

Marcas Cese De Oposicion Al Registro Vocablos Extranjeros Palabras De Uso Comun

JURISPRUDENCIA

de uso común Se mantiene el fallo que hace lugar a la demanda y declara infundada la oposición deducida por la accionada a los registros solicitados por la actora, pues las voces extranjeras que pretende incluir esta última no son vocablos de uso generalizado o habitual de los productos que están en juego.

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2017, 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 Eduardo Daniel Gottardi dijo: I.- Como productor y participante en el mercado de las bebidas alcohólicas la ?Compañía Industrial Cervecera S.A.? solicitó el registro del conjunto denominativo ?Apple Storm? por acta n° 3.137.009; del envase y etiqueta ?Apple Storm Cider? acta n° 3.207.771 y del envase y etiqueta con reivindicación de colores ?Apple Storm Cider? acta n° 3.207.778, para distinguir las sidras comprendidas en la clase 33 del nomenclador marcario internacional. Efectuada la publicación de rigor, ?Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.y.G.? se opuso a su concesión argumentando que las voces ?CIDER? y ?APPLE? eran irregistrables por hallarse comprendidas en la situación impeditiva contempladas en los incs. a) y b) del art. 2° y del inc. d) del art.3° de la ley 22.362 (fs. 23/31); objeción que fue mantenida pese a las limitaciones practicadas en la instancia de mediación previa requerida por la ley 24.573(fs. 26/27) obligando a la ?Compañía Industrial Cervecera S.A.? a promover la demanda de autos para hacer cesar los efectos de la protesta, por considerarla infundada (fs. 45/46vta.y ampl. fs. 83/91) Al progreso de esta acción respondió ?Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.y.G.? insistiendo en la transgresión que al ordenamiento legal implicaría conceder los registros pretendidos; argumentando que los conjuntos ?Apple Storm? y ?Apple Storm Cider? podrían ser objeto de registros válidos si su adversaria renunciaba -expresamente- al privilegio marcario sobre los términos de uso generalizado ?Cider? y ?Apple? (confr. fs.181/191vta.) II.- Abierto el juicio a prueba, aportadas las que las partes estimaron convenientes y agregados los respectivos alegatos, el Sr. Magistrado de Primera Instancia, en el pronunciamiento de fs.498/501 consideró que ?Maltería y Cervecería Quilmes S.A.I.C.A y G.? no se hallaba suficientemente investida del ? interés legítimo? exigido por el art. 4° del ordenamiento legal para deducir la oposición. Abordó -sin embargo-las cuestiones restantes y dio su opinión en el sentido de considerar -por sobre una apreciación de conjunto- que los signos ?Apple Storm? y ?Apple Storm Cider? poseían ingredientes propios y suficientes para autorizar su registro. En consecuencia falló haciendo lugar a la demanda entablada y declaró infundada la oposición deducida por ?Cervecería y Maltería Quilmes SAICAYG? a los registros solicitados por la ?Compañía Industrial Cervecera S.A.?; ?Apple Storm? por acta n° 3.137.009;limitada para distinguir ?bebidas alcohólicas hechas total o parcialmente a base de manzana; bebidas alcohólicas con sabor a manzana?; la marca mixta ?Apple Storm Cider? acta n° 3.207.771 limitada para distinguir sidras; y la marca mixta ?Apple Storm Cider? envase y etiqueta con reivindicación de colores acta n° 3.207.778 limitada para distinguir las sidras, todas en la clase 33 del nomenclador marcario internacional. Con costas a la demandada vencida(fs. 498/501). Apeló ésta a fs.504 y expresó agravios a fs.509/513, contestados a fs.515/518vta. Median, asimismo, recursos referentes a los honorarios, por altos y bajos (fs.502,504), los que serán examinados por la Sala en conjunto al finalizar el presente acuerdo. A fs.509/513 Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.y.G.? expuso las críticas que le mereció el fallo y los fundamentos -que a su entender- justificarían su revocación. Esencialmente se queja de la sentencia que le dio razón a su adversaria y declaró infundada la oposición. Dice que -en franca contradicción con la doctrina y la jurisprudencia vigentes en la materia- la sentencia dictada por el a quo ha errado los hechos esgrimidos y debidamente probados. El equivocado encuadre resulta específicamente del art. 2° inc. a) y del art. 3° inc. d), que ha omitido considerar. Dice que las solicitudes de su adversaria solo pueden ser concedidas sin privilegio marcario alguno sobre los vocablos de uso común que las integran, incluyendo la renuncia expresa al uso exclusivo sobre los términos ?apple? y ?cider?. Está debidamente demostrado que los términos ?Apple? (manzana) y ?Cider? (sidra) son de uso generalizado como consecuencia necesaria e ineludible del régimen marcario adoptado por nuestro país. En definitiva entiende que al a quo se le traspapelaron los medios probatorios y de allí la errónea adjudicación de ?carencia de interés legítimo? de su parte. En conclusión, las palabras ?Cider? y ?Apple? no pueden ser objeto de privilegio marcario alguno que encuadran en las prohibiciones del ordenamiento legal para distinguir los productos de la clase 33, lo contrario importaría avanzar sobre ?el principio registral? como atributivo de los derechos y las prohibiciones de la ley 22.362. Todo ello con costas a la actora en ambas instancias (fs. 509/513). III.- Dados los términos sustanciales de la cuestión controvertida y la naturaleza de los planteamientos que formula la recurrente, advierto que ceñiré mi voto al examen de los temas ?conducentes? para la justa composición del diferendo, sin seguir a la parte en cada uno de sus argumentos. Me atengo, a la

