

Marcas Registro De Marca Oposicion Al Registro

JURISPRUDENCIA

Marcas. Registro de marca. Oposición al registro

Se confirma

la sentencia que declaró infundada la oposición de la demandada al registro de la marca de la actora por considerar que la denominación era de uso común y no podía ser monopolizada. En Buenos Aires, a los 3 días del mes de octubre de 2017, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo: I.- Cencosud Retail S.A. inició demanda contra Bagó Group S.A. a fin de que se declare infundada su oposición a la solicitud de registro de la marca ?MAXIMA TE CONVIENE?, solicitada bajo Acta N° 3.143.346, para distinguir los productos comprendidos en la clase 3, con costas. Relató que su empresa solicitó la marca ?MAXIMA TE CONVIENE?, solicitud que recibió la oposición de la ahora demandada con base en su marca ?MAXIMA? registrada bajo los N° 2.413.443 y 2.334.686 en la clase 5. Recalcó que las marcas en pugna pertenecen a clases distintas, las cuales, a su vez, carecen de vinculación entre sí y recordó lo establecido en el artículo 4° de la Ley de Marcas para concluir en que el titular de una marca sólo puede ejercer su derecho con relación a los productos o servicios que ampara su marca. Señaló que existen situaciones de excepción en las que se ha declarado procedente la oposición a marcas solicitadas para cubrir productos de otras clases, pero advirtió que en estos casos el oponente es quien debe justificar la aplicación de ese criterio de excepción y probar de qué modo se produce la confusión. Citó jurisprudencia de este Tribunal en apoyo de su postura (conf. fs. 10/11). Aseveró que esta ?exorbitación? pretendida de la marca registrada en la clase 5 de ninguna manera puede ser admitida en la especie, toda vez que ninguna relación guardan los productos comprendidos en dicha clase con los de la clase 3. Señaló que según averiguaciones preliminares efectuadas por su firma, la contraria habría solicitado su marca para distinguir un ?anticonceptivo oral?, y es así que según las constancias acompañadas como Anexo A se trataría de un anovulatorio, por lo que la administración de un producto de estas características debe realizarse en forma ordenada y responsable, y al ser un medicamento que no puede ser tomado a la ligera, pues lo que se busca es evitar un embarazo, la atención prestada por el consumidor resulta un factor de primerísimo orden. Puntualizó que los productos que su empresa pretende distinguir están comprendidos en la clase 3 y se hallan destinados a la limpieza y al aseo corporal, con lo cual parece fácil advertir que entre estos productos y los anticonceptivos u otros productos de la clase 5 no hay vinculación alguna. Agregó que a este hecho debe sumarse otro: su firma ya tiene registrada la marca ?Despensa Máxima te conviene? bajo el n° 2.447.042, por lo que no debería existir óbice para que se registre esta nueva marca. Concluyó en que en la clase 3 ya existen numerosas marcas registradas que utilizan la voz ?Máxima?, pues se trata de un vocablo de uso común y por ello insusceptible de ser monopolizado por nadie (conf. lista de fs. 13). II.- A fs. 107/120 contestó la demanda Bagó Group S.A., para negar, en primer término, los hechos y desconocer los documentos que no fueren expresamente reconocidos. Rememoró que Laboratorios Bagó S.A. (hoy ?Bagó Group S.A.?) fue fundada el 11 de abril de 1934 por Sebastián Bagó, verdadero pionero de la industria farmacéutica argentina, siendo en la actualidad uno de los laboratorios más importantes del país y una de sus empresas más sólidas, aún más allá del campo de su especialidad. Expresó que desde el inicio de sus actividades la visión y la capacidad de su fundador le imprimió un accionar dinámico que se tradujo en destacados hitos en el desarrollo de la industria farmacéutica y en los avances científicos que protagonizó nuestro país. Detalló que en 1945 se construyó la primera zona estéril para la fabricación de antibióticos, luego ampliada con el sector de liofilización, actualmente uno de los más importantes de América Latina, y que en 1959 desarrolló el Sistema Permafón para los procesos de producción, aprobado por la Organización Mundial de la Salud con la denominación de Dibudinatos. Destacó también que en el año 1968 incorporó por primera vez en el mercado argentino el antibiótico ampicilina bajo el nombre de trifacilina, hoy líder en el mercado, agregando que en 1970 se puso en marcha el Centro Industrial City Bell, planta industrial donde se producen antibióticos, vitaminas y diversas drogas de uso químico-farmacéutico. Hizo hincapié en que además de su destacada situación en el ranking de ventas no deben olvidarse sus aportes al desarrollo científico, dando como ejemplo la creación del talniflumato, que es la primera molécula íntegramente desarrollada en el país. Mencionó su labor en otro campo, pues organiza permanentemente cursos de pre y pos-grado, participa en Congresos Científicos e integra numerosas asociaciones científicas y empresariales, señalando que su División de Ingeniería y Tecnología, además de construir y poner en marcha sus propias plantas de producción, ubicadas en La Plata y City Bell, ha efectuado instalaciones para la Comisión Nacional de Energía Atómica, para la firma Manufacturas Sintéticas S.A. y ha exportado plantas ?llave en mano? para la empresa Sintequim S.A. de Brasil en el año 1973, cuando aún no existía el régimen de este tipo de exportaciones, para Etipharma S.A., de La Paz, Bolivia, y otras empresas ubicadas en Chile, Uruguay, Honduras y Guyana. Subrayó que exporta también drogas básicas como el talniflumato a la República de Corea, vitamina B12 a Brasil y levamisol

