

Marcas De Fabrica Medicamentos Confundibilidad Criterio De Apreciacion

JURISPRUDENCIA

Marcas de fábrica. Medicamentos. Confundibilidad. Criterio de

apreciación Se confirma el fallo que hizo lugar a la demanda de cese de oposición al registro de marca, pues las marcas en pugna no resultan confundibles desde lo fonético y además los medicamentos enfrentados son diferentes y están destinados a distintas patologías.

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2018, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Ricardo Víctor GUARINONI dijo: I.- Boehringer Ingelheim International GMBH inició demanda contra Bagó Group S.A. a fin de que se declare infundada su oposición contra la solicitud de registro de la marca YAVAZEL, Acta N° 3.172.056, solicitada para distinguir preparaciones farmacéuticas de la clase 5 del Nomenclador Internacional, con costas a cargo de la oponente. Recordó que su empresa es una reconocida compañía que desde hace muchos años concentra su actividad en la industria farmacéutica, constituyendo una de las más importantes a nivel mundial. Especificó que con el ánimo de continuar con el desarrollo de dicha industria y de lanzar nuevos productos al mercado procedió a solicitar ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca YAVAZEL, Acta N° 3.172.056, para distinguir preparaciones farmacéuticas de la clase 5 y que luego de su publicación en el respectivo boletín la solicitud en cuestión recibió una protesta por parte de la ahora demandada con fundamento en la confundibilidad con su marca AVANCEL, Registro N° 2.234.152 de la clase 5. Puntualizó que con la intención de conseguir el retiro de la protesta, con fecha 24 de octubre de 2013 le cursó una carta documento a la oponente a fin de notificarle el inicio del proceso de mediación, el cual concluyó el 5 de noviembre de 2013 con resultado negativo, por lo que su empresa se vio obligada a iniciar la presente demanda. Aseveró que los signos enfrentados son inconfundibles, pues en el campo ideológico la marca oponente tiene un contenido conceptual mientras que su marca es una marca de fantasía, remarcando que el contenido conceptual de la marca de la demandada, que alude a adelanto y mejora, descarta cualquier tipo de confusión, por lo que es irrelevante efectuar el cotejo en los otros campos, aunque las marcas enfrentadas también tienen diferencias en los otros planos. Especificó que en los plano gráfico y fonético la marca de la oponente comienza con la letra ?A? y su marca se inicia con la consonante ?Y?, circunstancia que otorga una diferencia desde el punto de vista fonético, remarcando que siendo disímiles las raíces las posibilidades de confusión se disipan, a lo cual se suma el hecho de que en nuestro idioma la ?Y? es de uso poco frecuente en el inicio de una palabra. Asimismo detalló que la segunda sílaba de la marca oponente contiene la letra ?N?, letra que no está contenida en su marca, la cual posee en la última sílaba la letra ?Z? combinada con la letra ?E?, letras que en nuestro idioma nunca se combinan, extremo que le otorga a su signo marcario un factor distintivo también desde el punto de vista gráfico. Por otra parte se refirió a la circunstancia de que la marca AVANCEL ya coexiste en la clase 5 con otras marcas de terceros que podrían resultar confundibles y nunca se opuso: ?Debacel?, ?Devacel?, ?Hibacel?, como tampoco se opuso a las solicitudes de registro de las marcas Vaxcel y Divaxel, también solicitadas para la clase 5. Señaló que la marca de la accionada se utiliza para identificar anticonceptivos orales y antiandróginos, por lo que su empresa, a fin de arribar a un acuerdo amistoso, ofreció excluir de la protección de su marca YAVAZEL los ?anticonceptivos orales, antiandróginos, preparaciones farmacéuticas para el sistema genitourinario y hormonas sexuales, productos dermatológicos?. Asimismo indicó que con posterioridad, y a pedido de la contraria, su empresa ofreció limitar su marca a los siguientes productos: ?Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y trastornos del tracto alimentario y del metabolismo, de la sangre y de los órganos formadores de sangre; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y trastornos del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio; y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y trastornos infecciosos, virales y oncológicos?. También ofreció limitar su marca a ?Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y trastornos del tracto alimentario y del metabolismo, de la sangre y de los órganos formadores de sangre; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y trastornos infecciosos, virales y oncológicos?, pero la ahora demandada no aceptó ninguna de las limitaciones ofrecidas. Afirmó que la actitud de su empresa no sólo demuestra la voluntad que tuvo de resolver el conflicto sino que además demuestra claramente que las marcas enfrentadas protegen productos diferentes. A ello agregó que la ley 26.567 reformó el artículo 1° de la ley 17.565 que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica a fin de reforzar aún más el control en el expendio de medicamentos, y que conforme esta reforma la venta de medicamentos sólo podrá realizarse en farmacias habilitadas y personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio, incluidos aún los denominados de venta libre, por lo que luego de esta reforma ningún medicamento podrá estar en góndolas de acceso directo para el público. Hizo hincapié en que todo lo apuntado refuerza la inconfundibilidad, puesto que las marcas en pugna no podrían ser confundidas ya que los encargados de discernir entre una y otra son los profesionales

especializados y las personas autorizadas, los cuales podrían incurrir en una falta de responsabilidad si no observaran las particularidades de cada uno de los medicamentos. Por último, resaltó el hecho de que ambas marcas en pugna coexisten en otros países: Austria, Dinamarca, China, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Japón, Suecia y Suiza, lo cual demuestra, según su entender, que la concesión de la marca solicitada por su empresa no menoscaba ningún derecho de la aquí accionada. II.- A fs. 113/15 vta. amplía la demanda limitando la marca YAVAZEL a los siguientes productos: ?Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y trastornos del tracto alimentario y del preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y trastornos infecciosos, virales y oncológicos?, limitación que no fue aceptada en forma extrajudicial por la ahora demandada. Insistió en que no resulta razonable que la demandada pretenda monopolizar toda la clase 5 para productos que claramente no distingue con su marca AVANCEL. Asimismo aludió al principio de especialidad, sosteniendo que las marcas enfrentadas, al identificar productos diferentes, pueden coexistir en forma pacífica tanto en el mercado como en el registro. III.- A fs. 133/47 vta. contestó la demanda Bagó Group S.A., negando los hechos y desconociendo los documentos que no fueren expresamente reconocidos. Recordó la extensa trayectoria de su empresa en el ramo farmacéutico señalando que Laboratorios Bagó S.A. (hoy ?Bagó Group S.A.?) fue fundada el 11 de abril de 1934 por Sebastián Bagó, verdadero pionero de la industria farmacéutica argentina, siendo en la actualidad uno de los laboratorios más importantes del país y una de sus empresas más sólidas, aún más allá del campo de su especialidad. Expresó que desde el inicio de sus actividades la visión y la capacidad de su fundador le imprimió un accionar dinámico que se tradujo en destacados hitos en el desarrollo de la industria farmacéutica y en los avances científicos que protagonizó nuestro país. Detalló que en 1945 se construyó la primera zona estéril para la fabricación de antibióticos, luego ampliada con el sector de liofilización, actualmente uno de los más importantes de América Latina, y que en 1959 desarrolló el Sistema Permafón para los procesos de producción, aprobado por la Organización Mundial de la Salud con la denominación de Dibudinatos. Destacó también que en el año 1968 incorporó por primera vez en el mercado argentino el antibiótico ampicilina bajo el nombre de trifacilina, hoy líder en el mercado, agregando que en 1970 se puso en marcha el Centro Industrial City Bell, planta industrial donde se producen antibióticos, vitaminas y diversas drogas de uso químico-farmacéutico. Rememoró que en el año 1972 Bagó se colocó en el primer lugar en la industria farmacéutica del país, hecho extraordinario dado su carácter de empresa totalmente argentina, agregando que esta posición de liderazgo se mantuvo durante todos estos años, pese a todas las dificultades por las que atravesó nuestra economía. Hizo hincapié en que además de su destacada situación en el ranking de ventas no deben olvidarse sus aportes al desarrollo científico, dando como ejemplo la creación del talniflumato, que es la primera molécula íntegramente desarrollada en el país. Mencionó su labor en otro campo, pues organiza permanentemente cursos de pre y pos-grado, participa en Congresos Científicos e integra numerosas asociaciones científicas y empresariales, señalando que su División de Ingeniería y Tecnología, además de construir y poner en marcha sus propias plantas de producción, ubicadas en La Plata y City Bell, ha efectuado instalaciones para la Comisión