

Marcas Oposicion Al Registro De Marcas Confundibilidad Confusion De Marcas

JURISPRUDENCIA

Marcas. Oposición al registro de marcas. Confundibilidad. Confusión

de marcas Se confirma la sentencia que consideró infundada la oposición a la registración de una marca mixta por contener la expresión "Almacén Natural", al concluirse que ambas impresionan con carácter distintivo y que los conjuntos -apreciados sin desmembraciones y sucesivamente- no provocaban riesgo de confusión ni de asociación directa o indirecta.

En Buenos Aires, a los 28 días del mes de septiembre de 2017, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Francisco de las Carreras, dijo:

1. La señora Silvana Teresa Raballo solicitó que se declaren infundadas las oposiciones al registro de la marca mixta "GOOD & GREEN ALMACÉN NATURAL" (y diseño) Acta n° 3.225.855 de la clase 35, la que fue oportunamente deducida por el señor Carlos Alberto Cubau, con fundamento en la marca, también, mixta, "EL ALMACÉN NATURAL" (y diseño) Acta n° 3.225.855 para la misma clase. La sentencia de fs. 181/185, declaró infundada la oposición deducida. Para así decidir, concluyó que si bien ambas marcas están integradas por los vocablos "ALMACÉN NATURAL" además de conformar una expresión que forma parte del lenguaje corriente de la población para identificar un local comercial que vende productos de origen natural, y que ambos términos se encuentran integrando diferentes marcas en la clase 35, corresponde considerar a dichos vocablos de uso común o generalizado, lo cual implica la imposibilidad de pretender su monopolio. Asimismo, sostuvo que si bien puede entenderse el hecho de que los litigantes se desenvuelven dentro del mismo rubro, es indudable que lo hacen en distintas zonas de influencia en atención a que la parte actora lleva a cabo su negocio en el Partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y el demandado despliega su actividad en el sur del país, más precisamente en las localidades de Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Finalmente, agregó que la expresión "GOOD & GREEN" es la que sobresale nítidamente dentro del conjunto de la actora, y dichos vocablos son los que desempeñan más cabalmente la función marcaria atrayendo la atención de los compradores, viniendo a jugar el papel de "mot vedette", toda vez que el resto de las palabras ("ALMACÉN NATURAL") conforman un conjunto de expresiones de uso común.

2. Contra lo allí resuelto apeló la demandada, agravándose a fs. 203/211, escrito que fue replicado por la contraria a fs. 213/218. Circunscribe su disenso a que: 1) la juez de grado atribuye erróneamente el carácter de uso común al conjunto "ALMACÉN NATURAL" para identificar servicios de la clase 35 int., la magistrada sostiene que el conjunto "ALMACÉN NATURAL" son "el listado" de marcas señalado por la actora en su escrito de inicio el cual carece de toda aptitud probatoria y el informe del INPI agregado a fs. 135 y 147; 2) la señora jueza no pudo inferir que del informe del INPI surgía que el conjunto "ALMACÉN NATURAL" revestiría el carácter de uso común en razón de la cantidad de marcas registradas en la clase que la contienen, es por ello que arbitrariamente las separó y obviamente en ese sentido -en forma individuales las palabras son de uso generalizado y no podrían monopolizarse, no así el conjunto de ellas; 3) se agravia del argumento para permitir el registro cuestionado, el hecho de que la explotación comercial que realizan las partes sea en diferentes zonas geográficas y/o influencia. No debe descartarse hoy en día en virtud de los adelantos tecnológicos cualquiera puede comercializar sus productos o servicios en todo el país contando simplemente con una página de internet, lo cual de hecho lo hacen las partes; y, finalmente, 4) se queja de la afirmación de la juez a quo para sostener la inconfundibilidad, en cuanto al hecho de que la actora ya viene utilizando la expresión Good & Green Almacén Natural (y diseño) desde hace tiempo en forma pública, pacífica y ostensible.

3. El conflicto planteado en autos consiste en determinar si la marca <GOOD & GREEN ALMACÉN NATURAL> (y diseño) "servicios de reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos de origen natural (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; estos servicios pueden ser presentados por comercios al por menor, por comercios al por mayor, por medios de electrónicos, por ejemplo por medio de sitios web o programas de televenta", solicitada para distinguir productos en la clase 35, se confunde con la marca "EL ALMACÉN NATURAL" (y diseño) solamente "reagrupamiento por cuenta de terceros de productos (con excepción de su transporte), en un solo ámbito permitiendo a los consumidores examinar y comprar tales productos con comodidad; provisión de información y asesoramiento a posibles compradores de artículos diversos desde una base de datos o vía internet u otro medio", registradas para identificar productos en la misma clase.

4. El principio liminar en esta materia indica que las marcas deben cotejarse en su integridad y desde la perspectiva del público consumidor (cfr. Sala II, causas 4397 y 4751, del 26/10 y 26/10 y 24/8/1976; y esta Sala, causas 41.858/95, del 22/4/99 y 587/97, del 14/3/00, entre otras). En este concreto litigio, creo de gran prudencia seguir el criterio jurisprudencial que sostiene que es posible formar marcas que coincidan con algún signo oponente, y que ello no provoca necesariamente confundibilidad, en tanto se adicionen ingredientes que permitan distinguir el conjunto formado de otros que lo han precedido (conf. Sala 1, causa 2800/97 del 5/10/99, causa n1 5793/97

del 9/2/02, causa 29.528/95 del 28/10/13, entre otros). La comparación pasa, entonces, por establecer si el conjunto de la pretensora tiene suficiente fuerza diferenciadora respecto del de su oponente para autorizar su registro. Si bien ambas marcas comparten el elemento "Almacén Natural", la actora en su diseño le da mayor importancia a los vocablos GOOD & GREEN, pues le agrega el elemento coparticipado para indicarle al público el origen de los productos y servicios que ofrece. A ello, corresponde agregar que a fs. 135 surgen marcas solicitadas y concedidas en la clase 35 que contienen, también, los vocablos "Almacén" y "Natural". La raíz "EI" y el diseño de la marca oponente, también, impresionan con carácter distintivo y mi conclusión es que los conjuntos, apreciados sin desmembraciones y sucesivamente, no provocan riesgo de confusión ni de asociación directa o indirecta.

En las condiciones expuestas, expreso mi voto en el sentido de desestimar el recurso de la parte demandada y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio. Las costas generadas en esta instancia se impondrán a la accionada, de conformidad con el principio objetivo de derrota (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Los doctores María Susana Najurieta y Ricardo Víctor Guarinoni adhieren al voto que antecede. En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: Desestimar la apelación deducida, con costas. 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, Dra. Erica D. Lerner en la cantidad de ciento doce mil pesos (\$112.000) arts. 6, 9, 37 y 38 del arancel de honorarios de abogados y procuradores. Por la labor realizada en la Alzada, valorando el resultado del recurso y el éxito obtenido, se regulan los honorarios de la Dra. Lerner en treinta y tres mil seiscientos pesos (\$33.600); y los correspondientes al Dr. Vitale, en la suma de doce mil doscientos cincuenta pesos (\$ 12.250); arts. 14 y cit. del arancel. Regístrese, notifíquese y devuélvase. María Susana Najurieta Francisco de las Carreras Ricardo Víctor Guarinoni Correlaciones: Bago Group SA c/Exelenthia SA s/cese de oposición al registro de marca - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. Sala II - 01/04/2015 - Cita digital IUSJU003238E 025589E