

## Oposicion Al Registro De Marca

### JURISPRUDENCIA

### Oposición al registro de marca

Se confirma la sentencia que

hizo lugar a la demanda interpuesta.

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de octubre de 2017, 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 Alfredo Silverio Gusman dice: I.- Al registro de la marca ?COLOKIT?, acta n° 3.068.329, solicitada por SCORPIUS para distinguir productos de la clase 5 del nomenclador internacional, se opuso EUROFARMA ARGENTINA S.A. por considerarla confundible con el registro de su propiedad ?COLONIL?, inscripto en la clase 5 del nomenclador internacional bajo el n° 2.387.536. Asimismo, mediante la ampliación de demanda obrante a fs. 31/37, señaló que el signo fue solicitado solo para distinguir ?productos farmacéuticos, medicamentos, preparaciones farmacéuticas para el lavado del colon y para los exámenes realizados por fibroscopia y coloscopia?. Al progreso de esa pretensión resistió la emplazada, Eurofarma Argentina S.A., quien insistió en que el signo era confundible con su marca, desarrollando en defensa de su postura los argumentos ponderados por su parte para sostener la improcedencia del registro requerido (confr. responde de fs. 82/95). II.- El señor Juez, en el fallo de fs. 376/379vta., resolvió hacer lugar a la demanda e imponer las costas a la vencida (art. 68 C.P.C.C.N.). Para arribar a dicha solución, consideró que la circunstancia de que el término ?COLO? resulte un vocablo de uso común, impide al oponente monopolizar su registro. Por otra parte, añadió -entre otras cuestiones- que las marcas enfrentadas eran inconfundibles, en tanto la marca solicitada incorpora otro elemento que difiere de los que se encuentran en el conjunto registrado por la accionada, alejando esto la posibilidad de confusión entre los signos enfrentados. Por último, meritó la circunstancia de que el medicamento ?COLONIL? se expende bajo receta, extremo que apuntó de relevancia para alejar la posibilidad de confusión en el público consumidor. III.- Contra esa decisión se alzó la accionada, quien formuló sus quejas en la pieza de fs. 394/398, sosteniendo en síntesis: a) El a quo no ha considerado la falta de interés legítimo por parte de la accionante que exige a esos fines el art. 4 de la Ley N° 22.362; b) El sentenciante yerra al considerar que las marcas ?COLOKIT? y ?COLONIL? resultan inconfundibles, en tanto del cotejo surge que los signos no resultan claramente distinguibles; c) La sentencia efectuó una errónea interpretación de las partículas de uso común que conforman los signos en cuestión, siendo que no significa que para realizar el cotejo dicha partícula no sea tomada en cuenta; d) Que el producto se venda ?bajo receta? no resulta garantía absoluta de que se eviten errores, siendo que cualquier consumidor puede adquirir los productos aún sin receta y e) Finalmente, la sentencia no consideró el uso efectivo de la marca ?COLONIL?, siendo que el nuevo registro entrará al mercado para diluir el signo. Dichos agravios fueron replicados por la parte actora en la presentación obrante a fs. 400/403. IV.- Antes de ingresar al examen del recurso de apelación postulado Eurofarma Argentina S.A., deseo aclarar que no he de seguir a los contendientes en todas y cada una de sus argumentaciones. Me ceñiré a lo que estimo conducente para la resolución del proceso. Tampoco analizaré los argumentos que no me parecen decisivos, conforme a metodología juzgada válida por la Corte Suprema de Justicia Nacional (ver Fallos: 265:301, 278:271; 287:230; 294:466, 307:1121 entre otros muchos), de conformidad con la posibilidad que, en materia probatoria, reconoce al Judicante el art. 386 del Código Procesal. V.- La accionada negó al formular la oposición y al contestar la demanda (fs. 4 y fs. 84/84vta.) que SCORPIUS tuviera interés legítimo para ser titular de la marca requerida mediante acta n°3.068.329. En lo que aquí interesa, dicha parte se agravia pues considera que el Magistrado de la anterior instancia no ha dado tratamiento a tal extremo en el veredicto obrante a fs. 376/379. Sobre este punto, asiste razón a la apelante en cuanto a que el sentenciante ha omitido expedirse respecto al planteo formulado por la demandada en sede administrativa y reiterado al momento de responder la acción. Sin embargo, como a continuación se verá, aquella petición no puede prosperar. Es sabido que la Ley N° 22.362 amplió considerablemente el espectro de quienes pueden ser titulares de marcas, pues ya no es condición para ello, como exigía el art. 6 de la Ley N° 3975, ser ?industrial, comerciante o agricultor? (aunque la jurisprudencia había abierto esos límites en determinados supuestos; conf. causa 102 ?Sportlandia S.A. c/ Vilas Guillermo?, sentencia de esta Sala, 5.8.81). En la actualidad, el art. 4 de la ley vigente sólo exige que el solicitante de una marca tenga un interés legítimo en obtener su registro. Se trata de un extremo no siempre fácil de demostrar al tiempo de la presentación de la solicitud, pero que puede ser verificado en función del conjunto de circunstancias y atendiendo a los hechos subsiguientes. Por lo tanto, no me parece apropiado tener en este punto un criterio de estrictez, bastando, para dar por cumplido el recaudo legal, la intención de usar la marca o bien el carácter defensivo de la peticionada. En definitiva, el registro solicitado debe tener una finalidad acorde con el sistema legal y responder al propósito de que el título sea realmente utilizado para distinguir productos o servicios (art. 26, segundo párrafo, de la Ley de Marcas). El requisito tiene el claro objetivo, concorde con la disposición del art. 24, inc. c), de proscribir la práctica consistente en registrar marcas con la finalidad de venderlas, transformándolas en elementos de especulación. Se busca