Nacional de Energía Atómica, para la firma Manufacturas Sintéticas S.A. y ha exportado plantas ?llave en mano? para la empresa Sintequim S.A. de Brasil en el año 1973, cuando aún no existía el régimen de este tipo de exportaciones, para Etipharma S.A., de La Paz, Bolivia, y otras empresas ubicadas en Chile, Uruguay, Honduras y Guyana. Subrayó que exporta también drogas básicas como el talniflumato a la República de Corea, vitamina B12 a Brasil y levamisol (sustancia para uso veterinario) a numerosos países latinoamericanos, Francia y Australia y productos terminados, todo lo cual se traduce en la elaboración y comercialización de más de cien productos medicinales y afines. Concluyó en que esta trayectoria torna indudable la existencia de interés legítimo de su empresa para oponerse al registro de marcas que puedan resultar confundibles con las suyas. Indicó que su empresa solicitó el 15 de julio de 2005 ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial la marca AVANCEL mediante Acta n° 2.604.541, la que fue concedida el 12 de junio de 2008 bajo el Registro N° 2.234.152 para distinguir los productos de la clase 5 internacional. Puntualizó que efectuada la pertinente publicación de la solicitud Marcas n° 3448 del 29 de agosto de 2012, frente a la notoria similitud del signo pretendido con su signo marcario AVANCEL en intenso uso, se decidió formular la oposición que derivó en el presente proceso. Reconoció que la contraria ofreció limitar su solicitud de registro pero que ante las semejanzas existentes las tratativas extrajudiciales fracasaron. Sostuvo que contrariamente a lo que sostiene la accionante no existen las supuestas características diferenciadoras que se señalan en el escrito de inicio, sino que, en rigor de verdad, ambos signos son confundibles. Insistió en que haciendo un correcto análisis y cotejo de los signos en pugna y atendiendo a los planos gráfico y fonético se puede advertir que los signos enfrentados son altamente confundibles: YAVAZEL vs. AVANCEL. Destacó que desde el punto de vista gráfico ambas marcas poseen siete letras de las cuales seis son idénticas y se encuentran ubicadas en el mismo lugar en ambos signos otorgándoles la misma estructura: A-V-A-Z/C-E- L, agregando que además ambas están conformadas por tres sílabas. Resaltó que la coparticipación de las letras entre los signos produce una indudable sensación de confundibilidad que está dada por la similar sonoridad y que lleva, en consecuencia, a una confusión también en el plano fonético. Considerando el punto de vista ideológico aseveró que se equivoca

la contraria cuando intenta otorgarle a la marca AVANCEL un contenido conceptual del que carece, pues afirmó que lo cierto es que ambas marcas enfrentadas son de fantasía, ya que nada comunican al intelecto. Respecto del principio de especialidad afirmó que teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre las marcas enfrentadas dicho principio debe ceder, pues ambos signos están destinados a identificar productos farmacéuticos que se comercializarán en los mismos lugares, con el riesgo de que el público consumidor pueda asociarlas y creer que la marca contraria es una nueva marca de su compañía. En punto a la teoría de los actos propios relacionada con la coexistencia de su marca con otras semejantes expresó que la jurisprudencia ha sostenido en numerosas oportunidades que dicha circunstancia no comporta un antecedente que obligue a igual conducta frente al registro de nuevas marcas, aclarando que las marcas que menciona la contraria identifican otros productos, como en el caso de la marca ?Debacel? que distingue únicamente ?productos veterinarios; desinfectantes productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, excluyendo preparados para el tratamiento de enfermedades en humanos y tejidos vivos para fines médicos?. Asimismo negó la supuesta coexistencia de las marcas en pugna en el extranjero, destacando que no conocen la empresa EISAI I+D MANAGEMENT CO LTD, una empresa que según la documentación acompañada por la contraria sería japonesa y que en el año 2001 habría solicitado la marca AVANCEL en la Comunidad Europea. Especificó que ninguna relación existe entre dicha empresa y Bagó Group S.A. y que el registro o supuesto uso del signo marcario AVANCEL que realiza esa compañía en la Comunidad Europea es absolutamente desconocido por su firma, la que ostenta la titularidad de la marca en cuestión desde antaño. Con relación al modo de comercialización de los productos farmacéuticos sostuvo que lo expuesto por la parte actora se aleja de la realidad, pues es habitual que quien padece algún síntoma vaya a la farmacia sin la correspondiente receta en busca de aquel medicamento que ya consumió o que alguna persona le recomendó y que, salvo de que se trate de un medicamento bajo receta archivada, el empleado de la farmacia se lo venda sin cuestionamientos. Por último, se refirió al intenso uso de su marca AVANCEL, la que identifica un anticonceptivo de gran recepción en el público consumidor, ocupando un lugar de reconocimiento, eficacia y calidad en el mercado de los productos farmacéuticos. IV.