

Conflicto Marcario Marca Figurativa Oposicion Infundada Signos Marcarios

JURISPRUDENCIA

Conflicto marcario. Marca figurativa. Oposición infundada. Signos

Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda impetrada y declaró infundada la oposición planteada en sede administrativa al registro de la marca figurativa. En Buenos Aires, a los 10 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "Daiichi Sankyo Company Limited c/ Arte Gráfico Editorial Argentino SA s/ Cese de Oposición al Registro de Marca", y de acuerdo al orden de sorteo la doctora Graciela Medina dijo: I. El magistrado a quo hizo lugar a la demanda que Daiichi Sankyo Company Limited entabló contra Arte Gráfico Editorial Argentino SA, y en consecuencia, declaró infundada la oposición que ésta último planteó en sede administrativa al registro de la marca figurativa (dibujo representando un hombre estilizado) -acta Nro. 2.594.663-, para distinguir "preparaciones y sustancias farmacéuticas" en la clase 5, con costas a la demandada -confr. sentencia de fs. 414/417-. Para así decidir, ponderó que aplicando las pautas elaboradas desde antiguo por la doctrina y jurisprudencia del fuero, las marcas enfrentadas, resultan inconfundibles. Señaló que si bien ambas marcas constituyen una representación de la figura humana con los brazos y las piernas abiertos, las líneas de diseño de ambos se distinguen claramente. Destacó que en la figura de la marca solicitada la cabeza flota sobre el cuerpo, mientras que en la marca oponente se encuentra unida al tronco. Además de ello, tuvo en cuenta que el corazón en la marca pretensora y el clarín que sostiene el muñeco de la oponente, alejan aún más la posibilidad de confusión. Para finalizar, sostuvo que el carácter notorio de la marca "CLARIN" no obsta lo expuesto ya que su registro en la clase 5 del nomenclador es defensivo, es decir, tiende a evitar que terceros se aproximen a su marca notoria, usada para amparar productos o servicios en otros rubros de la categorización marcaria que ninguna aproximación tienen con aquéllos explotados por las marcas de titularidad de la actora. La sentencia fue apelada por la demandada (ver recurso de fs. 436 y auto de concesión de fs. 437), quien expresó agravios a fs. 459/462 vta., contestados por su contraria a fs. 464/465. Hay, también, recursos contra la regulación de honorarios (ver fs. 436 (último párrafo), 449 y 451), que serán tratados al final del acuerdo, según las conclusiones a las que el Tribunal arribe (arg. art. 279 del Código Procesal). II. La recurrente se agravió del argumento principal apuntado y de otros -también esgrimidos por el a quo- que no resumí dado que a mi juicio el eje de la cuestión a resolver pasa por lo sintetizado precedentemente, y por algunas razones más sobre las que me expediré luego. III. El eje central de la controversia reside en determinar si la marca figurativa Acta N° 2.594.663, pedida para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas en la clase 5 del nomenclador internacional, es confundible con el signo de la demandada, Acta N° 1.815.628, de la misma clase y Acta N° 1.801.438 de la clase 3. Como es sabido, los signos marcarios deben ser claramente distinguibles (art. 3, incs. "a" y "b" de la ley de marcas), pues de otro modo no es posible satisfacer los objetivos del régimen marcario: la protección de las buenas prácticas comerciales y el amparo de los consumidores (confr. Corte Suprema, Fallos 255:26, 257:45, 259:282; 267:360 y 272:290, entre otros). Esa fácil distinción, indispensable para evitar la confusión, debe ser posible, con arreglo a una consolidada pauta jurisprudencial, en un cotejo sucesivo y no simultáneo, colocándose el juzgador en el lugar del público y procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca el recuerdo del otro y crea de ese modo la llamada "similitud confusionista" (Sala II, causa 10.391/00 del 19-8-03 y sus citas, entre muchas otras; Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, 7ª edición, pág. 200 y siguientes). Creo pertinente señalar, asimismo, que la confrontación de los signos debe hacerse tomándolos como totalidades, sin seccionamientos artificiales. A su vez, corresponde recordar que la solución de los conflictos marcarios debe estar basada en un enfoque realista de los intereses en juego y no ser el resultado de una mera confrontación abstracta o teórica de los signos enfrentados (Fallos 237:299). Tal criterio exige atender, de modo concreto, a los hechos y circunstancias que particularizan el litigio, esto es, a las denominadas circunstancias "adjetivas" de la causa, único modo de consagrar un resultado que se adecue a las exigencias de la justicia (confr. Sala II, doct. causas 7.522/92 del 6-6-95 y 5.976/00 del 9-8-05, entre otras). Desde esa perspectiva, a efectos de decidir si las marcas en pugna se prestan efectivamente a confusión, configura un aspecto relevante la naturaleza de los productos que distinguen o están destinadas a distinguir. IV. Hecha esta aclaración, y entrando directamente al estudio de la cuestión traída a conocimiento, adelanto que de acuerdo a mi criterio, no existen posibilidades reales de confusión entre las marcas en pugna. En primer término debo decir que la impresión que me provoca la aprehensión fresca, espontánea y pre-reflexiva de ambas figuras, es que son inconfundibles. Los signos en disputa están constituidos por figuras de hombres: Lo primero que advierto es que ambas se distinguen claramente por el trazo de sus piernas y brazos. En efecto, la figura de la actora posee un contorno más anguloso que la de la accionada, en la cual se advierte inmediatamente la figura del clarín, lo que contrasta con el signo de la pretensora, en el que se destaca con absoluta claridad

