

Registro De Marca Nulidad Caracter Distinguible De La Marca Prescripcion

DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

JURISPRUDENCIA

Registro de marca. Nulidad. Carácter distinguible de la marca. Prescripción Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda deducida y declaró la nulidad de la marca registrada de titularidad del demandado, por considerarla confundible con las marcas propiedad del actor, registradas con anterioridad. En Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2017, se reúnen en Acuerdo los Jueves de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo: 1. La sentencia de fs. 247/252 hizo lugar a la demanda deducida por el señor Luis Pellegrino y declaró la nulidad de la marca registrada de titularidad del señor Iván Miguel Lerotich n° 2.221.699 en la clase 41, ?CARMELA FIESTAS INFANTILES?, por considerarla confundible con las marcas propiedad del actor, registradas con anterioridad en la misma clase, ?CARMELA? y ?CARMELA EVENTOS?, cuyo primer registro se remontaba al año 1998. Asimismo, y por juzgar que el demandado desarrollaba una actividad amparada por la designación ?CARMELA? o ?CARMELA FIESTAS? que, por la proximidad de su objeto y finalidad, invadía el ámbito de protección de los derechos marcarios del actor, ordenó al señor Iván Miguel Lerotich a cesar en todo uso de tal designación en cualquier función que fuere, y a modificarla dentro del plazo de diez días de quedar ejecutoriada o consentida la sentencia, por otra que no fuere confundible con las marcas del actor. Las costas fueron impuestas a la parte demandada, vencida. 2. Este pronunciamiento fue apelado por la parte demandada a fs. 255, cuyo recurso fue concedido a fs. 256. El memorial de agravios corre a fs. 260/265 y mereció la contestación de la actora a fs. 276/278. También se han deducido apelaciones en materia de honorarios que fueron concedidas a fs. 254 y a fs. 256. 3. El demandado, señor Iván Miguel Lerotich, solicita la revocación total de la sentencia con sustento en los siguientes agravios: a) el magistrado ha incurrido en arbitrariedad puesto que ha declarado la nulidad de una marca registrada en clase 41 en el año 2005, con sustento en un único registro anterior de la parte actora en una clase diferente; en tal sentido, afirma que la sentencia desconoce el principio de especialidad e incurre en un exceso en el ámbito de protección de la antigua marca del actor registrada en clase 42 y explotada exclusivamente en servicios de gastronomía; y b) el juez a-quo omitió circunstancias relevantes al ordenar el cese de uso y la modificación de sus designaciones, pues soslayó el segundo párrafo del art. 29 de la ley 22.362 el cual establece la prescripción de la acción de cese de uso de una designación por el curso de un año, contado a partir de que el tercero que comenzó a usarla en forma pacífica y ostensible o desde que el reclamante tuvo conocimiento del uso. El demandante afirma que ese plazo ha transcurrido con exceso puesto que su parte ha utilizado la designación para identificar su actividad en el ámbito de la organización de eventos infantiles desde 2005, en forma ostensible y, por lo demás, parece absurdo que el magistrado admita el argumento del actor sin demostración alguna, en el sentido de que tomó conocimiento de la presencia de ?CARMELA FIESTAS INFANTILES? un mes antes de la mediación. 4. La primera cuestión a dilucidar es la petición que formuló la parte actora a fs. 269, en el sentido de que el recurrente expresa meras disconformidades sin entidad recursiva. Considero infundada la petición de deserción de la apelación, pues la parte demandada ha individualizado perfectamente su reproche, señalando los errores en los que habría incurrido la sentencia -según su apreciación- y ha fundado jurídicamente su posición con invocación de las circunstancias de la causa, por lo que encuentro debidamente satisfechos los requisitos formales de admisibilidad que exige el artículo 267 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 5. Las constancias de la causa conducen a resolver la primera cuestión en sentido adverso a la pretensión del apelante. En efecto, no se ha insistido en esta instancia en el carácter distinguible de la marca del demandado declarada nula en la primera instancia (Registro n° 2.221.699 en clase 41), pues el juez ha fundado apropiadamente la ostensible confundibilidad que resulta del cotejo marcario -considerando 2, especialmente fs. 250 de la sentencia apelada-. El agravio reside en discutir la ?prioridad? de la voz ?CARMELA? como signo que el apelante invoca de su propiedad (en su forma CARMELA FIESTAS INFANTILES) en combinación con el valor de la especialidad marcaria, puesto que el demandado sostiene que su registro en clase 41 fue anterior a la solicitud de la parte actora, ya que esta última data de 2008 en clase 41, en tanto su marca fue solicitada en julio de 2005 (fs. 261). El agravio es desvirtuado por los informes del I.N.P.I. habida cuenta que resulta claramente que el señor Luis Pellegrino fue titular del signo ?CARMELA? (denominativo) solicitado por Acta 2.066.182 (en 1997), para toda la clase 42, en la descripción de la categoría del original Nomenclador marcario aprobado por decreto 558/1981. En la descripción de esa época, la clase 42 tenía un valor residual, comprensivo de múltiples servicios, tales como servicios turísticos, pensiones, restaurantes, cantinas, salones y servicios de personal destinados a satisfacer necesidades individuales, entre otros. Esa solicitud fue concedida por registro n° 1.663.683 el 2 de abril de 1998, para toda la clase 42 (fs. 191). Surge del informe de fs. 191, que ese primer registro marcario fue

