

Oposicion Al Registro De Marca Falta De Interes Legitimo Comparacion Marcaria

JURISPRUDENCIA

Oposición al registro de marca. Falta de interés legítimo.

Comparación marcaria

Se confirma la sentencia que admitió la demanda cuyo objeto consistía en que se declare infundada la oposición marcaria deducida.

En Buenos Aires, a los 1 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos ?Alto Palermo S.A. c/ Else S.A. s/ cese de oposición al registro de marca?, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Guillermo Alberto Antelo dijo: I. ALTO PALERMO S.A. (en adelante, ?ALTO PALERMO?) solicitó el registro del signo ?CENTRO CABALLITO?, denominativo, en las clases 16, 35, 36, 38, 41 y 43 del nomenclador internacional -actas n° 2.893.691/692/693/694/ 695/696-. A ello se opuso ELSE S.A. (?ELSE?) con sustento en su marca mixta ?CABALLITO SHOPPING CENTER y diseño? perteneciente a las clases 35, 36, 41 y 42 -Reg. n° 2.554.512/513/ 750/751-. Como consecuencia de ello, ALTO PALERMO promovió el juicio de autos contra ELSE para que se declarara infundada la oposición deducida. II. El juez de primera instancia admitió la demanda, con costas (fs. 276/280vta.). En primer lugar, desestimó la falta de interés legítimo de la actora que la demandada había planteado (cons. III, fs. 278/278vta.). Seguidamente, tuvo en cuenta el uso común de ?CABALLITO? en las clases que comparten ambos litigantes, lo que obstaba a reconocerle a ELSE la exclusividad sobre esa palabra (cons. IV, fs. 278vta./279). Después de efectuar la comparación marcaria de rigor desde distintos planos, concluyó que las marcas no eran confundibles por las siguientes razones: estaban compuestas por diferentes vocablos; la palabra ?CENTRO? en el signo de la actora le otorgaba originalidad a su conjunto marcario; el diseño anexo en el caso de la demandada distinguía a su marca; y por último, los conjuntos poseían una sonoridad diferente (cons. V y VI, fs. 279/280). La demandada apeló la decisión (fs. 288 y concesión de fs. 289) y expresó agravios a fs. 298/300vta., dando lugar a la contestación de fs. 303/306vta. Los recursos contra la regulación de honorarios -fs. 286, 288 y 290, concedidos a fs. 287, 289 y 29- serán tratados, de corresponder, al finalizar el Acuerdo. III. La apelante se agravia, en suma, de las conclusiones del juez sobre la existencia de interés legítimo en ALTO PALERMO, el uso común atribuido al vocablo ?CABALLITO? y la falta de similitud confusionista. El primer cuestionamiento fue planteado por la oponente en su oportunidad (fs. 155vta., pto. V, y 298/298vta.), por lo que a su examen me abocaré. Con el dictado de la ley 22.362, se amplió el universo de sujetos habilitados para solicitar el registro de marcas -nominalmente restringido antes a los industriales, comerciantes y agricultores (art. 6 de la ley 3976)-. En consonancia con ello, esta Cámara ha interpretado la norma en sentido amplio, esto es, que el interés legítimo exigido por la ley no está circunscripto a los estereotipos anteriormente citados, pues la finalidad de la norma es evitar registros que no tengan correlato con una actividad comercial, profesional o cultural efectiva como ocurre, por ejemplo, con las marcas especulativas (conf. esta Sala, causas n°8954/93 y 8957/93 del 19/04/96, y causas n° 21367/95 ?Vivat Holding PLC c/ Yannit SA y otro? y 21372/95 ?Yannit SA c/ Vivat Holding PLC?, ambas del 30/05/96 y sus citas). Desde esa perspectiva, es evidente que cuando el peticionario es un comerciante, la prueba de la actividad que desempeña conlleva la del interés legítimo. Tal es lo que ocurre con ALTO PALERMO S.A., un grupo económico conocido en el medio que se dedica a la explotación mercantil de centros de compra, entre los que se encuentra el homónimo, ubicado en el barrio de Palermo de esta Ciudad (también ver confesional de fs. 200/200vta., respuesta a la tercera pregunta). En función de lo anterior, juzgo que la actora tiene interés legítimo para ser titular de una marca (ver fallo apelado, fs. 278vta., segundo párrafo, y art. 4 de la ley 22.362). IV. En lo tocante a la segunda y tercera quejas cabe reiterar que los signos enfrentados son ?CENTRO CABALLITO?, pedido por la actora para las clases 16, 35, 36, 38, 41 y 43 del nomenclador, y ?CABALLITO SHOPPING CENTER y diseño?, registrada por la demandada en tres de esas clases -35, 36 y 41-. Si bien es cierto que los registros de ELSE fueron concedidos entre mediados del año 2016 y principios de 2017, también lo es que viene explotando su marca desde el año 1994 para identificar con ella al centro comercial ubicado en la Avenida Rivadavia Nro. 5108 de la Ciudad de Buenos Aires, y cuyo registro fue pedido ante el INPI en noviembre de 2004 (ver responde, fs. 155, segundo párrafo; informativas de fs. 184/194 y 218/227; también, sitio web del INPI <https://portaltramites.inpi.gob.ar>; documental de fs. 254/258vta.; acerca de las marcas de hecho, ver esta Sala, causa n° 11.028/04 del 29/3/12; Sala II, causas n° 6112 del 25/7/78 y n° 7.343 28/12/79; entre muchas otras). Es evidente que en este conflicto la partícula ?CABALLITO? no evoca el diminutivo del sustantivo caballo, sino la denominación del barrio donde se encuentra el centro de compras (ver escrito de fs. 122/123, en especial, fs. 128). Además del uso común comprobado del término, recuerdo que quien incluye en su marca nombres barriales no puede pretender monopolizarlos. En efecto, la función de ellos no es distinguir el producto o servicio de que se trate, sino ubicar al consumidor en un determinado ámbito geográfico (esta Sala, causas n° 6210/09 del 10/12/09 y n° 5943/08 del 11/11/14; Sala II, causa n°11.658/06, del 12/11/10; Bertone, Luis E. y Cabanellas de las Cuevas,

