

## Oposicion Al Registro De Marcas

### JURISPRUDENCIA

### Oposición al registro de marcas

Se confirma la sentencia que

declaró infundada la oposición al registro por no existir similitud que confundiera las marcas en pugna porque el término que ambas compartían era de uso común en la comercialización de muchos productos. En Buenos Aires, a los 3 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 "Boehringer Ingelheim International GMBH c/ Speed Publicidad SACIF s/ cese de oposición al registro de marca?", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Guillermo Alberto Antelo dijo: I. La firma *Boehringer Ingelheim International GmbH* (*Boehringer*) solicitó el registro del signo *DULCOVITALITY* dentro de la clase 29 del Nomenclador Internacional (acta n° 3.071.762, denominativa) para distinguir complementos nutricionales y alimentos dietéticos, que no sean para uso médico, a base de grasas, ácidos grasos y/o proteínas (fs. 1/3). A ello se opuso *Speed Publicidad S.A.C.I.F.* (*Speed*) por considerarlo confundible con su marca *VITALITY* inscrita en las clases 32 y 33 (actas n° 2.901.214 y n° 2.343.366, respectivamente, fs. 4). Agotadas sin éxito las tratativas extrajudiciales y la mediación judicial, *Boehringer* inició el presente juicio con el objeto de que se declarara infundada la oposición formulada por *Speed* (fs. 143/151 y 165/167). La demandada compareció contestando la demanda y defendiendo su resistencia al registro peticionado por la actora (fs. 173/183). II. En el fallo obrante a fs. 298/306vta., la señora jueza subrogante de primera instancia hizo lugar a la demanda, con costas. Resumiré los argumentos en los que basó su decisión en el orden en que fueron expuestos. En primer lugar juzgó que la actora tenía interés legítimo en la solicitud. En lo tocante al fondo del asunto, entendió que no había similitud confusionista entre las marcas en pugna porque el término *VITALITY* que ambas compartían era de uso común en la comercialización de muchos productos, por lo cual la oponente no podía pretender su monopolio; por otro lado consideró que la raíz *DULCO* bastaba para dotar al signo de *Boehringer* de originalidad. En otro orden de ideas, tuvo en cuenta que, en el contexto de autos, el principio de especialidad previsto en la Ley Marcaria limitaba el derecho de la oponente al renglón del nomenclador en el que tiene inscrita su marca. Finalmente, estimó oportuno traer a colación que la solicitud del registro de la marca *VITALITY* por parte de *Speed* había motivado, en su momento, la oposición de *The Coca Cola Company* con fundamento en su registro *EPICA VITALIDAD ORIENTAL*; y que en tal coyuntura la aquí demandada reconoció que el signo *VITAL* era de uso común en la clase 32, posición esta, contradictoria con la asumió en este pleito. Contra dicho pronunciamiento apeló la demandada (fs. 310 y auto de concesión de fs. 311), quien expresó agravios a fs. 316/326, dando lugar a la réplica de fs. 328/335vta. Median también recursos contra las regulaciones de honorarios, los que serán tratados al finalizar el presente Acuerdo y según sea el resultado al que se arribe en él. III. Los agravios de la recurrente se centran en los siguientes aspectos: a) el interés legítimo que la magistrada le reconoció a *Boehringer*; b) la no confundibilidad de los signos; c) la aplicación del principio de especialidad; d) el juicio sobre lo contradictorio de su conducta frente a situaciones similares, esto es, en el conflicto que tuvo con la firma *The Coca Cola Company* y en el que originó el presente litigio. IV. A fin de tratar adecuadamente las quejas de la apelante, cabe efectuar una breve reseña de la actividad de uno y otro litigante. Se enfrentan en este proceso dos empresas que desarrollan su actividad comercial en distintos rubros; mientras la actora es una reconocida compañía farmacéutica, la demandada se dedica a la comercialización de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (conf. fs. 143vta. punto III de la demanda y fs. 175 puntos 1 y 2 de la contestación). En atención a ello y a la amplitud con que debe ser examinada la comprobación del interés legítimo en virtud de la modificación introducida por el régimen legal vigente (art. 4 de la ley 22.362; Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, octava edición, págs. 133/136, esta Sala causa n° 2534/99 del 13/09/05, Sala II causa n° 11.255/07 del 22/08/13) el primer agravio (fs. 317, primer párrafo) debe ser desestimado. Conviene agregar que el carácter especulativo de una solicitud no se mide por la mera falta de explotación del signo, pues la experiencia indica que muchas marcas son lanzadas al mercado después de ser registradas. Por lo demás, la especulación de la que habla la apelante no puede ser asociada, sin más, a una empresa como *Boehringer*, que tiene una actividad industrial y comercial de alcance global cuyas proyecciones futuras pueden exceder el ámbito farmacéutico. V. Por razones de orden lógico, corresponde abocarse ahora a la aplicación del principio de especialidad invocado por la actora en su presentación inicial (fs. 144vta., pto. 1), considerado por la jueza en la sentencia (ver considerando VII, fs. 304/305) y protestado por la apelante. El principio mentado implica que el *ius prohibendi* que confiere la titularidad de una marca sólo puede ejercerse para proteger los bienes y servicios comprendidos en la clase del Nomenclador en que dicha marca fue registrada (arts. 4 y 10, ley 22.362; Bertone, Luis - Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Derecho de marcas, Buenos Aires, Heliasta, 2003, tomo II, págs. 97 y ss.; esta Sala, causas n° 3871/1998 del 13/5/2004 y n° 1414/06 del 9/5/08). Como se trata de una regla flexible, existen situaciones

