

Marcas Inconfundibles Oposicion Artículo 24 Inciso A De La Ley 22362

JURISPRUDENCIA

Marcas inconfundibles. Oposición. Artículo 24, inciso a), de la ley

22362 Se confirma la sentencia que declaró infundadas las oposiciones deducidas pues no se advierte similitud confusionista ni la configuración de la causal prevista en el artículo 24, inciso a), de la ley 22362. En Buenos Aires, a los 7 días del mes de diciembre de 2017, se reúnen los Jueces 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. 624/628 rechazó en primer lugar la reconvencción por nulidad de la marca mixta ?T4F TIME FOR FUN?, registro n° 2.398.117 de la clase 39, deducida por la demandada Firenze Viajes S.R.L. con fundamento en la similitud entre el signo impugnado y las marcas de su titularidad, registros n° 2.180.967 (FUNTIME BY FIRENZE) y n° 1.897.826 (FUNTIME EL VIAJE DE 15), todos de clase 39. A continuación el señor Juez a-quo examinó la demanda interpuesta por T4F Entretenimientos Argentina S.A. contra Firenze Viajes S.R.L. y declaró infundada las oposiciones deducidas por la demandada contra los registros solicitados por la actora por Acta n° 2.788.812 y Acta n° 2.788.814, de la marca mixta ?T4F TIME FOR FUN?, en las clases 39 y 43 del nomenclador. Para así resolver, el magistrado efectuó el cotejo entre los signos enfrentados y llegó a la conclusión de que eran claramente inconfundibles por cuanto los elementos ?T4F?, especialmente destacados en los conjuntos solicitados por la actora, le daban la nota distintiva necesaria para la coexistencia. En suma, la sentencia apelada rechazó la reconvencción y dio favorable acogimiento a la demanda, con costas de ambas instancias a cargo de Firenze Viajes S.R.L. 2. Este pronunciamiento fue apelado por la parte demandada Firenze Viajes S.R.L. a fs. 629, cuyo recurso fue concedido a fs. 630. El memorial de agravios fue presentado a fs. 678/683 y recibió la contestación de la parte actora a fs. 690/697. También se han deducido apelaciones en materia de honorarios, mediante recursos que fueron concedidos a fs. 630, 632, 638, 668, 670 y 673, los que serán tratados en conjunto a la finalización del Acuerdo. 3. En el memorial de fs. 678/683, Firenze Viajes S.R.L. presenta los siguientes agravios: a) es errada la solución que rechaza la reconvencción por nulidad del registro n° 2.398.117, toda vez que es un registro mucho más reciente que las conocidas marcas de la demandada-reconviniente, y confundible con ellas; insiste en que argumentó como causal de nulidad los artículos 14, inciso a), que remite al art. 3, inciso b) de la ley 22.362 y no fue considerado; b) el juez descartó la gran similitud de los signos, que es la causal más frecuente de nulidad de marcas, sin apreciar las circunstancias adjetivas de la causa ni seguir las líneas elaboradas por la jurisprudencia del fuero para proceder al cotejo marcario; c) el magistrado omitió un hecho relevante como es la falta total de prueba sobre el uso real de la marca impugnada de nulidad en la actividad que interesa en el rubro 39; insiste en que Firenze Viajes S.R.L. ha probado que usó sus signos más antiguos durante veinte años en la clase 39, en tanto la marca que se pretende anular en este juicio no ha sido usada y concierne a una actividad accesoria a la real actividad que desarrolla la parte actora, que es la organización de espectáculos; d) el cotejo es equivocado pues se omite el análisis detallado de los elementos que componen los conjuntos marcarios, donde sobresale la voz FUNTIME; y e) la sentencia ha desconocido que la coexistencia de las marcas le provoca daño por debilitamiento marcario. 4. Tal como se desprende de la síntesis precedente, los agravios de la recurrente están centrados en el rechazo de la reconvencción por nulidad de la marca de T4F Entretenimientos Argentina S.A. pedida por Acta n° 2.786.582 -mixta, con diseño y elementos denominativos- para toda la clase 39, que fue concedida por registro n° 2.398.117. Firenze Viajes S.R.L. fundó la nulidad en la causal del artículo 24, inciso ?a' de la ley 22.362, esto es, ser una marca ?en contravención con la ley? dado que le reprocha ser similar y confundible (artículo 3 de la ley 22.362) a otra marca -de titularidad de Firenze Viajes S.R.L.- registrada anteriormente y profusamente usada en servicios de la clase 39. El apelante pretende la revocación de la decisión del juez a-quo sobre la reconvencción y afirma que la marca n° 2.398.117 es nula por confundible y esta nulidad afecta al signo pedido por Acta n° 2.788.812 y también a la marca solicitada por Acta n° 2.788.814 en clase 43 del nomenclador, ambos pendientes por la oposición de su parte y discutidos en este litigio. 5. Consta en estos autos que la recurrente, Firenze Viajes S.R.L., es una empresa inscripta como agente de viajes desde 1991 (fs. 324) y conocida desde hace años por los servicios que identifica como FUNTIME, que están destinados al festejo de quince años de chicas que realizan viajes a Miami y Orlando, incluyendo un crucero por el Caribe (testimonios de fs. 375 y 377). El registro de la marca mixta ?FUN TIME BY FIRENZE? en la clase 39 data de 1996, y fue sucesivamente renovado (fs. 146, fs. 307; ver registro n° 2.180.967 invocado en la oposición) y la marca mixta ?FUNTIME EL VIAJE DE 15? fue otorgada en el año 2001 y fue renovada posteriormente por registro n° 2.477.856 en clase 39. Ambas marcas son utilizadas intensivamente y reciben gran promoción, habiéndose probado publicidad desde 2004 en el programa televisivo Videomatch y en Showmatch hasta la actualidad (fs. 399). El informe contable de fs. 483 da cuenta del volumen económico de facturación que corresponde a este servicio. Por su parte, la