la figura de un corazón en el pecho. Finalmente -tal como señaló el a quo- se advierte a simple vista que en el signo de la accionante la cabeza "flota" sobre el cuerpo, lo que aleja más las posibilidades de confusión. Es importante destacar que la actora ha solicitado el registro en la clase 5 del nomenclador con el objeto de distinguir "preparaciones y sustancias farmacéuticas". Según la Clasificación de Niza, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otros productos para uso médico o veterinario. Tal como señalé en el considerando anterior, a los fines de saber si existe o no un real peligro de confusión, debe prestarse atención a las circunstancias adjetivas de la causa y analizar la naturaleza de los productos que distinguen o están destinadas a distinguir los signos en disputa. En virtud de lo dicho, no puede soslayarse que actora y demandada desarrollan actividades completamente disímiles (hecho que no se encuentra controvertido en autos), lo que trae aparejado como consecuencia lógica notables diferencias en el uso de sus marcas. En efecto, la actora es una empresa farmacéutica originaria de Japón que con su signo pretende distinguir "preparaciones farmacéuticas y medicinales". La demandada en cambio, es una editorial que pertenece al área gráfica del grupo multimédios Clarín, que ha registrado el símbolo en cuestión para evitar confusiones que la perjudiquen. No puede negarse que "Clarín" es una marca notoria y que aún quienes no compran periódicos asocian el símbolo

a la marca, y es precisamente ello lo que -en este caso en particular- pone en resguardo al público consumidor de posibles confusiones. Respecto de la notoriedad de una marca, corresponde señalar que la misma funciona como factor de distinción y aleja las posibilidades de confusión. Cabe recordar que para que exista, la marca debe ser reconocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta el segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, séptima edición actualizada y ampliada, págs. 393 y sigs., Ed. Abeledo Perrot). Sin lugar a dudas, el símbolo de la demandada reúne los requisitos apuntados en el párrafo precedente ya que el público consumidor asocia el dibujo al diario Clarín y en todo caso a productos asociados al mismo (un ejemplo de ello sería la tarjeta "Club 365?"). Lo cierto es que no existe ninguna posibilidad de que el público consumidor asocie el símbolo de la oponente a productos farmacéuticos o medicinales y no hay una sola prueba que dé indicios de ello. En tales condiciones, parece claro que entre los productos distinguidos por cada una de las partes no existe la más mínima proximidad, superposición o interferencia. No se asemejan en nada, resultando inverosímil que la coexistencia de ambas pueda llevar a confusión al público consumidor. Como consecuencia de lo dicho en los considerandos precedentes, juzgo que entre las marcas involucradas no media un acercamiento confusionista ni tampoco riesgo de asociación con un origen común, ponderando especialmente la actividad a la que cada una de las partes se dedica, de manera que propongo confirmar el fallo apelado. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal). Así voto. Los doctores Guillermo Alberto Antelo y Ricardo Gustavo Recondo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe. Buenos Aires, 10 de octubre de 2017. Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar el fallo apelado, con costas de ambas instancias a la demandada vencida (conf. arts. 68, primer párrafo del Código Procesal). Corresponde ahora, tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada por el a quo (ver fs. 436, 449 y fs. 451): Teniendo en cuenta la naturaleza de las cuestiones debatidas, la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados y las etapas cumplidas (conf. arts. 3, 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432), se reducen los honorarios del Dr. Hernán Miguel Frisone a la suma de pesos treinta mil (\$30.000) y se confirman los demás emolumentos fijados por el juez de primera instancia. Por los trabajos ante la Alzada, se establecen los honorarios de los Dres. Rubén A. Segura y Nicolás S. Novoa, en las sumas de pesos quince mil trescientos setenta y cinco (\$15.375) y nueve setecientos ochenta y cuatro (\$9.784) respectivamente. (art. 14 de la ley de arancel). Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase. Guillermo Alberto Antelo Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina 022152E