(sustancia para uso veterinario) a numerosos países latinoamericanos, Francia y Australia y productos terminados, todo lo cual se traduce en la elaboración y comercialización de más de cien productos medicinales y afines. Concluyó en que esta trayectoria torna indudable la existencia de interés legítimo de su empresa para oponerse al registro de marcas que puedan resultar confundibles con las suyas. Reseñó que su empresa solicitó por primera vez ante el I.N.P.I. el registro de la marca ?MAXIMA? (denominativa) el 4 de septiembre de 1984 mediante acta n° 1.542.263, registro que fue concedido bajo el N° 1.268.746 el 1° de febrero de 1988 y que, a su vencimiento, procedió a su renovación mediante Acta N° 2.128.613 el 29 de enero de 1998, renovación que fue concedida bajo el N° 1.699.995 el 3 de noviembre de 1998, agregando que finalmente, una vez operado su vencimiento el 3 de noviembre de 2008, se procedió a solicitar nuevamente la renovación mediante acta n° 2.871.892, la cual fue concedida el 9 de diciembre de 2009 bajo el N° 2.334.686. Indicó, asimismo, que el 23 de noviembre de 2006 solicitó el registro de la marca mixta ?Máxima? mediante Acta N° 2.716.117, la que fue concedida el 10 de diciembre de 2010 mediante acta n° 2.413.443 para la clase 5 Internacional. Expresó que efectuada la pertinente publicación de la marca ?MAXIMA TE CONVIENE? en el Boletín de Marcas n° 3396 del 21 de marzo de 2012 y frente a la notoria similitud entre ambos signos y la vinculación existente entre los productos que protege la clase 3 y los que protege la clase 5, su empresa se vio obligada a formular la oposición que derivó en el presente proceso.