empresa T4F Entretenimientos Argentina S.A. ha probado sus derechos sobre la marca mixta T4F TIME FOR FUN + diseño de jóvenes bailando o aclamando a alguien con los brazos levantados (fs. 41 en el escrito de demanda; fs. 681vta. en el escrito de apelación de la demandada), desde la solicitud por Acta n° 2.786.582 de noviembre de 2007, concedida por registro n° 2.398.117 e impugnada por nulidad en este expediente (reconvención). En mi opinión la parte actora ha probado a través de la promoción y publicidad, su actividad en la organización de espectáculos, en la producción de recitales, en la presentación en el país de artistas de fiestas y conciertos a gran escala. Esto guarda cierta proximidad y superposición con la organización de viajes y la reserva de hospedaje, todos servicios típicos de la clase 39. Ello me convence de descartar el argumento de que el registro n° 2.398.117 no fue usado realmente en la clase 39. Más allá de que el "no uso" sólo es relevante en la impugnación por caducidad de una marca, que no es el caso en juzgamiento, entiendo que ha existido tal uso y que el diseño del signo es claramente evocativo de la alegría y euforia de grandes recitales. Más allá del listado de registros en numerosas clases del nomenclador que la actora ha invocado a fs. 273vta/274, que hace pensar en que ha solicitado el registro de marcas defensivas, sabemos por un lado que el legislador ha admitido este tipo de conductas que no encierran en sí mismas transgresión alguna (conf. Mitelman Carlos Octavio, Marcas y otros signos distintivos, Tomo I, La Ley, 2015, p. 659); que la marca supuestamente de defensa no es la que ha fundado la oposición y que, por otro lado, la actora ha usado su signo registrado en la clase 39 en servicios de organización de arribos, hospedajes, partidas, fiestas, de modo que no encuentro debilidad ni mala fe en la marca impugnada por nulidad. El motivo de la nulidad se centra pues en la similitud o riesgo de confusión.