antecedente y dio origen por renovación a cinco Actas presentadas en las nuevas categorías del Nomenclador. En lo que interesa en este litigio, destaco el Acta 2.814.082 en clase 41 (?CARMELA?, denominativa, presentada el 1/4/2008 con limitación, para identificar solamente algunos servicios, entre ellos la organización de eventos), y el Acta n° 2.814.084 (fs. 202), para toda la clase 43 (?CARMELA?, denominativa), ambas concedidas por registros n° 2.283.437 (clase 41) y n° 2.283.438 (clase 43). Reitero que el antecedente de estas dos actas, una de ellas en la nueva clase 41, se remonta a la original Acta n° 2.066.182 (fs. 191), de 1997, que fue otorgada para toda la clase 42, en la descripción de las clases vigente en esa época, que posteriormente da lugar a la bifurcación en registros más recientes en las clases 41 y 43 del nomenclador actual. Ello significa que es errada la concusión del apelante, pues los servicios involucrados tienen una notable aproximación, la organización de fiestas infantiles queda comprendida en la organización de eventos que incluye restauración (alimentación) y entretenimientos y, dato relevante, los derechos marcarios en estos rubros probados por el actor Luis Pellegrino se remontan a 1997. Una segunda conclusión que se colige de lo reseñado es que, cuando el demandado presentó su solicitud de registro en clase 41 en julio de 2005 para el elemento ?CARMELA? con aditamentos descriptivos del servicio y sin valor marcario (?FIESTAS INFANTILES?), es poco verosímil que ignorara el registro y la explotación intensa de la voz ?CARMELA? por parte de otro comerciante, con muchos años de anterioridad en rubros afines.

6. En el segundo agravio, el apelante sostiene que la acción de cese de la designación marcaria (y a su modificación) ya sea ?CARMELA? o ?CARMELA FIESTAS? estaría prescripta, pues ha transcurrido más de un año entre el momento de la demanda de cese y las dos circunstancias contempladas en el segundo párrafo del art. 29 de la ley 22.362. Ellas son el uso público y ostensible del signo marcario como designación por parte de un tercero, o el transcurso de ese plazo desde que el titular marcario tuviera conocimiento del uso del signo como designación y permaneciera inactivo. Este argumento tiene un óbice formal relevante: esta cuestión de la prescripción de la acción no fue planteada por el demandado como excepción de previo y especial pronunciamiento ni como defensa de fondo (téngase en cuenta que la presentación de fs. 90/102 de quien invocó ser gestora en los términos del artículo 48 del código de rito, fue declarada nula a fs. 106 y, por lo demás, ningún punto de esa presentación, que finalmente no fue desglosada, trata el tema de la prescripción de la acción de cese de uso de la designación). Por lo demás, ninguna invocación de la prescripción de la acción, ni cita del artículo 29 de la ley marcaria, en cualquiera de sus interpretaciones, aparece en el alegato del señor Iván Miguel Lerotich de fs. 241/244. Ello significa claramente que es una cuestión no sometida por la parte interesada a la decisión del juez de la primera instancia y que, por tanto, ha quedado fuera del alcance de la jurisdicción del tribunal de alzada (art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según el Digesto Jurídico Argentino). Agregaré, si bien no es necesario a los fines de la decisión, que la gran originalidad del signo en pugna -destacada por el magistrado de primera instancia-, como así también la difícil verosimilitud del invocado desconocimiento de la existencia y explotación previa de la marca ?CARMELA? en servicios idénticos o estrechamente vinculados con la actividad pretendida por el demandado, permiten presumir positivamente que las conductas de este último hay sido de mala fe, lo cual conduciría, por razones sustanciales, a la desestimación de su segundo agravio. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de la parte demandada y confirmar la sentencia de fs. 247/252 en todo cuanto ha sido materia de agravios. Con costas al recurrente vencido (art. 70, primer párrafo, Código Procesal Civil y Comercial, texto según el Digesto Jurídico Argentino). Los doctores Francisco de las Carreras y Ricardo Víctor Guarinoni adhieren al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de la parte demandada y confirmar la sentencia de fs. 247/252 en todo cuanto ha sido materia de agravios. Con costas al recurrente vencido (art. 70, primer párrafo, Código Procesal Civil y Comercial, texto según el Digesto Jurídico Argentino). En atención al mérito, a la extensión, a la eficacia de la labor desarrollada, a las etapas cumplidas y a la naturaleza de la causa, se fijan los honorarios de la dirección letrada y representación de la actora, Dr. Mario Enrique Barrasa, en la suma de ciento doce mil pesos (\$112.000), arts. 6, 9, 37 y 38 del arancel de honorarios de abogados y procuradores (texto anterior al DJA). Por la labor realizada en la Alzada, valorando el resultado del recurso y el éxito obtenido, se regulan los honorarios de la dirección letrada y representación de la actora, Dr. Barrasa, en veintiocho mil pesos (\$28.000); arts. 14 y cit. del arancel (texto anterior al DJA). Regístrese, notifíquese y devuélvanse los autos. María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni Francisco de las Carreras 020573E