

Registro De Marcas Oposicion

JURISPRUDENCIA

Registro de marcas. Oposición

Se confirma la sentencia que

hizo lugar a la demanda declarando infundadas las oposiciones deducidas.

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de

agosto de 2017, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo: I.- Industrias Wamco S.A. promovió demanda ordinaria contra Miguel Raúl Goldcher a fin de que se declare infundada las oposición que dedujera respecto de las solicitudes de registro de las marcas ?WAMCO (y diseño)?, Acta n° 2.728.696 en la clase 9 y Acta n° 2.728.697 en la clase 11, como así también se decrete la caducidad de la marca ?WINCOLUX?, registro n° 1.649.795 en la clase 11, con imposición de costas. En su escrito de ampliación de la demanda de fs. 34/47 vta. relató que en una investigación posterior a la Mediación surgió que aparentemente existiría un taller de reparaciones de audio identificado en algunas guías o buscadores de productos electrónicos de audio o de grupos electrógenos Wincolux. Insistió en que no sólo no existe posibilidad de confusión entre las marcas enfrentadas ?WAMCO? y ?WINCOLUX?, sino que tampoco existe confusión entre los servicios que ofrecen. Reseñó que su empresa fue creada en 1949 y que fue la primera industria argentina que obtuvo el certificado de calidad ISO 9001 otorgado por el IRAM, Instituto Argentino de Normalización, conjuntamente con el certificado IQNet, ?The International Certification Network?.

Señaló que acompaña a la presente demanda dos folletos de tapa celeste del 50° aniversario de WAMCO 1949-1999, en la que consta una nómina de productos, y en particular de la distintiva iluminación de emergencia ?WAMCO?, entre los cuales se destacan balastos, luminarias y señalizaciones luminosas. Se refirió a la inconfundibilidad de las marcas como así también de los productos, recalcando que su marca es mixta y que no puede cotejarse sin reivindicar el conjunto marcario con sus elementos gráficos en virtud del principio de indivisibilidad marcaria. II.- A fs. 75/81 vta. contestó la demanda Miguel Raúl Goldcher oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva por cuanto aseveró que la marca ?WINCOLUX?, N° 1.649.795 de la clase 11 internacional, pertenece también a otros dos cotitulares: Alberto Gabriel Michalewicz y Fabián Isaac Zaleski, operando entre los tres un litisconsorcio pasivo necesario, por lo que sostuvo que al no individualizar la accionante adecuadamente a las partes no se ha integrado la relación jurídico procesal con todos los contradictores obligados. A continuación contestó la demanda, negando los hechos y desconociendo los documentos que no fueren expresamente reconocidos. Expresó que resulta de vital importancia para el análisis de este caso evaluar los fundamentos de las oposiciones interpuestas por su parte, pues advirtió que tal como surge de las actuaciones administrativas remitidas al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial posee también la titularidad de los registros marcarios ?WINCO?, Acta de Renovación N° 2.713.068 en la clase 9, ?WINCOFON?, Registro N° 2.119.240 también en la clase 9, ?WINCOLUX?, Registro N° 2.045.883 en la clase 9, ?WINCO?, Acta N° 2.677.452 en la clase 11 y ?WINCOLUX?, N° 1.649.795 en la clase 11, por lo que le resulta incomprensible que la actora haya limitado el cotejo marcario a la comparación de los signos ?WAMCO? y ?WINCOLUX?, dejando de lado en dicha confrontación a otros signos como ?WINCO? y ?WINCOFON?. A su criterio el cotejo marcario a los efectos de determinar la confundibilidad entre los signos en pugna debe ceñirse a las siguientes marcas: ?WAMCO? - ?WINCO?; ?WAMCO? - ?WINCOLUX? y ?WAMCO? - ?WINCOFON?. Relató que es cotitular de las marcas que son fundamento de la oposición: ?WINCO? y ?WINCOLUX? desde el 30 de junio de 2005 y que a partir de ese momento se utilizan dichas marcas para distinguir una amplia variedad de productos de audio y electrodomésticos, agregando que como estrategia de promoción y comercialización de los productos se creó una página de Internet bajo el nombre de dominio www.wincoargentina.com.ar en la cual se brinda información detallada respecto de las particularidades de los productos comercializados y se informa sobre su amplia red de servicio técnico que da respuesta a los inconvenientes que pudieren tener los consumidores con los productos WINCO y WINCOLUX, servicio técnico que es prestado por la firma Service Home S.R.L., con presencia en todas las provincias de nuestro país. Efectuó el cotejo marcario entre las marcas en pugna aseverando que presentan una estructura gráfica muy semejante y una importante cercanía sonora, lo cual provoca una innegable confusión, acentuada por el hecho de que ninguna de las voces posee contenido ideológico alguno. Respecto de la solicitud de caducidad efectuada por la parte actora destacó que en ningún momento se hizo mención al presupuesto de interés legítimo que le asiste para requerir la caducidad de la marca ?WINCOLUX? N° 1.649.795 en la clase 11, por lo que, según su entender, corresponde su rechazo. III.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 387/389, hizo lugar a la demanda, declarando infundadas las oposiciones deducidas por Miguel Raúl Goldcher al registro de las marcas mixtas ?WAMCO?, Actas N° 2.728.696 y 2.728.697 en las clases 9 y 11, respectivamente, con costas a la vencida. IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionada (fs. 392 y vta.), cuyos agravios lucen a fs. 397/402 y vta., el que fuera contestado a fs. 405/412. V.- Los agravios pueden resumirse en los