jurisprudencia de la Corte Suprema que ha valorado como razonable esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales (confr. Fallos: 265:301; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Me ocuparé en primer término de la queja introducida por la vencida dirigida a controvertir la decisión del a quo, que le negó específicamente el ?interés legítimo? para oponerse a los registros de su adversaria, en base al art. 4° del ordenamiento del cuerpo legal marcario. Y esto es así porque el art. 4° contiene un principio general del derecho: ?sin interés? no hay acción posible? ?el interés es la medida de la acción?. En efecto, el art. 4° de la nueva legislación en la materia amplió considerablemente el espectro de los legitimados que contenía el art.6° de la antigua ley 3975, de modo de no trabar el ejercicio de legítimos derechos con exigencias de un desmedido formalismo. Es por ello que esta Sala -con fundamento en este principio- ha considerado que la mera calidad de comerciante o industrial en actividad revela el ?legítimo interés? que le confiere el derecho a oponerse a nuevas solicitudes marcarias. Esta condición de comerciante -ya contemplada en el art. 6° de la antigua ley 3975- es suficiente para admitir la existencia de un verdadero interés en ?Cervecería y Maltería Quilmes?, como una de las compañías de bebidas más importante de Latinoamérica y líder en el mercado cervecero. Produce, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, aguas minerales en alianza con empresas internacionales líderes como Pepsico y Nestlé. Por lo demás, este requisito surge claro de sus varios registros en la clase 33, en la que pretenden ser inscriptos los conjuntos de su competidora comercial que le confiere el legítimo derecho a oponerse a nuevas solicitudes marcarias (ver informe de fs. 214/252). Por las consideraciones que anteceden considero justo adoptar una solución contraria a la propiciada en la sentencia, en cuanto consideró que la demandada no ha probado un ?interés legítimo? para oponerse como lo hace (ver fs.499vta./500, punto II) IV.- Aclarado esto, paso a ocuparme del replanteo del tema que hace la apelante y con específica referencia a las prohibiciones de registro contemplada en el art. 2° inc. a) y del art. 3° inc. d) que -según dice- el juez ha omitido considerar. Como es sabido la normativa de la ley 22.362 tiene como uno de sus objetivos principales, reglamentar el régimen de las marcas y servicios para permitir un desenvolvimiento libre y armonioso del comercio argentino, evitando monopolios de voces. Es por eso que la ley veda el registro -que confiere el uso exclusivo- de expresiones que han pasado a ser descriptivas de la naturaleza, funciones, cualidades u otras características de los productos o servicios (art. 2°, inc. a). En ese mismo sentido el art. 2 inc. b) señala que no se consideran marcas y no son registrables: los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al ?uso general? antes de su solicitud de registro; e inclusive cohibe la inscripción de marcas susceptibles de inducir en error o engaño respecto de la naturaleza, propiedades, de los servicios o productos a distinguir (art. 3°, inc d). Mas una palabra será la designación