6. Las marcas enfrentadas en este litigio son marcas complejas, integradas por diversos elementos denominativos y figurativos, todos ellos dotados de poder evocativo. El principio en estos casos es que cuanto mayor sea la combinación de elementos del conjunto marcario, más débil será el poder distintivo de cada uno aisladamente ponderado. Ambas partes han reproducido con toda claridad las marcas enfrentadas -por ejemplo, la actora a fs. 599, la demandada a fs. 681vta.-, con lo cual no creo necesario volver a adjuntar los gráficos a esta sentencia. No comparto que el elemento denominativo "TIME FOR FUN" que aparece en el registro n° 2.398.117 -impugnado por nulidad- sea el "mot vedette" de los conjuntos de titularidad de la actora. La impresión del conjunto, apreciado sin desmembraciones artificiales, no provoca riesgo de confusión con las marcas que pretenden fundar la nulidad. El consumidor percibe los signos en su globalidad y en la marca de la parte actora, el recuerdo que guarda la mente es significativamente el subconjunto "T4f", totalmente ajeno a las marcas de la demandada/reconviniente. En efecto, en un conjunto marcario no todos los elementos que lo integran tienen importancia homogénea y puede advertirse la preeminencia de un componente. Sólo que en las marcas que interesan en esta causa, tales elementos son claramente diferentes. En el signo n° 2.398.117 (fs. 7) predomina la partícula "T4f" (como así también en la marca solicitada por Acta n° 2.788.812, fs. 1). Por el contrario, en los dos signos invocados por la recurrente (primera dupla de signos de fs. 681vta.), predomina el elemento denominativo "FUNTIME" y "EL VIAJE DE 15", y el elemento evocativo dado a mi juicio por la reproducción de un círculo con las orejas características de Mickey Mouse, lo cual lleva el pensamiento a Orlando y Disneyworld. Además, se ha demostrado que las voces "FUN" y "TIME" son de uso común en las clases 39 y 43 del nomenclador (fs. 457, informe del INPI), pero en los conjuntos de titularidad de la demandada esa combinación, apreciada con los restantes elementos denominativos -"BY FIRENZE" o "VIAJE DE 15"- y los diseños, dan a los signos poder distintivo original que aleja la proximidad o similitud con las marcas de la actora. En suma, efectuado el cotejo desde la perspectiva del consumidor, en una apreciación espontánea y sucesiva, poniendo el acento en la impresión global que deja el conjunto y valorando las circunstancias adjetivas de la causa (doctrina de Fallos 279: 150; esta Cámara, Sala II, causa n° 10.691/96 del 19/3/09, entre otras) considero que el principal agravio que sostiene el recurso de Firenze Viajes S.R.L. -la confundibilidad- debe ser rechazado. No advierto similitud confusionista ni la configuración de la causal prevista en el artículo 24, inciso "a", de la ley 22.362 (por remisión al artículo 3, inciso "b", de ese cuerpo legal). Propiciaré, pues, confirmar el rechazo de la reconvención por nulidad, tal como ha sido decidido en primera instancia.