Afirmó que las marcas ?MAXIMA TE CONVIENE? y ?MAXIMA? resultan claramente confundibles, pues su marca se encuentra completamente incluida en la marca solicitada y ello podría derivar en una confusión por parte del público consumidor, el que puede creer que la frase ?MAXIMA TE CONVIENE? hace alusión a los anticonceptivos comercializados por su empresa con la marca ?MAXIMA?. Insistió en que la confusión indirecta es evidente, toda vez que la voz relevante en el conjunto marcario pretendido es ?MAXIMA?. Agregó que, contrariamente a lo que sostiene la parte actora, las clases 3 y 5 se hallan estrechamente vinculadas, por lo que no resulta aplicable el principio de especialidad, destacando que si bien es cierto que los anticonceptivos son productos utilizados por mujeres que conocen cuál es la aplicación del producto, no es menos cierto que en la clase 3 existen numerosos productos que también están destinados al cuidado y a la salud de la mujer. Advirtió que a esta circunstancia se suma el hecho de que la parte actora se ha negado a excluir producto alguno, pretendiendo distinguir todos los productos de la clase 3, por lo que con un registro tan amplio se podría llegar a cubrir todos aquellos productos incluidos en la clase pretendida, aumentando las posibilidades de confusión con su producto de la clase 5. Detalló que las clases 3 y 5 se vinculan por varias razones, entre las cuales se encuentra el hecho de que los productos que comprenden son comercializados en los mismos negocios, pues hoy en día en las farmacias no sólo se venden productos para la salud femenina sino también diferentes productos de higiene, con lo cual se concluye que están destinados al mismo público consumidor. Respecto de las marcas a las que alude su contraria y que utilizan el vocablo ?Máxima? recordó que es conocida la jurisprudencia que ha reiterado en numerosas oportunidades la irrelevancia de que la marca opuesta coexista con otras semejantes a la solicitada como argumento de defensa. Advirtió que la parte actora citó ocho marcas registradas en la clase 3, pero omitió mencionar que dichas marcas identifican productos que no poseen ninguna relación con los productos que comercializa su empresa, tales como ?Ayudín baño máxima protección? o ?Máxima higiene mejor vida?. Para finalizar, recordó que la marca ?MAXIMA? se encuentra en intenso uso como un anticonceptivo desde hace muchos años, y que dada su comercialización se encuentra inscripto ante la ANMAT y cuenta con sus correspondientes certificados, todo lo cual lleva a concluir, según su entender, que la marca ?MAXIMA? posee una relevancia que merece ser protegida, pues es producto del trabajo y esfuerzo de Bagó Group S.A. para colocarla en el segmento de productos medicinales en el mercado. III.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 221/223 vta., hizo lugar a la demanda, declarando infundada la oposición deducida por la demandada al registro de la marca ?MAXIMA TE CONVIENE?, Acta N° 3.143.346 para distinguir productos de la clase 3, con costas a la accionada vencida. IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionada (fs. 226 y vta.), cuyos agravios lucen a fs. 236/45 vta., los que fueron contestados a fs. 252/58 vta. Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 224 y 226 y vta.) los que serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo. V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) el ?a quo? resolvió que la vinculación entre las clases 3 y 5 se reduce a los productos higiénicos de la clase 5 y que el resto de los productos no tienen vinculación; b) el señor Juez de primera instancia se ha esforzado en omitir que la clase 3 comprende en líneas generales productos para la higiene femenina, es decir, productos para la salud femenina, tal como lo es el producto comercializado por su empresa; c) la sentencia dictada es meramente dogmática y de sus considerandos puede vislumbrarse claramente que no ha tenido en cuenta las circunstancias de autos; d) el ?a quo? ha omitido por completo cotejar los signos en cuestión y e) el Magistrado no ha tenido en cuenta el uso intenso de la marca ?MAXIMA? desde hace diez años. VI.- Hallo conveniente advertir, con carácter previo, que para definir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteamientos, ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos -ciertamente con el límite de no alterar los extremos de hecho-. En cuanto a que examinaré sólo lo ?conducente? para la justa composición del diferendo, me atengo a la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, que ha admitido

como razonable esa metodología de fundamentación de las sentencias judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Y con referencia a los argumentos en que sustentaré mi voto -sin considerarme constreñido por las exposiciones jurídicas de las partes-, sólo tengo que recordar que es deber de los jueces decidir de modo expreso y preciso las pretensiones deducidas en el juicio ¿calificadas según correspondiere por ley? (art. 163, inc. 6º, del Código Procesal).

VII.- Quiero recordar, en primer término, que al otorgarse un registro marcario, éste otorga protección para los productos o servicios para los cuales se concedió registro. Por esta razón, es posible la existencia y convivencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos o servicios distintos y de distinto titular. Por ejemplo, es posible que convivan en la vida comercial la marca "Las Rosas" para distinguir una "Residencia de Adulto Mayor", de la clase 43, con productos de la clase 24, que distingue "ropa de cama". La cobertura es tan disímil que no genera confusión en el público consumidor. Este principio se rompe con las denominadas marcas famosas o notorias. En efecto, de darse marcas famosas a terceros, el público consumidor se confundiría con el origen empresarial de los productos o servicios, pues siempre se tenderá a considerar que el origen empresarial es el del verdadero creador de la marca famosa, extremo que juzgo no acontece en la especie, conforme los fundamentos que expondré en los siguientes Considerandos.

