho temperamento nunca puede inducir a error o engaño a nadie. Detalló que la ahora demandada no cuenta con registros en la clase 32, ni tampoco se dedica a la elaboración de producto alguno, circunstancia que torna irrisoria la potencial confusión que parece que sólo cabe en el imaginario de su contraria. Sostuvo, como corolario, que el encuadre apropiado del derecho que le asiste a su parte resulta de la aplicación del ?principio de especialidad?, que es el que determina que los derechos del titular de una marca se agotan en los productos o servicios que cubre el registro respectivo, siendo evidente que entre los productos de la clase 32 y los de la clase 35 no existe punto de contacto que impida acceder al signo pretendido por su parte y que por derecho le corresponde, habida cuenta los años que lo explota. A dicha circunstancia agregó el hecho, también de importancia en este contexto del debate, de que los campos de actuación de las partes nada tienen que ver entre sí, pues su empresa es la más importante del país en la actividad láctea, mientras que la accionada es un organismo dedicado a la difusión del turismo. Puso en conocimiento, finalmente, que en la clase 35, donde la contraria tendría el registro de su marca, existen otros titulares de marcas registradas que también se integran con el vocablo ?CHUBUT?, tales como: ?Chubut empresarial?, ?Chubut 365? y ?Petro Chubut?. II.- A fs. 101/103 vta. se presentó la Provincia del Chubut articulando la nulidad de todo lo actuado y solicitando un nuevo traslado de la demanda en la persona jurídica Provincia del Chubut, pues argumentó que la notificación de la demanda se apartó del mecanismo previsto en el artículo 341 del Código Procesal, planteando, asimismo, y en subsidio, la inconstitucionalidad del artículo 14 del Decreto-Ley 22.362. A fs. 117 y vta. se rechazó la nulidad articulada por la demandada, resolución que fuera confirmada por este Tribunal a fs. 151/153 vta. III.- La señora Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 221/225, hizo lugar a la demanda, declarando infundada la oposición deducida por la Provincia del Chubut respecto de la solicitud del registro de la marca ?CHUBUT?, Acta N° 2.889.103 en la clase 32, e imponiendo las costas a la demandada vencida. IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionada (fs. 234), cuyos agravios lucen a fs. 242/47 vta., los que fueran contestados a fs. 249/56. Media, además, un recurso que se vincula con la regulación de honorarios (fs. 231 y vta.) el que será tratado por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo. V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) respecto de la falta de contestación de la demanda entiende que la señora Juez ?a quo? considera erróneamente que quien no asume positivamente su defensa, pese a haber tenido conocimiento de la existencia del litigio, es porque ninguna defensa o excepción tiene para oponer al actor o porque este último tiene la razón, sin tener en cuenta que la ausencia de contestación de la demanda se debió a la falta de conocimiento en tiempo y forma de la presente acción por los órganos competentes; b) la desacertada ponderación del interés legítimo de la parte actora por sobre el interés público provincial; c) la denominación ?CHUBUT? no resulta apta para constituir una marca susceptible de registro, por lo que los registros que ostenta la empresa actora se encuentran viciados de nulidad absoluta. VI.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero ?conducentes? para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal). VII.- Respecto del primero de los agravios diré que la contestación de la demanda es una carga procesal, por lo que su omisión acarreará una desventaja procesal en el demandado. Así es como el código establece que el silencio de parte del demandado podrá apreciarse como un reconocimiento de la verdad de los hechos expuestos por el actor. Ahora bien, esta presunción es ?iuris tantum?, es decir, en tanto la prueba aportada por el actor no logre confirmar los hechos expuestos por éste. Por lo demás, la falta de contestación de la demanda implicará el dejar de ejercer el derecho de defensa del demandado y en ningún caso se entenderá como que se somete a las pretensiones del actor. Ello así, juzgaré los hechos y pruebas arrimadas a la presente causa de conformidad a derecho, sin introducir consideraciones disvaliosas para la demandada por no haber cumplido con la carga procesal en cuestión, siempre y cuando entienda que ofreció una plausible explicación de los hechos que motivan sus quejas con el correspondiente respaldo probatorio. VIII.- Yendo al análisis del tema central que me ocupa, quiero recordar que la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado. Este rol de identificación?diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que éstos sean (conf. Sala III, causa 2218/93 del 28.10.97, entre muchas otras)). En este sentido lo han asimilado Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas (?Derecho de Marcas?, T. I, pág. 28 y 29, Editorial Heliasta SRL) al decir que: ?la función distintiva de la marca es reconocida por el orden jurídico y, en una sociedad que concede tutela legal a las marcas, sólo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal protección. Sobre esta base, la marca cumple su función de tal en virtud del