7. Descartada la nulidad de la marca n° 2.398.117 por no existir similitud ni riesgo de confusión, cae el fundamento de las oposiciones formuladas por la demandada a las solicitudes por Actas n° 2.788.812 (fs. 1/13) en clase 39 y n° 2.788.814 en clase 43 (fs. 24/27). La demandada invocó perjuicio por debilitamiento de sus marcas registradas y la consecuente pérdida de valor por el desgaste por repetición que se produciría si se admitiera la coexistencia decidida en la primera instancia. No juzgo probable esta consecuencia. Las marcas que invocó la demandada en sus oposiciones son conocidas y usadas en servicios de la clase 39, pero no alcanzan la cualidad de notorias o de alto renombre como para recibir una protección especial (esta Sala, causa n° 2797/91 del 13/7/04 entre otros). Considero que no hay probabilidad de que la coexistencia de los signos en el mercado ocasione un impacto negativo sobre las marcas de la demandada, pues los signos pretendidos por la actora son distinguibles y evocativos del servicio o actividad a la que se dedica la actora y esta nota también coadyuva a alejar el riesgo de confusión. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo desestimar el recurso deducido por Firenze Viajes SRL y confirmar la sentencia apelada, con costas a la vencida (art. 68, primer párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Los doctores Francisco de las Carreras y Fernando A. Uriarte adhieren al voto que antecede.

En mérito a lo debatido y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso deducido por Firenze Viajes SRL y confirmar la sentencia apelada, con costas a la vencida (art. 68, primer párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 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. Diego Pablo Quagliano, en la suma de cuarenta y seis mil pesos (\$ 46.000) y los de los Dres. Fernando Agustín Aldazábal Carrillo y Gastón Girándola, en la suma de treinta y cuatro mil pesos (\$ 34.000) para cada uno. Del mismo modo, se establecen los honorarios de la dirección letrada y representación de la demandada, Dr. Pablo Wegbrait, en la suma de cincuenta y seis mil pesos (\$56.000) y los de la Dra. Gabriela Paula Trevisan (cedidos al Dr. Jorge Alberto Kors a fs. 644), en la suma de veinticuatro mil pesos (\$24.000) -arts. 7, 9, 19, 33, 37, 38 y cit. del arancel de honorarios de abogados y procuradores-. Atendiendo a análogas razones, en lo pertinente, y a la adecuada proporción que los honorarios de los peritos debe tener con los que les corresponden a los profesionales de las partes (art. 478, primer párrafo, del Código Procesal y Corte Suprema, Fallos: 300:70, 303:1569, entre otros), se confirman los honorarios del perito contador, Juan Emilio Cuccia. Asimismo, se confirman los de la perito traductora, Cecilia Gettner, desde que sólo fueron apelados por altos. Por la labor realizada en la Alzada, valorando el éxito obtenido, se regulan los honorarios de la dirección letrada y representación de la actora, Dr. Quagliano, en la suma de veintiocho mil quinientos pesos (\$28.500) y los de la dirección letrada y representación de la demandada, Dr. Kors, en la suma de veinte mil pesos (\$20.000); arts. 14 y cit. del arancel. Con respecto a la Reconvención; 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 reconvenida, Dr. Diego Pablo Quagliano, en la suma de cuarenta y un mil seiscientos pesos (\$ 41.600) y los de los Dres. Fernando Agustín Aldazábal Carrillo y Gastón Girándola, en la suma de treinta y un mil doscientos pesos (\$ 31.200) para cada uno. Del mismo modo, se establecen los honorarios de la dirección letrada y representación de la demandada reconviniendo, Dr. Pablo Wegbrait, en la suma de cincuenta mil novecientos pesos (\$50.900) y los de la Dra. Gabriela Paula Trevisan (cedidos al Dr. Jorge Alberto Kors a fs. 644), en la suma de veintiún mil ochocientos pesos (\$21.800) -arts. 7, 9, 19, 33, 37, 38 y cit. del arancel de honorarios de abogados y procuradores-. Por la labor realizada en la Alzada, valorando el éxito obtenido, se regulan los honorarios de la dirección letrada y representación de la actora reconvenida, Dr. Quagliano, en la suma de veintiséis mil pesos (\$26.000) y los de la dirección letrada y representación de la demandada reconviniendo, Dr. Kors, en la suma de dieciocho mil doscientos pesos (\$18.200); arts. 14 y cit. del arancel. Regístrese, notifíquese y devuélvase. María Susana Najurieta Francisco de las Carreras Fernando A. Uriarte

023665E