

Marcas Y Designaciones Marcas Evocativas Vocablo De Uso Comun Debil Poder Distintivo Cese De Oposicion De Registro

JURISPRUDENCIA

Débil poder distintivo. Cese de oposición de registro

legítimo conforme el art. 4 de la ley 22362, para obtener el registro marcario solicitado, pues la marca "Halloween" se encuentra conformada por un vocablo de uso libre, que puede ser utilizado en conjuntos marcarios de terceros -siempre que se le añadieran elementos que los diferenciaran- y como tal resulta insusceptible de ser monopolizado.

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de septiembre 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, la doctora Graciela Medina dijo: I.- A la solicitud de registro de la marca con diseño "HERSHEY'S Haunted HALLOWEEN Candy Factory" por acta n° ... formulada por la empresa norteamericana THE HERSHEY COMPANY para distinguir productos de la clase 30 del nomenclador internacional, planteó oposición la empresa ARCOR SAIC para impedir el uso del término HALLOWEEN legalmente registrado (acta n°...) y en relación a las golosinas vinculadas a dicha festividad. Por tal motivo la peticionaria limitó el alcance de su requerimiento para distinguir únicamente "golosinas para la festividad de Halloween", mas pese a las largas tratativas extrajudiciales (fs. 16/19) subsistió la protesta, por lo que la mencionada empresa norteamericana inició el presente juicio a fin de que se declare infundada la oposición por no ser confundibles las marcas en pugna (fs.79/89vta y ampl. 93/95). Empero, la emplazada mantuvo la postura asumida en sede administrativa, insistiendo en la confundibilidad de los signos enfrentados y en el daño que experimentarían sus marcas por causa de la dilución (confr. responde de fs.187/195). II.- El señor Magistrado de primera instancia, en el pronunciamiento de fs.497/501, consideró, que a la actora le asistía el "interés legítimo" exigido por el art. 4 de la ley 22.362 para obtener el registro marcario solicitado y consideró que la marca conformada por el vocablo Halloween tenía un débil poder distintivo, insusceptible de ser monopolizado de manera que podía ser utilizado en conjuntos marcarios de terceros siempre y cuando le añadieran elementos que los diferenciaran (fs. 497/501). La demandada vencida, disconforme con lo resuelto por el señor magistrado de primera instancia, expuso las críticas que le mereció el fallo a fs. 531/535 y los argumentos que justificarían su revocación. Dice que el a quo no ha dado trascendencia a la antigüedad y relevancia que dicho registro tiene en el mercado que fue el pionero en asociar la festividad de Halloween en nuestro país con los productos ARCOR, elaborando golosinas alegóricas y cada vez mas creativas. Se agravia por cuanto el cotejo efectuado por el juez de grado se ha limitado a resaltar la diferente extensión que se observa en las marcas enfrentadas, desvirtuando el privilegio de uso exclusivo de la denominación registrada, basando la misma en un solo elemento. Se agravia de la falta de argumentos en que el señor juez se basa para considerar débil el vocablo Halloween que no es de uso común en la clase (fs.531/535). III.- La cuestión planteada concretamente es la posibilidad de convivir la marca pedida "HERSHEY'S Haunted HALLOWEEN Candy Factory" en la clase 30, con la marca registrada HALLOWEEN de la empresa oponente y en atención a que el intento de Arcor es impedir el uso de ese término, en relación a las golosinas vinculadas a dicha festividad. A esa convivencia el a quo respondió afirmativamente, ajustada a los hechos y a la ley que rige en la materia. No cabe duda, -en una primera aproximación al conflicto- que se está ante la solicitud de una designación que por la naturaleza y por la función que debe satisfacer se aplicará a las golosinas de la festividad popularmente conocida como Halloween y que ha adquirido con el paso del tiempo mayor trascendencia en nuestro país (ver causa 6535/10 del 9.12.2010). Y como sucede en estos supuestos, el título y el contenido forman un todo inescindible, de manera que el título evoca de inmediato a lo que se refiere, de tal manera parece necesario partir de algunos principios útiles para dar la respuesta a esta controversia, precisando ante todo que es lo que se entiende por "vocablos o partículas de uso común" en la integración de las marcas y cuál es el efecto de tener esa característica. Pues bien, la jurisprudencia ha señalado que la calidad de "uso común" en una clase puede derivar: a) de la existencia de otras marcas registradas en esa clase que lleven la misma palabra y b) también del hecho de que sean evocativas del producto o de alguna de sus propiedades o de sus componentes o de su finalidad (esta Sala causa 1817/01 del 23.8.05); criterio que es concorde con la doctrina, como lo revela el siguiente párrafo: "son así denominadas de uso común por una de dos razones, o por estar contenidas en varias marcas o bien por ser evocativas del producto o de alguna de sus características(confr. J. OTAMENDI; "Derecho de Marcas", 2ª. Ed., p. 207, parágrafo 4.7.2-c). Observa el autor citado que "Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas vocablos, terminaciones y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen alguna característica del producto que van a distinguir... que por ser evocativas hacen de dichos vocablos elementos de "uso común". Es decir que toda marca evocativa o sugerente -por su índole específica y finalidad- proporciona a los interesados "una idea clara sobre alguna propiedad o característica de producto o

