

Registro De Marcas Oposicion Similitud Poder Distintivo Ley 22362

DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

JURISPRUDENCIA

Registro de marcas. Oposición. Similitud. Poder distintivo. Ley 22362

Se declaró fundada la

oposición al registro de la marca ?CHRISTMASWORLD?, en la clase 35, por parte de la propietaria de la marca ?CHRISTMAS PALACE?, pues basta con que se presente la posibilidad de confusión en una sola de las órbitas de la confrontación marcaria para que se justifique cohibir la concurrencia de las marcas enfrentadas.

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de

noviembre del año dos mil dieciséis, 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 ?Messe Frankfurt Exhibition GMBH c/ Show Party SRL 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 nominativa ?CHRISTMASWORLD? (acta n° 2.519.977: ver fs.1/5), en la clase 35, limitada a distinguir únicamente ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales y/o publicidad. A la concesión se opuso Mitsukoshi SRL -luego se la cedió a la aquí demandada-, por estimar que resultaba confundible con su signo también denominativo ?CHRISTMAS PALACE?, inscripto en idéntico renglón del nomenclador (ver fs.6). A fin de remover el obstáculo, la firma Messe Frankfurt Exhibition GMBH inició el presente juicio, afirmando que es una de las mayores organizadoras de exposiciones técnico profesional del mundo, su presencia en más de 150 países y que su sede principal se encuentra en la ciudad de Frankfurt, dueña del 60 % de las acciones de la firma. Desde hace muchos años, uno de los eventos organizados por la accionada es la feria internacional denominada con el signo solicitado. Realizó el cotejo de los signos en conflicto y requirió que se declarara improcedente la oposición puesto que entiende que son inconfundibles. Resaltó el alcance de su solicitud, la distinta extensión y las diferencias conceptuales de los elementos terminales. Finalmente, señaló que la partícula coparticipada (CHRISTMAS) es de escasa importancia a los fines del cotejo ya que existen numerosos registros que la contienen, lo que la torna común y no puede ser monopolizada y que el elemento WORLD le confiere suficiente capacidad diferenciadora del signo del oponente (fs.35/37 y ampliación de fs.119/128). Corrido el traslado de ley, Show Party SRL afirmó que gráficamente el signo de su mandante se encuentra contenido en el conjunto solicitado y que la inclusión de la voz WORLD no aporta el elemento diferenciador necesario para evitar la confundibilidad (fs.133/136).

II. El señor Juez resolvió hacer lugar a la demanda deducida y declarar infundada la oposición que dedujera la aquí demandada al registro de la marca ?CHRISTMASWORLD? (acta n° 2.519.977: ver fs.1/5), para distinguir ?ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales y/o de publicidad?, con costas (fs.368/370 vta. y aclaración de fs.386). Para así decidir, primeramente tuvo por acreditado el pedido de registro de la marca ?CHRISTMASWORLD? (acta n° 2.519.977: clase 35), para distinguir ?ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales y/o de publicidad?, como así también, la protesta efectuada por la aquí demandada con fundamento en su signo ?CHRISTMAS PALACE?, inscripto para distinguir servicios del mismo renglón del nomenclador, con exclusión de alquiler de distribuidores automáticos, recortes de prensa, selección de personal por procedimientos psicotécnicos (fs.347). En cuanto al cotejo, entendió que el uso de la voz CHRISTMAS se había generalizado de tal manera y, desde ese enfoque, juzgó que conformaba un signo marcario débil y que el elemento ?world? le confería -a su entender- al conjunto suficientemente poder distintivo para alejar la posibilidad de una confusión. Apeló Show Party SRL a fs.372, recurso que fue concedido libremente a fs.373. Elevados los autos a la Sala, expresó agravios a fs.391/393 vta., los que fueron contestados a fs.395/403. Median, también, recursos por los honorarios regulados a todos los profesionales intervinientes, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

III. Destaco que las marcas de productos y servicios deben ser claramente distinguibles (art. 3, inc. a) y b), de la ley 22.362). Ello debe ser posible en un cotejo sucesivo y no simultáneo de las denominaciones, colocándose el juzgador en el lugar del público y procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca recuerdo del otro y crea de ese modo la similitud confusionista. A lo que encuentro útil agregar: a) que es vieja regla en estos conflictos que debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias, porque la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparecen en ella, sino de los elementos semejantes; y b) que, en el caso de reflexiva duda sobre la confundibilidad de los signos, debe ser preferida la marca registrada -que constituye un derecho adquirido- sobre la protestada -que no excede el campo de la mera expectativa-.