de excepción admitidas por la doctrina y la jurisprudencia que justifican apartarse de ella. Ha de entenderse que la Nomenclatura establecida en el decreto 558/81 reglamentario de la Ley de Marcas es una contribución a la buena organización administrativa del Registro y que, como tal, no puede entrar en pugna con los fines perseguidos en la ley reglamentada (Bertone-Cabanellas, op. y lug. cit., en especial, pág. 99). Con tal comprensión del asunto, el límite puede franquearse cuando existe peligro cierto de confusión en el público consumidor dada la afinidad o proximidad entre los productos de distintas clases; también cuando la confusión involucra una marca notoria, ya que no es lícito exigirle a su titular que la tenga registrada en todas clases para reconocerle el amparo legal que la condición de su signo demanda (Sánchez Herrero, Andrés, Confusión de marcas, Buenos Aires, La Ley S.A.E. e I., 2013, pág. 331 y jurisprudencia citada en nota 1234). Por lo visto, son las denominadas "circunstancias adjetivas de la causa" las que justifican apartarse de la regla y abocarse al cotejo de rigor teniendo en miras la protección del público consumidor y las sanas prácticas comerciales (ver considerando V de mi voto en la causa n° 3871/98 del 13/5/04; también, causa n° 6448/05 del 10/12/10; asimismo, esta Sala, causa n° 3872/98 del 16/11/04). Volviendo al caso de autos, advierto que la demandada adujo que existía una importante afinidad entre los productos propios y los de su adversaria (fs. 179, pto. ii y 180), aspecto en el que insiste ante la Alzada (fs. 322/324). Pues bien, la clase 29 -que es aquella en la que el actor quiere inscribir su marca- comprende "carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles" (art. 1 del decreto 558/81). En cambio, las 32 y 33 -que corresponden a la marca oponente- abarcan "Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas" y "Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)", respectivamente (conf. norma cit.). A primera vista no veo la estrecha vinculación entre los productos a la que hice referencia para dejar de lado la regla de la especialidad. Aunque pueda decirse que los comestibles y bebidas están relacionados por el rubro al que ambos pertenecen y por los canales de comercialización mediante los cuales se ofrecen al público, lo cierto es que Boehringer restringió la solicitud a "complementos nutricionales y alimentos dietéticos, que no sean para uso médico, a base de grasas, ácidos grasos y/o proteínas". Es decir, que su derecho no se extenderá a todo el universo de la clase 29 sino sólo a los enunciados que, de acuerdo a la prueba producida en autos, ninguna relación tienen con los que explota comercialmente Speed. Corolario de ello es que no existen razones para apartarse del límite que el Nomenclador le impone al derecho de la apelante (Fallos: 272:290; 279:150, entre muchos otros; esta Sala, causa n° 4315/12 del 25/02/2016 y sus citas, entre muchas otras). Los argumentos expuestos tornan innecesario proceder al cotejo de las marcas enfrentadas. Sin desmedro de ello, los cuestionamientos del recurrente dirigidos contra ese aspecto del fallo carecen de la crítica concreta y razonada requerida por la ley (art. 265 del Código Procesal). Por ello, juzgo que la sentencia debe ser confirmada. Costas de Alzada al recurrente vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Así voto. El Dr. Ricardo Gustavo Recondo y la Dra. Graciela Medina, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe. Buenos Aires, 3 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. 306 y vta. (ver fs. 310, 312 y concesiones de fs. 311 y 313). 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 de las doctoras Julia Elena Tellechea y Laura Beatriz Plavnick, por la actora (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 la letrada de la actora en doble carácter, doctora Julia Elena Tellechea; y pesos TRES MIL (\$3.000) y pesos OCHO MIL (\$8.000) para los letrados de la demandada, doctores Hugo Norberto Madeo -apoderado- y Hernán María D'Urso -patrocinante-, respectivamente (arts. 5, 8 y 13 de la Ley de Arancel citada). Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese, y devuélvase. Guillermo Alberto Antelo Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina

022527E