

## Registro De Marca Denominativa Oposicion

### JURISPRUDENCIA

### Registro de marca denominativa. Oposición

Se revoca la

resolución apelada y, en consecuencia, se declara improcedente la oposición deducida al registro de la marca AWER en la clase 5.

En Buenos Aires, a los 24 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 ?Awer SA c/ Drawer SA s/ cese de oposición al registro de marca?, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Ricardo Gustavo Recondo dijo: I. La actora solicitó el registro de la marca denominativa AWER (acta n° 2.582.607: ver fs.6), para distinguir todos los productos del renglón 5 del nomenclador. A la concesión se opuso la firma DRAWER SA, por estimar que resultaba confundible con su signo homónimo (mixto y denominativo), inscripto en idéntico renglón del nomenclador (ver fs.12). El 22 de junio de 2010, AWER SA limitó el alcance de su solicitud para distinguir únicamente toallitas descartables saturadas en alcohol, toallitas descartables saturadas en productos antisépticos, productos de limpieza e higiene de uso humano, material para apósitos, suplementos dietarios, con expresa exclusión de productos veterinarios (fs.28), circunstancia que fue comunicada al INPI. Frustradas las gestiones extrajudiciales y fracasadas la instancia de mediación, la actora presentó en sede administrativa la demanda de autos con la finalidad de enervar los efectos de la protesta y comunicando a la oponente los alcances de la solicitud (ver escrito de inicio de fs.36/37 y ampliación de fs.53/66). II. El señor Juez rechazó la demanda deducida y declaró fundada la oposición que dedujera la demandada al registro de la marca ?AWER?, con costas (fs.468/471). Para así decidir, entendió que pese a que puedan proteger productos con finalidades diferentes, los signos contrapuestos son confundibles pues parten de una similitud gráfica y fonética, lo que puede dar lugar a una confusión indirecta en el público consumidor. Apeló la parte actora a fs.475, recurso que fue concedido libremente a fs.477. Elevados los autos a la Sala, expresó agravios a fs.485/496, los que fueron contestados a fojas 498/518. Median también, recursos por los honorarios regulados a los profesionales intervinientes los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo. III. Se encuentra acreditado que la firma Drawer SA es la titular en la clase 5 de los signos invocados en la oposición (título n° 1.712.011 y 1.981.080). El signo nominal fue concedido por el INPI durante el transcurso el año 2010 mientras que el mixto lo fue durante el año 2004 y solicitada su renovación a su vencimiento. Bajo esa denominación, la parte produce una serie de productos farmacéuticos y medicinales (ver pericial contable de fs.226/232 e informes de fs.320 y 327/328). La firma Awer SA es una empresa que ofrece variedad de servicios desde hace bastante más de treinta años. En abril de 2005 solicitó el registro de su nombre social como marca para distinguir ?toallitas descartables saturadas en alcohol, toallitas descartables saturadas en productos antisépticos, productos de limpieza e higiene de uso humano, material para apósitos, suplementos dietarios, con expresa exclusión de productos veterinarios?. IV. Más allá de las dudas que me genera que -tal como sostiene la recurrente- su parte utilice como nombre de un producto el signo AWER para identificar toallitas descartables saturadas en alcohol desde hace 25 años (fs.488), lo cierto es que la cuestión prioritaria se ciñe a determinar si resultan confundibles la solicitud ?AWER? limitada a distinguir únicamente toallitas humedecidas y la marca ?DRAWER? que distingue productos farmacéuticos genéricos, tales como los que da cuenta el perito contable a fojas 229, punto 5 (ver [www.laboratoriosdrawer.com.ar](http://www.laboratoriosdrawer.com.ar) y fs.38/50). El señor Juez de la anterior instancia sostuvo que eran confundibles. No comparto el criterio pues a mi entender al cotejar las denominaciones enfrentadas me inclino por aceptar que pueden coexistir sin riesgo de provocar confusión. V. Gráficamente, poseen distinta cantidad de letras (6 y 4) y distinta conformación: la de la actora es denominativa mientras que la del oponente es utilizada con un logo. Esas diferencias se acentúan si advertimos que la semejanza que podrían poseer los conjuntos al poseer la misma desinencia (WER), desaparece ante la presencia de la raíz DRA en el signo opuesto, lo que -a mi entender- le brinda suficiente poder distintivo habida cuenta la importancia que la jurisprudencia le ha asignado a las partículas iniciales y que resulta capaz de neutralizar el parecido que pudiera tener con el signo solicitado. Las diferencias apuntadas se trasladan al plano auditivo, donde tampoco hay posibilidades de confusión pues la pronunciación de ambas marcas es bien distinta habida cuenta el sonido dominante de la voz DRAWER. VI. Esta Cámara ha sostenido que, entre las distintas pautas a considerar para resolver la existencia de confundibilidad entre las marcas en discusión, se encuentra el modo en que se comercializan los productos, ya que él ilustra sobre las vías en que ellas son ofrecidos al público y, por consiguiente, las maneras en que los consumidores los eligen (esta Sala causa 1180/01 del 22-8-06 y su citas). En ese sentido, en el sub lite tampoco puede existir confusión del público consumidor toda vez que el producto de la actora está al alcance de todo el mundo por ser un producto masivo (toallitas). En cambio, los productos farmacéuticos como los que comercializa la demandada sólo serán adquiridos a personal capacitado (farmacéuticos) que analizaran con cuidado todo lo relativo a su compra. Tampoco puede dejar de valorarse que AWER fue solicitada para distinguir toallitas