Guillermo, ¿Derecho de Marcas?, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, Año 1989, Tomo I, pág. 316). Lo dicho basta para desestimar el planteo del recurrente. VI. Con respecto al cotejo de los conjuntos enfrentados, comparto la conclusión a la que arribó el juez de grado sobre el particular ya que no hay nada en la expresión de agravios que la desvirtúe. En los planos gráfico y fonético ¿CENTRO? y ¿SHOPPING CENTER? difieren notoriamente no sólo por la distinta composición de las partículas, sino también por el carácter mixto del segundo conjunto. Y aunque en el plano conceptual puedan ser asociados, la razón de ello es que ambos sirven para designar un complejo comercial que, con un perfil moderno inspirado en el de otros países, reemplaza a las antiguas galerías porteñas. Basta traer a colación el ejemplo del ¿shopping? de Galerías Pacífico instalado en el mismo lugar en que funcionaba la galería del mismo nombre después de la remodelación que, en 1945, llevaron a cabo Jorge Aslan y Héctor Ezcurra con el objeto de armonizar la explotación de comercios y oficinas en un contexto arquitectónico semejante al de algunas galerías europeas (<https://www.galeriaspacifico.com.ar/historia.php>). La otra opción es ¿paseo de compras? que, a pesar de diferir gráfica y fonéticamente con las dos expresiones anteriores, coincide con éstas en su significado. Es fácil de advertir que reducir la solución del entuerto al plano conceptual dejaría a los futuros competidores del demandado, virtualmente, sin opciones para designar su oferta comercial. Tampoco favorece la posición de la apelante la explotación continuada de su marca desde 1994, circunstancia esta que le ha permitido adquirir una difusión y reconocimiento que desvirtúa el peligro de confusión alegado. Por ello, juzgo que el fallo debe ser confirmado, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Así voto. La Dra. Graciela Medina y el Dr. Ricardo Gustavo Recondo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe. Buenos Aires, 1 de agosto de 2017. VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Primera instancia: Por la forma en la que se resuelve, corresponde atender a los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios de fs. 280 y vta. (ver fs. 286, 288, 290, y concesiones de fs. 287, 289, y 291). Teniendo en cuenta la base regulatoria tomada por el Tribunal en este tipo de juicios y su actualización (ver causa n° 8027/07 del 1º/7/14); la naturaleza del proceso y la complejidad del asunto; las etapas cumplidas; el resultado obtenido; el carácter de la actuación; y el mérito, la eficacia y extensión de la labor desarrollada, se confirman los honorarios del doctor Carlos V. Castrillo -por la actora- y los de los doctores Oscar Federico Zanniti -apoderado-, Claudia E. Melina y María Laura Melina -patrocinantes-, por la demandada (arts. 5, 8, 9, 12, 36 y 37 de la ley 21.839). Segunda instancia: visto el resultado de la apelación, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establecen las siguientes sumas: pesos QUINCE MIL QUINIENTOS (\$15.500) para el letrado de la actora en doble carácter, doctor Carlos V. Castrillo; y pesos DOS MIL QUINIENTOS (\$2.500), pesos CUATRO MIL (\$4.000) y pesos CUATRO MIL (\$4.000) para los letrados de la demandada, doctores Oscar Federico Zanniti -apoderado-, Claudia E. Melina y María Laura Melina -patrocinantes-, respectivamente (arts. 5, 8 y 13 de la Ley de Arancel citada). Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese, y devuélvase. Guillermo Alberto Antelo Graciela Medina Ricardo Gustavo Recondo

020190E