VIII.- En efecto, la marca "MAXIMA" no constituye un signo que distinga un producto específico de exclusivas características, aún cuando es elaborado por un laboratorio con una reconocida y larga trayectoria en todo el país. Es que no se está en presencia de una marca notoria cuyo prestigio nadie puede desconocer, por tanto, el derecho de la parte demandada a gozar de la exclusividad de su uso es relativo, pues es un hecho admitido por la propia recurrente que la marca de su titularidad se limita a distinguir anticonceptivos, es decir que su comercialización está destinada a un pequeño segmento de la población: mujeres que desean evitar un embarazo, mas ello no significa que se trate de una marca famosa y conocida por todo el público consumidor. A modo de ejemplo puedo citar la famosa marca ¿Tulipán? que distingue preservativos y que sí goza de una notoriedad significativa, pese a que constituye un vocablo de uso común, hasta el punto de que su nombre es identificado inmediatamente con condones, situación que no acontece con la marca ¿MAXIMA?. Y es que la noción tradicional de notoriedad de la jurisprudencia argentina (conf. en este sentido esta Sala, causa n° 3956 del 23.5.86 ¿Christian Dior?), está más próxima a la noción actual de ¿marca famosa? de la doctrina norteamericana o de ¿marca de alto renombre? de la doctrina francesa (conf. Corte de Apelaciones de París, causa ¿S.A. Éditions Concorde c/ S.A. del Hotels Concorde? del 17.1.96, Recueil Dalloz, 1996, IR, pág. 67). Este concepto aparece en el artículo 9º, apartado 6, del Protocolo de Armonización de normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (¿marcas que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional?) y en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva Europea 89/104/CEE del 21/12/1989. Ello así, la notoriedad es un grado superior al que pocas marcas llegan e implica dos elementos: el conocimiento masivo del signo, de modo tal que todo el público sabe de él y no sólo el comprador perteneciente al mercado relevante; y la asociación espontánea que hace la gente entre el signo y el producto; claro está que existen matices, por lo que le incumbe al interesado probar el nivel de difusión que tiene la marca a la que se le atribuye esa calidad (conf. Sala III, doctr. de las causas 3871/98 del 13.5.04 y 4629/08 del 7.11.13 y sus citas), extremo que juzgo acreditado en autos y en mi experiencia como parte del público consumidor. Tampoco se puede soslayar el hecho de que ¿MAXIMA? es un nombre y también un adjetivo calificativo e inclusive un sustantivo que alude a una sentencia, apotegma o doctrina de contenido moral o educativo, por lo que dicha denominación resulta de uso común y no puede ser monopolizada. Y si bien una semejanza en los signos enfrentados existe: ¿MAXIMA TE CONVIENE? vs. ¿MAXIMA?, porque comparten un vocablo idéntico, no es menos cierto que las diferencias que posee el producto que ya comercializa la empresa demanda hacen que dichas semejanzas se desdibujen hasta desaparecer. En efecto, no me parece posible que una mujer que va a comprar anticonceptivos cuya marca es la prescripta por su médico especialista en ginecología u obstetricia pueda confundirse con un producto de aseo personal, o tal como lo enumera el Nomenclador Internacional de clases: ¿... jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos?, el cual, además, poseería una marca compuesta por tres vocablos: ¿MAXIMA TE CONVIENE?. Y es que justamente ese segmento femenino del público consumidor que ha elegido esa marca por consejo profesional o de un tercero no va a confundir jamás el producto, y ello es así porque la marca oponente posee diferencias con la pretendida y también porque el envase y la presentación seguramente no se parecerán a los que contengan los productos que comercialice la empresa actora en un futuro. Empero, juzgo que la cuestión más significativa en la especie es que las frases enfrentadas están compuestas por vocablos de uso común. Ello así, la Jurisprudencia ha señalado que la calidad de uso común en una clase puede derivar de la existencia de otras marcas registradas en esa clase que lleven la misma raíz o terminación, como también del hecho de que las radicales o desinencias sean evocativas de productos o de algunas de sus propiedades o de sus componentes o de su finalidad (conf. esta Sala, causas 8695/94 del 10.3.98; en el mismo sentido Sala I, causa 819 del 24.8.71; Sala III, causa 553/96 del 11.10.02); criterio que es enseñado también por caracterizada doctrina, como lo revela el siguiente párrafo: ¿son así denominadas (alude a las partículas de uso común) por una de dos razones, o por estar contenidas en varias marcas o bien

por ser evocativas de producto o de alguna de sus características. Esto la hace del uso común porque cualquiera podría incluirla en una marca, siempre que fuera inconfundible de otras anteriores (confr. OTAMENDI, J., "Derecho de marcas", 2ª. ed., p. 67, párrafo 2.1.23), y juzgo que este extremo acontece en la cuestión que me ocupa. IX.- Por los fundamentos expuestos voto porque se confirme la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal). Los doctores Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta adhieren al voto que antecede. En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 221/223 vta., 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 a la suma de pesos CIENTO DOCE MIL (\$ 112.000) los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora, doctores Alfonso J. Campos Carlés y Jorge Otamendi, en conjunto. Asimismo elévase a la suma de pesos SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS (\$ 78.400) los de la dirección letrada y representación de la parte demandada, doctores Juan Bautista Vicetto y José María Vicetto, en conjunto (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432). Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, régúlese los honorarios de los doctores Alfonso J. Campos Carlés y Jorge Otamendi en la suma de pesos VEINTIOCHO MIL (\$ 28.000), en conjunto. Y fíjase en la suma de pesos DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS (\$ 19.600) los de los doctores Juan Bautista Vicetto y José María Vicetto, en conjunto (art. 14 del arancel vigente). Regístrese, notifíquese y devuélvase.- María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni Francisco de las Carreras

022307E