humedecidas, limitación que -a mi criterio-, influye en el cotejo. Mientras que el signo oponente se utiliza para distinguir productos farmacéuticos marcadamente diferentes, circunstancia que aleja la posibilidad de confusión. Por ello, voto porque se revoque la resolución apelada y, en consecuencia, se declara improcedente la oposición deducida al registro de la marca AWER en la clase 5 y únicamente para distinguir ?toallitas descartables saturadas en alcohol, toallitas descartables saturadas en productos antisépticos, productos de limpieza e higiene de uso humano, material para apósitos, suplementos dietarios, con expresa exclusión de productos veterinarios?. Costas en ambas instancia a la demandada vencida (arts. 68 y 279, Código Procesal). La Dra. Graciela Medina y el Dr. Guillermo Alberto Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, 24 de agosto de 2017 Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución apelada y, en consecuencia, se declara improcedente la oposición deducida al registro de la marca AWER en la clase 5 y únicamente para distinguir ?toallitas descartables saturadas en alcohol, toallitas descartables saturadas en productos antisépticos, productos de limpieza e higiene de uso humano, material para apósitos, suplementos dietarios, con expresa exclusión de productos veterinarios?. Costas en ambas instancia a la demandada vencida (arts. 68 y 279, Código Procesal). Teniendo en cuenta que esta Sala ha actualizado la base regulatoria tomada en concepto de honorarios profesionales en este tipo de juicios, la naturaleza del asunto y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas (3/3), fijase los honorarios de los doctores José María Vicetto y Juan Bautista Vicetto -en conjunto- en la suma de pesos SESENTA Y UN MIL (\$ 61.000). Y, los de los doctor Víctor Juan Vitale en la cantidad de pesos DIECISIETE MIL (\$ 17.000), y a los letrados apoderados de la parte demandada doctores Paola Citro, Mariano Ferrer, Nicolás Torre, María Florencia Crea Eguilior y Noelia Rigamonti la suma -en conjunto- de pesos VEINTICINCO MIL SETECIENTOS (\$ 25.700). En atención a las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito contador Alfredo Puco así como la extensión y complejidad de la tarea efectuada, fijase sus emolumentos en la suma de pesos DIECISIETE MIL (\$ 17.000). Poralzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final de la apelación, regulase los honorarios de los Dres. José María Vicetto y Juan Bautista Vicetto -en conjunto- en la suma de pesos VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (\$ 21.350), y los de las doctoras Paola Citro y Noelia Rigamonti -en conjunto- en pesos DIEZ MIL SEISCIENTOS SENTA Y CINCO (\$ 10.675). Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase. Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina Guillermo Alberto Antelo 021739E