evitar que se lucre con el registro de otras solicitudes marcarias, exigiendo el pago de una suma de dinero para dejar sin efecto una oposición (confr. esta Sala, causa 5257/99, ?Fournier Industrie el Sante c/ Laboratorios Bago S.A. s/ caducidad de marca? del 10.12.03). Efectuada una protesta a una solicitud marcaria por falta de interés legítimo del peticionario, la carga de la prueba recae principalmente en este último por ser quien está en mejor posición para demostrar que en verdad tiene interés, desde que el oponente-demandado debería acreditar un hecho negativo, lo que no es por cierto imposible pero sí mucho más complejo (arg. art. 377 del C.P.C.C.N.). Establecido lo que antecede, teniendo en cuenta que el criterio para juzgar si asiste interés legítimo al requirente de un registro marcario debe ser razonablemente amplio, de modo de no trabar el ejercicio de derechos con exigencias de un desmedido formalismo (esta Sala, causa 5376/03, ?Cognis Deutschland GMBH c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. s/ cese de oposición al registro de marca?, del 25.8.08), recordando también que el principio es la registrabilidad y la excepción es la irregistrabilidad (confr. esta Sala, causa 455/97, ?Paloma Herrera c/ Carolina Herrera S.A. y otro s/ cese de oposición al registro de marca? del 12.9.03), y siendo que no ha sido materia de debate en la causa la notoriedad del laboratorio que pretende el registro marcario de un vocablo para distinguir un medicamento, parece lógico reconocerle a Scorpius que posee interés legítimo para obtenerlo. En ese sentido, corresponde advertir que la propia accionada admite en su contestación de demanda que la actora es un ?... laboratorio francés de larga trayectoria, el cual comercializa una amplia cartera de productos farmacológicos de primera línea...? (v. fs. 84, punto 4). Lo argumentado permite considerar que el demandante posee un verdadero interés legítimo presumiblemente relacionado con la comercialización de un nuevo producto en el país, circunstancia que no se encuentra obstaculizada por el hecho que, hasta el momento, revista la titularidad de sólo dos registros relativos a productos farmacéuticos. VI.- Ingresando ya al fondo de la cuestión debatida, recordaré, por lo pronto, que es principio fundamental en la materia que las marcas en pugna han de ser comparadas en forma sucesiva y no simultánea, sin artificiales desmembraciones, tal como ellas fueron solicitadas y concedidas, quedando reservada a quien se halle investido de interés legítimo la posibilidad de ejercitar las medidas pertinentes en la hipótesis de que esos límites fueran desbordados. El Magistrado debe colocarse en el lugar de los potenciales adquirentes de los artículos de que se trata y tener presente que, en el estudio de supuestos como el sub lite, debe desde un principio aceptarse como hecho real e indiscutible que las marcas tienen, por lógica, determinadas semejanzas que son, precisamente, las que dan lugar a la controversia. También señalo que