usual -cuando en nuestro país y en el habla corriente de nuestro pueblo- la expresión usada designe el producto o servicio. Su solución pasa por la vida real, por el habla de los argentinos, porque para caer en la prohibición de registro de nuestro ordenamiento legal, es necesario que el producto constituya la designación necesaria o habitual o generalizada o sea descriptiva de su naturaleza, cualidades o funciones. En ese sentido parece claro -que en el habla de los Argentinos- la voces extranjeras ?apple? y ?cider? no son vocablos de uso generalizado o habitual de los productos que aquí están en juego. Y si ?apple? o ?cider?, en el sector de las bebidas alcoholicas, despierta la idea de cierta relación con la sidra o la manzana, no significa que sea la designación necesaria y susceptible de la prohibición legal en análisis. Para la gran mayoría de nuestros habitantes serán expresiones de fantasía, ajenas a la lengua castellana, no designa, ni describe la naturaleza, cualidades o funciones de los productos, a las que no les cabe ninguno de los impedimentos establecidos por el ordenamiento legal. En ese mismo orden de ideas, el fundamento de imputación de ?marca engañosa? que establece el art. 3°, inc. d) de la ley de marcas, no concurre al respecto ya que no cabría asignarle una proyección susceptible de inducir a error al público consumidor ?respecto de la naturaleza, propiedades, de los servicios o productos a distinguir?. Dicha interpretación impone la conclusión que el planteo de la demandada -a la luz de la realidad argentina- debe ser desestimado. V.- Preciado lo que antecede y los principios aplicables al caso corresponde pasar al estudio de los informes aportados por el INPI a fs.214/252 y a la luz de los agravios presentados por la parte. Y en base a esas constancias tengo por cierto que la voz ?CIDER? es de uso común en la clase 33, que pone en evidencia que es empleada para identificar a diversas bebidas del renglón 33 del nomenclador. Y que ?APPLE? es igualmente un elemento de libre empleo por hallarse ampliamente difundido e integrar numerosas marcas (fs. 214/252). Como se trata de un error que se repite cada tanto en las argumentaciones de la apelante, me interesa aclarar un concepto que es fundamental para decidir el destino de esta controversia. Y es que se entiende -desde el punto de vista del derecho marcario- por ?elemento de uso común? en la integración de las marcas y cual es el efecto de tener esa característica. La calidad de ?uso común? de una palabra o de una partícula en una determinada clase, puede derivar de un doble orden de razones: a) de la existencia de varias marcas que lleven la misma palabra, raíz o terminación, registradas en la misma clase o b) del hecho de que -esa palabra- sea evocativa del producto o de alguna de sus propiedades o características. Esto la hace de ?uso común? porque cualquiera podría incluirla en su marca, siempre que fuera inconfundible con otras anteriores. (confr. J. Otamendi, ?Derecho de Marcas? , 2da. Ed. , p. 67, párrafo 2.1.23 y esta Sala causa 8695/94 del 10.3.98). Precisamente por su calidad de vocablos de ?uso común? las voces ?Apple? y ?Cider? no son susceptibles de monopolio, pueden ser libremente