derecho exclusivo del que goza su titular respecto de su uso. En razón de ese derecho, el público está autorizado a suponer que la marca ha sido puesta por su titular o mediante el consentimiento de éste. El derecho marcario se limita a intervenir cuando alguien emplea una marca sin autorización de su titular. Ese empleo supone violar la función identificatoria de la marca, pues ésta ya no habrá sido colocada con consentimiento de su propietario?. En función de lo expuesto, debo señalar que las relaciones que se originan al amparo del derecho marcario son complejas y generan un cúmulo de cuestiones no resueltas definitivamente. Por ello es imperioso recordar siempre que el derecho marcario tiene como norte la protección a los servicios o productos distinguidos por una marca y la tutela del interés de la comunidad a una actividad industrial y comercial ordenada. Por otra parte, y en términos generales, es pertinente señalar que el requisito esencial para que un signo sea registrable como marca ?palabra, dibujo, combinación de ambos, emblemas, envoltorios y envases, letras y números, frases publicitarias, relieves (art. 1º, ley 22.362)- es que posea intrínsecamente ?capacidad distintiva? y no se encuentre prohibido su registro; y se entiende que se halla dotada de esa aptitud cuando puede desempeñar el rol de elemento diferenciador e individualizador de productos o servicios, es decir, precisamente cuando distingue (confr. esta Sala, causa 6767/1998 del 16.6.05, considerando IX), Mas es oportuno recordar que, cuando las marcas son evocativas, puede suceder ?y así lo ha decidido reiterada jurisprudencia- que su ?capacidad distintiva? se resienta o debilite y de allí que, muchas veces, hayan sido valoradas como ?marcas débiles?, porque todo productor o comerciante tiene el derecho, el mismo derecho, de evocar en sus signos marcarios las características u otros aspectos del producto o servicio, de modo que está en cierto sentido obligado a tolerar la irrupción de otras marcas que evoquen similares extremos (confr., v.gr., Sala I, causa 4169 del 5.9.86; esta Sala II, causa 6332 del 21.3.89). IX.- En la especie, la marca ?CHUBUT? constituye un signo que distingue un producto lácteo ?queso semiduro- de exclusivas características, elaborado por una empresa con un reconocido compromiso con la actividad láctea e importante y larga trayectoria que nadie puede desconocer, siendo su mayor objetivo elaborar productos de primera calidad y en especial con gran responsabilidad respecto de la salud de aquellos con afecciones tales como la celiaquía, toda vez que casi todos sus productos son procesados de conformidad con las normas exigidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para el consumo de productos libres de gluten sin riesgo para los celíacos. Su espíritu emprendedor sorprende permanentemente al público consumidor con nuevos alimentos sanos y de excelentes propiedades para los consumidores de todas las edades. X.- Aclarado lo que antecede, juzgo que lo único que aquí interesa es analizar si le corresponde a la demandada, titular del signo ?CHUBUT CENTRO DE LA PATAGONIA? en la clase 35, impedir la existencia de otro signo marcario con semejanzas que provoquen confusión en el público consumidor. Parece claro, habida cuenta de las diferentes actividades que desarrollan ambas partes, que nunca podría originarse una situación de confusión por parte del público consumidor, y ello es tan evidente que no merece la exposición de importantes fundamentos, pues es obvio que quien concurre a un supermercado o a un almacén con el propósito de comprar el famoso queso ?CHUBUT? no encontrará folletos referentes a la promoción de turismo regional que despliega la provincia demandada, y aunque aconteciera tal extremo, no existe posibilidad de error alguna. Y si bien una semejanza en los signos enfrentados existe: ?CHUBUT? vs. ?CHUBUT CENTRO DE LA PATAGONIA?, porque comparten un vocablo que identifica a la provincia patagónica, no es menos cierto que las diferencias que posee el producto que ya comercializa la empresa actora hacen que dichas semejanzas se desdibujen hasta desaparecer. Quiero destacar, a mayor abundamiento, que existen otros productos lácteos que llevan el nombre de un país o ciudad, tal el caso del famoso queso argentino ?Holanda o Mar del Plata?, sin que ello haya acarreado ningún reclamo, como así también existen otros productos y servicios, registrados en otras clases del Nomenclador, que llevan el nombre de la región más austral de nuestro país: ?Patagonia?, designación que en la especie -no resulta ocioso destacarlo- también forma parte de la marca cuya titularidad esgrime la provincia demandada, todo lo cual me lleva a afirmar, en definitiva, que el vocablo ?CHUBUT? resulta de uso común, y que no puede ser monopolizado porque se trata del nombre de una provincia ubicada en el Sur de la Argentina, aunque no por ello objeto de nulidad, tal como lo pretende la recurrente en forma tardía. XI.- Por los fundamentos expuestos, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal). El doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhiere a su voto. La doctora Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 221/225, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal). Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elévase los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte actora, doctores Marcos Andrés Kloosterman y Carlos Jorge Mac Culloch a la suma de pesos NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO (\$ 91.425) y de pesos TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA (\$ 36.570), respectivamente (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432). Por el planteo de nulidad formulado por la demandada a fs. 101 vta./102 vta., meritando el resultado del incidente resuelto a fs. 117 y vta., elévase los honorarios de los

doctores Marcos Andrés Kloosterman y Carlos Jorge Mac Culloch a la suma de pesos DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES (\$ 2.743) y de pesos MIL NOVENTA Y SIETE (\$ 1.097), respectivamente (art. 33 y citados del arancel vigente). Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, régúlese los honorarios de los doctores Marcos Andrés Kloosterman y Carlos Jorge Mac Culloch en las sumas de pesos VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$ 22.856) y de pesos NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS (\$ 9.142), respectivamente. Asimismo, por el responde obrante a fs. 138/45 vta., fíjase en las sumas de pesos CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE (\$ 5.714) y de pesos DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS (\$ 2.286) los emolumentos de los doctores Marcos Andrés Kloosterman y Carlos Jorge Mac Culloch, respectivamente (art. 14 del arancel vigente). Regístrese, notifíquese y devuélvase. RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN 011583E