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 394/404 vta., hizo lugar a la demanda interpuesta, declarando infundada la oposición deducida por Bagó Group S.A. al registro de marca ?YAVAZEL?, Acta N° 3.172.056 en la clase 5 del nomenclador, con la salvedad de que se limita al uso de ?preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y trastornos del tracto alimentario y del metabolismo, de la sangre y de los órganos formadores de sangre; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y trastornos infecciosos, virales y oncológicos?, con costas a la vencida. V.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionada (fs. 406 y vta.), cuyos agravios lucen a fs. 419/32 vta., los que fueran contestados a fs. 434/41 vta. Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 406 y vta. y 408 y vta.) los que serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo. VI.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) el ?a quo? no considera de manera correcta el amplio alcance de la marca solicitada; b) considera erróneo el criterio aplicado por el magistrado para efectuar el análisis fonético y gráfico de los signos enfrentados; c) el Juez de primera instancia determina que la venta de los productos en farmacias también constituye una circunstancia que determina la inconfundibilidad de las marcas y d) la escasa trascendencia que se le ha dado al uso intenso de su marca. VII.- Hallo conveniente advertir, con carácter previo, que para definir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteamientos, ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos -ciertamente con el límite de no alterar los extremos de hecho-. En cuanto a que examinaré sólo lo ?conducente? para la justa composición del diferendo, me atengo a la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, que ha admitido como razonable esa metodología de fundamentación de las sentencias judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Y con referencia a los argumentos en que sustentaré mi voto -sin considerarme constreñido por las exposiciones jurídicas de las partes-, sólo tengo que recordar que es deber de los jueces decidir de modo expreso y preciso las pretensiones deducidas en el juicio ?calificadas según correspondiere por ley? (art. 163, inc. 6°, del Código Procesal). VIII.- Me interesa señalar, ante todo, que el derecho de oposición ha sido admitido con frecuencia en la órbita de los productos medicinales, meritando que la confusión en la ingesta de un fármaco por otro puede entrañar serios riesgos para la salud de las personas e, incluso, comprometer su vida (conf. causas: 2897 ?Canadian Hoechst Limited c/ Laboratorios Bagó S.A.?, del 16.9.75 y 6877 ?Beiersdorf A.G. c/ Laboratorios Casasco S.A.?, del 101./0150/20.8189, entre otras). No obstante ello, cuando se cotejan marcas de la clase 5, no corresponde ceñirse a pautas rígidas, sino aplicar criterios circunstanciales que atiendan a las particularidades de cada caso (conf. sala I, doct. de la causa 1391 del 12.12.90., con voto del doctor Craviotto, asimismo causa 5116/93 del 5.9.96, entre otras). Por cierto, el cotejo a practicar no podría tomar en cuenta sólo lo atinente a la confundibilidad de las marcas, es decir, abocarse de modo exclusivo a la comparación puramente teórica de los vocablos, desentendidos de los reales intereses en juego y de las circunstancias adjetivas de la causa (conf. jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 237:299 y reiterados precedentes de esta Sala, causas: 1726 del 19.12.72; 2109 del 8.7.83 y 20.908/96 cit., entre otros). En efecto, el Tribunal Supremo tiene dicho al respecto