IV. La cuestión prioritaria se ciñe a determinar si resultan confundibles la solicitud ?CHRISTMASWORLD? (acta n° 2.519.977: ver fs.1/5), en la clase 35, limitada a distinguir únicamente ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales y/o publicidad y la marca ?CHRISTMAS PALACE?, que la oponente posee registrada en el país desde el año 1997 y fue renovada durante el transcurso del 2007 por resolución n° 2.341.846, sin que conste su actividad comercial ni el uso que le ha dado a dicha denominación. El Señor Juez de la anterior instancia

sostuvo que eran inconfundibles. No comparto el criterio pues a mi entender al cotejar las denominaciones existe una sensación de semejanza. V. En el plano gráfico, ambas palabras comparten idéntica raíz (CHRISTMAS) y es sabido la importancia que le ha asignado la jurisprudencia a las primeras letras. La similitud que se presenta en el campo gráfico se proyecta al terreno fonético: ya que ambas poseen similar pronunciación, la cual no alcanza a ser disipada por la terminación ?World?. En lo que respecta al plano ideológico considero que se sepa o no inglés, me cuesta admitir que las expresiones no sean asociadas por el público en general a la navidad: la expresión ?CHRISTMASWORLD?, es la unión de dos palabras de origen inglés y significa ?el mundo de la navidad?, expresión que concuerda en lo substancial con la traducción del término ?CHRISTMAS PALACE?: ?palacio de la navidad? (<http://www.spanishdict.com/es>). Si bien lo expuesto resulta suficiente para que se declare fundada la oposición deducida, desde que basta que se presente la posibilidad de confusión en una sola de las órbitas de la confrontación marcaría para que se justifique cohibir la concurrencia de las marcas enfrentadas, finalmente cabe señalar que el distinto contenido conceptual de las terminaciones World y Palace carece de trascendencia para resolver el conflicto considerando que la parte actora eligió una palabra que carece de suficiente poder distintivo que lo haga inconfundible con la marca del oponente y elimine la posibilidad que el público consumidor interprete que se trata de una modalidad o especie del servicio que presta la demandada, creando así concretos riesgos de confundibilidad. Resulta insustancial para modificar lo resuelto la circunstancia de que desconozcamos la actividad a la que se dedica la oponente puesto que si bien es cierto que a partir de la sanción de la ley 22.362, una de las innovaciones de mayor trascendencia consistió en la obligatoriedad del uso del signo como condición para mantener vigente el título marcario (recordar que el título oponente fue renovado), convirtiéndolo en un requisito esencial para la conservación del derecho (arg. art. 26 de la ley), también lo es que, concedido un registro su titular gozará de los derechos emergentes de tal registro, mientras no se produzca alguna de las causales de extinción. Por ello, se revoca la resolución apelada y, en consecuencia, se declara fundada la oposición deducida al registro de la marca ?CHRISTMASWORLD?, en la clase 35, con costas. La Dra. Graciela Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe. Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016. 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 fundada la oposición deducida al registro de la marca ?CHRISTMASWORLD?, en la clase 35, con costas. Teniendo en cuenta que esta Sala ha actualizado recientemente 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 del doctor Jorge Otamendi en la suma de pesos SESENTA Y UN MIL (\$ 61.000). Y, los de los doctores Juan Boari y Rubén Ezcurra -en conjunto- en la cantidad de pesos CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS (\$ 42.700). En atención a las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito informático Fernando Viura así como la extensión y la tarea efectuada, fijase sus emolumentos en la suma de pesos DIECISIETE MIL (\$ 17.000). Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final de la apelación, regulase los honorarios del doctor Jorge Otamendi en la suma de pesos CATORECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO (\$ 14.945) y, la de los doctores Rubén Ezcurra y Juan Boari -en conjunto- en pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS (\$9.800). El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN). Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase. Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina Correlaciones: Ley 22362 - BO: 2/1/1981 Mi Bes SRL c/Viamin SA s/cese de oposición al registro de marca - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala II - 09/05/2014 014115E