siguientes: a) el señor Juez ¿a quo? decide que los signos enfrentados no son confundibles y b) el pronunciamiento apelado no se ha expedido acerca de la conducta asumida por las partes en el proceso a fin de la determinación de la imposición de las costas respecto del pedido de caducidad de la marca ?WINCOLUX?. VI.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero ?conducentes? para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal). VII.- Quiero recordar que la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado. Este rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que éstos sean (conf. Sala III, causa 2218/93 del 28.10.97, entre muchas otras)). En este sentido lo han asimilado Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas (?Derecho de Marcas?, T. I, pág. 28 y 29, Editorial Heliasta SRL) al decir que: ?la función distintiva de la marca es reconocida por el orden jurídico y, en una sociedad que concede tutela legal a las marcas, sólo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal protección. Sobre esta base, la marca cumple su función de tal en virtud del derecho exclusivo del que goza su titular respecto de su uso. En razón de ese derecho, el público está autorizado a suponer que la marca ha sido puesta por su titular o mediante el consentimiento de éste. El derecho marcario se limita a intervenir cuando alguien emplea una marca sin autorización de su titular. Ese empleo supone violar la función identificatoria de la marca, pues ésta ya no habrá sido colocada con consentimiento de su propietario?. En función de lo expuesto, debo señalar que las relaciones que se originan al amparo del derecho marcario son complejas y generan un cúmulo de cuestiones no resueltas definitivamente. Por ello es imperioso recordar siempre que el derecho marcario tiene como norte la protección a los servicios o productos distinguidos por una marca y la tutela del interés de la comunidad a una actividad industrial y comercial ordenada. VIII.- En el caso que me ocupa las marcas ?WINCOLUX? y ?WINCO? -ésta última en especial- constituyen signos que distinguen conocidos productos de audio y electrodomésticos. Basta consultar en cualquier buscador y encontraremos una diversidad de aparatos identificados con dichas marcas, circunstancia que se refuerza con el valor histórico que posee la marca ?WINCO?, la cual se ha convertido a través de los años en un verdadero símbolo dentro de la música. IX.- Ello así y aclarado lo que antecede, juzgo que lo único que aquí interesa es analizar si le corresponde al demandado, titular de los signos marcarios ?WINCOLUX? y ?WINCO? en la clase 11, impedir la existencia de otro signo marcario con semejanzas que provoquen confusión en el público consumidor. Y si bien alguna semejanza en los signos enfrentados existe: ?WAMCO? vs. ?WINCOLUX? y ?WINCO?, no es menos cierto que las diferencias que poseen los productos que comercializa cada uno de los litigantes hacen que dichas semejanzas se desdibujen hasta desaparecer, en especial si se advierte que la marca cuyo registro pretende la parte actora identifica productos relacionados con iluminación de emergencia, balastos, luminarias y señalizaciones luminosas. Por otra parte, el prestigio del que gozan los productos del demandado -al que aludí en el Considerando anterior- suprime las posibilidades de confusión, extremo éste que sumado al uso pacífico de la marca solicitada que ha efectuado la actora, con absoluta tolerancia de la recurrente, convierten a las oposiciones deducidas en improcedentes. X.- Respecto del último agravio señalo que la cuestión ha quedado resuelta en forma definitiva por el señor Juez subrogante de primera instancia a fs. 105 vta./106, en virtud de la presentación efectuada por la parte actora a fs. 90/91 y reiterada a fs. 108 y vta. XI.- Por los fundamentos expuestos, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo del demandado, que ha resultado vencido (art. 68 del Código Procesal). La doctora María Susana Najurieta adhiere al voto que antecede. En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 387/389, con costas de ambas instancias a cargo del demandado (art. 68 del Código Procesal).- El doctor Francisco de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). Regístrese, notifíquese y devuélvase. María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni

020234E