que en esta particular clase de litigios, el juzgador debe atender con criterio realista a la protección de los intereses en juego dentro de una esfera de responsabilidad, ya que la Ley de Marcas no tiene por objeto la declaración abstracta o meramente teórica de la semejanza o similitud de dos o más signos. Es que, precisamente, la adecuada valoración de los antecedentes en que se ambienta la contienda (v.gr. la naturaleza de los productos, características del público consumidor, antigüedad de las marcas, empleo efectivo de ellas, riesgos que entraña la confusión, buena o mala fe de las partes, notoriedad del signo, afinidad de los productos y expendio en los mismos negocios, etc.) otorgan la base necesaria para el cotejo, el que debe ser practicado con un criterio realista y con el propósito de asegurar un resultado justo, en armonía con los objetivos primordiales de la Ley de Marcas. Dicho lo expuesto, he de entrar al tema de fondo: el examen de las marcas, a efectos de decidir sobre su confundibilidad. IX.- No son indispensables extensos desarrollos para mostrar que las marcas YAVAZEL y AVANCEL no son confundibles. De todos modos quiero destacar que las marcas en cuestión sólo tienen en común desde el punto de vista fonético sólo la desinencia: ?ZEL? y ?CEL?, diferenciándose claramente en la raíz: ?YAVA? y ?AVAN?, extremo que les confiere una significativa fuerza distintiva, pues el gran vigor fonético que posee el vocablo inicial de la marca oponente: ?AVAN? aleja las semejanzas entre los signos enfrentados, apartando el riesgo de confusión para el público consumidor que se quiere evitar de manera especial en el mercado de los productos farmacéuticos. Por otra parte, los medicamentos enfrentados son diferentes y están destinados a distintas patologías. Quedó claro que "AVANCEL" se vende bajo receta extendida por un profesional médico, que de ninguna manera podría confundir la prescripción de un anticonceptivo con un medicamento indicado para el tratamiento de enfermedades y trastornos del tracto alimentario y del metabolismo, de la sangre y de los órganos formadores de sangre; o con preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y trastornos infecciosos, virales y oncológicos. No es correcto suponer que se amparan negligencias en la utilización de los fármacos por no acudir al criterio estricto de evaluación de confundibilidad de las marcas para su registro, toda vez que ello vería comprometida la responsabilidad que les compete a los profesionales de la farmacología (únicos autorizados al expendio de remedios bajo receta) para la individualización del remedio y de los facultados para disponer las órdenes de venta y suministro o aplicación, los médicos, y ello no sólo en el aspecto puramente técnico, sino también en las distinciones que de ordinario se efectúan en el momento de la venta del producto (conf. Sala III, causas 10.317/95 del 12.05.98 y 5711/10 del 5.9.17). Partiendo del enfoque de que las marcas deben ser ?claramente distinguibles? (art. 3, incs. a) y b), Ley 22.362 y nutrida jurisprudencia sobre el punto), tengo para mí que los signos marcarios enfrentados en este proceso cumplen ampliamente con dicho requisito. Por los fundamentos expuestos, voto porque se confirme la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal). El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). El doctor Eduardo Daniel Gottardi, por razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhiere al voto que antecede. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 394/404 vta., con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal). Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elévase los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte actora, doctores Laura Beatriz Plavnick, Julia Elena Tellechea Y Diego Octavio Bouché Ocampo en las sumas de pesos CIENTO CINCO MIL (\$ 105.000), VEINTIOCHO MIL (\$ 28.000) y CATORCE MIL (\$ 14.000), respectivamente. Asimismo elévase a la suma de pesos SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS (\$ 73.500) los honorarios de la dirección letrada de la parte demandada, doctor Juan Bautista Vicetto y confírmase los de la representación de dicha parte, doctor José María Vicetto, desde que sólo fueron apelados por bajos (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432). Ponderando el carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse la perito contadora señorita Claudia Noemí Ziliotto, así como también la entidad y mérito de su dictamen, confírmase sus emolumentos, desde que sólo fueron apelados por altos (art. 6° del decreto-ley 16.638/57). Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, régúlese los emolumentos de las doctoras Laura Beatriz Plavnick y Julia Elena Tellechea en las sumas de pesos VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 26.250) y DIEZ MIL QUINIENTOS (\$ 10.500), respectivamente. Asimismo fíjase los honorarios de los doctores Juan Bautista Vicetto y José María Vicetto en las sumas de pesos DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 18.375) y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (\$ 7.350), respectivamente (art. 14 del arancel vigente). Regístrese, notifíquese y devuélvase. RICARDO VÍCTOR GUARINONI
EDUARDO DANIEL GOTTARDI 028927E