servicio que va a distinguir? y ¿esta relación entre signo y producto no hace que sea irregistrable como marca?, aunque le imprime una cierta debilidad distintiva (confr. Causa 1589/2000 del 28.4.2005). Con esto quiero decir que aunque el vocablo HALLOWEEN no integre actualmente las marcas de la clase 30, ello no le quita la calidad de elemento de uso común, toda vez que encuadra en el segundo supuesto que he mencionado. De tal manera es incuestionable la fuerza evocativa del evento Halloween que sugiere de inmediato las golosinas que se reparten en esa festividad. Basta que esa palabra posea ese sentido evocativo, para que no otorgue privilegio sobre su uso y pueda ser libremente empleada por otros comerciantes interesados en el mismo negocio (confr. J. Otamendi, citado p. 208 y jurisprudencia en notas 268/270). Se llega así a la conclusión al hecho que el recurrente pretende negar: que la voz Halloween reviste debilidad distintiva, pues -como contrapartida- se ve obligado a tolerar que otras marcas que lo incluyan tendrán la necesaria semejanza del ingrediente común coparticipado. De lo dicho se desprende que si Arcor ha formado la marca de su producto o línea de productos recurriendo a una voz claramente evocativa, no puede ignorar que tal palabra no es monopolizable y debe resignarse -a pesar de su larga trayectoria y prestigio- que otros competidores también lo usen para formar sus designaciones marcarias en tanto le añadan otros elementos que origine un signo peculiar y dotado de la novedad relativa que requiere la ley en la materia (esta Sala causa 13.552/02 del 23.6.2009) y en esas condiciones no está facultado a oponerse a la inclusión de él en otras marcas y no puede por tanto fundar -en esa sola circunstancia- la existencia de confundibilidad, ya que entonces se le estaría otorgando un improcedente monopolio sobre un vocablo de uso libre. Por eso, pierde relevancia a los efectos del cotejo ese elemento de libre empleo y en todo caso subsiste la exigencia de que los demás ingredientes no comunes den lugar a signos inconfundibles. Advierto antes, que las marcas evocativas son ciertamente legítimas, pero débiles, porque cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de sus productos, de modo que no puede impedir que otros conjuntos también evoquen las mismas características o propiedades. En tal sentido entiendo que el monopolio de la palabra Halloween que menciona una festividad caracterizada por la entrega de golosinas constituye una solución que afecta la libertad de comercio, en tanto es jurisprudencia reiterada de esta Sala que debe privilegiarse la que asegura la competencia y cohibe el monopolio. Así las cosas, ARCOR SAIC carece de derecho para vedar el uso de ese vocablo usufructuando un monopolio de cuestionable legitimidad, que implicaría reconocerle -por tiempo indefinido- la exclusividad de uso de una palabra que por sus características sugiere el producto al que se refiere. Y esta conclusión lleva a examinar si los ingredientes de la marca protestada guardan una adecuada distancia con la del signo oponente, dando origen de esa manera a conjuntos dotados de suficiente singularidad. Y trasladando esos conceptos al caso concreto se tiene que la marca solicitada ¿HERSHEY'S Haunted HALLOWEEN Candy Factory? se compone de cinco palabras, resaltando como palabras claves, dentro del conjunto, los términos ¿HERSHEY'S? y ¿HALLOWEEN? que se encuentran escritas en letras de tamaño considerable, y en letras más pequeñas se han colocado los términos Haunted, Candy y Factory? acompañadas de un diseño. La actora le adicionó a la raíz el núcleo de su denominación social HERSHEY que permite distinguirla con facilidad de la marca ¿HALLOWEEN? invocada por la opositora que se encuentra solitaria y sin especificación de ninguna especie. El resultado es la presencia de dos designaciones emparentadas por la misma palabra Halloween, pero diferenciados por cuatro ingredientes que acompañan a la marca solicitada por la empresa norteamericana. Y desde el punto de vista gráfico satisfacen la exigencia de ser claras y distintas, pues la captación visual presenta rasgos diferenciables y de manera principal en su estructura. Y se lo reconozca o no aparece como innegable la diversidad compositiva de las designaciones, resultando de lo dicho que las referidas marcas pueden coexistir pacíficamente, en tanto pesan más las diferencias que las semejanzas, extremo que se percibe de inmediato y por tanto es mínima la posibilidad de que el público consumidor sea llevado a engaño. En definitiva no encuentro razón seria para que sea atendible la confundibilidad alegada, siendo que las marcas en pugna (una mixta y otra denominativa) son ¿HERSHEY'S Haunted HALLOWEEN Candy Factory? vs. ¿HALLOWEEN?, ponderando el indudable carácter evocativo del término Halloween. Por ello, voto por la confirmación de la sentencia de fs.497/501, con costas al demandado vencido de acuerdo con el criterio objetivo de la derrota adoptado por el art. <ex68> 70 C.P.C.C. numeración según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley 26.939 del que no hallo motivación razonable para apartarme. El doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhiere a su voto. El doctor Ricardo Víctor Guarinoni 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: a) confirmar el fallo de primera instancia que declaró inconfundibles las marcas en disputa con costas de ambas instancias al demandado, que resultó vencido (art. <ex68> 70 C.P.C.C. numeración según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley 26.939). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MEDINA ALFREDO SILVERIO GUSMAN Correlaciones: Pañart, Ignacio
Esteban c/Radio Móvil Dipsa SA de CV s/cese de oposición al registro de marca - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala II -
30/10/2012 Cepas Argentinas SA c/Fratelli Branca Destilerías SA s/cese de oposición al registro de marca - Cám. Nac. Civ.
y Com. Fed. - Sala 2 - 15/05/2012 010639E