empleadas y no otorgan privilegio sobre su uso (confr J. Otamendi, ?Derecho de Marcas?, 2da. Ed., p.208). Y al no otorgar privilegio alguno y exclusividad sobre su uso, se impone la conclusión que ?Cervecería y Maltería Quilmes? no puede pretender que la contraparte incluya la renuncia expresa al ?uso exclusivo? sobre los términos de uso común ?apple? y ?cider?, si el ordenamiento marcario no exige esa condición para otorgar el registro. De tal manera la renuncia exigida a su adversaria no cumple papel jurídico alguno porque -con ella o sin ella- las citadas palabras se conservarán disponibles para cualquier comerciante o productor. Y a la luz de los fundamentos que acabo de enunciar pierde fundamentación el reclamo dirigido a exigir la renuncia expresa de las voces de uso común. Es decir que a la demandada no le asiste razón en sus planteos. Desde otro enfoque la asociación de dos elementos de uso común no está vedada, en absoluto, por la Ley de Marcas, bien que subsite la exigencia que los ingredientes agregados den lugar a conjuntos inconfundibles, es decir, que cumplan con la capacidad distintiva intrínseca y extrínseca que la ley requiere. En efecto, las designaciones ?Apple Storm? y ?Apple Storm Cider? no se agotan en los vocablos ?Apple? o ?Cider? sino que tienen un componente más, que les confiere a los conjuntos -sin desmembrarlos artificialmente- la capacidad distintiva que la ley requiere, esto es, capacidad intrínseca y extrínseca. Dicho de otro modo: la marca no es ?Apple? o ?Cider? sino que incluyen esas voces en los conjuntos, que son ?claramente distinguibles? como lo exige la jurisprudencia en base a lo previsto en el los incs. a) y b) del art. 3° de la ley 22.362. Por las razones expuestas precedentemente propongo al acuerdo, si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas confirmar la sentencia de grado que hace lugar a la demanda y declara infundada la oposición deducida por ?Cervecería y Maltería Quilmes SAICAYG? a los registros solicitados por la ?Compañía Industrial Cervecera S.A.?; ?Apple Storm? por acta n° 3.137.009; limitada para distinguir ?bebidas alcohólicas hechas total o parcialmente a base de manzana; bebidas alcohólicas con sabor a manzana?; la marca mixta ?Apple Storm Cider? acta n° 3.207.771 limitada para distinguir sidras; y la marca mixta ?Apple Storm Cider? envase y etiqueta con reivindicación de colores acta n° 3.207.778 limitada para distinguir las sidras, todas en la clase 33 del nomenclador marcario internacional. Con costas - de ambas instancias- a la demandada vencida con arreglo al criterio objetivo del vencimiento o derrota (art. 68 del C.P.C.C.) Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi, adhieren a su voto. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar la sentencia que hace lugar a la demanda y declara infundada la oposición deducida por ?Cervecería y Maltería Quilmes SAICAYG? a los registros solicitados por la ?Compañía Industrial Cervecera S.A.?; ?Apple Storm? por acta n° 3.137.009; limitada para distinguir ?bebidas alcohólicas hechas total o parcialmente a base de manzana; bebidas alcohólicas con sabor a manzana?; la marca mixta ?Apple Storm Cider? acta n° 3.207.771 limitada para distinguir sidras; y la marca mixta ?Apple Storm Cider? envase y etiqueta con reivindicación de colores acta n° 3.207.778 limitada para distinguir las sidras, todas en la clase 33 del nomenclador marcario internacional. Con costas - de ambas instancias- a la demandada vencida con arreglo al criterio objetivo del vencimiento o derrota (art. 68 del C.P.C.C.) Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, se elevan los emolumentos de la dirección y representación de la actora, doctora Alejandra CZUREJCZUK en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS (\$132.300). Asimismo, se elevan los honorarios de la representación legal de la demandada, doctores Alberto L. R. BERTON MORENO y Enrique J. F. GATTI, en la suma de PESOS QUINCE MIL (\$15.000) y PESOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS (\$36.400), en ese orden (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Por las tareas de alzada, ponderando el mérito de los trabajos realizados (confr. responde de fs. 515/519) se fijan los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora, doctora Alejandra CZUREJCZUK en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL (\$33.000). Asimismo, se regulan honorarios a la representación de la demandada, doctores Alberto L. R. BERTON MORENO y Enrique J. F. GATTI (ver memorial de fs. 509/513) en la cantidad de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA (\$9.240) y PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA (\$13.860), en ese orden (art. 14 y citados del arancel).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO DANIEL GOTTARDI ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

023081E