esta Sala (confr. causa n° 1228/97 ?Rhone Poulenc Rorer S.A. c/ Laboratorios Bago S.A. s/ cese de oposición al registro de marca? del 26.8.99, causa n°5086/08 ?Laboratorios Bago S.A. c/ Craveri S.A. s/ cese de oposición al registro de marca? del 28.02.12, causa n°10.165/08 ?Wyeth c/Gador S.A. s/ cese de oposición al registro de marca? del 19.06.12, entre muchas otras), ha resuelto en forma reiterada que, en materia de marcas correspondientes a productos farmacéuticos -tal la presente hipótesis- corresponde aplicar un criterio circunstancial, que estará influido por la mayor o menor gravedad de la ingestión de los productos a los cuales son aplicadas, de la confusión que pueda operarse entre ellos, del contralor que exista para su expendio, etc. De allí que en algunos supuestos corresponderá actuar con criterio benévolo, en tanto que otros casos exigirán la aplicación de criterios normales o aún rigurosos. En definitiva, como en todos los conflictos marcarios, habrá de ponderarse el escenario en el cual se ambienta la contienda o ?las circunstancias adjetivas de la causa?, sin que quepa limitar la decisión a un desnudo cotejo de los signos (confr. esta Sala, causa 310/04 ?San Martín Alejandro c/ Silvana ICPSA s/ cese de oposición al registro de marca? del 7.4.09). VII.- Comienzo por destacar que el registro de la accionada contiene la voz de uso común ?COLO?, cuyo titular no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad. De otro modo se estaría dispensando al oponente un privilegio inusitado sobre un término de uso general o necesario, reconociéndole, como lo sostuvo esta Sala, una eficacia monopólica intolerable (conf. Causa ?Gliksberg, Salomón? del 17.04.97). Por lo tanto EUROFARMA ARGENTINA S.A. debe asumir las consecuencias de emplear un vocablo de uso general; decisión propia que acarrea que deba coexistir con las marcas anteriores y posteriores que contienen el mismo elemento de uso común (ver la jurisprudencia que cita OTAMENDI en el pie de página 777 de ?Derecho de Marcas?, entre la que se encuentra la causa fallada por esta Sala el 07.07.99, expte. n° 9973/94). Agrego que el título cuyo registro pretende la actora no se ciñe sólo al vocablo ?COLO? sino al conjunto ?COLOKIT?, de manera que lo que corresponde decidir es si dicho conjunto es registrable o no a los efectos de obtener la protección que brinda la ley. Aun cuando la voz ?COLO? tuviese cierta difusión en la clase 5 -confr. informe del I.N.P.I. a fs. 204/239-, lo real y cierto es que el signo pretendido no está reducido a ese vocablo aislado sino que, insisto, conforma una estructura: ?COLOKIT?. Dicha expresión considerada como totalidad, vale decir, en tanto conjunto -sin disecciones-, constituye una combinación ciertamente singular. Ello basta para que puedan darse por satisfechos los recaudos de novedad y especialidad a los que antes hice referencia. Máxime si se tiene en cuenta que la única coincidencia existente entre las marcas oponentes y la solicitada, se trata de la voz ?COLO?, que constituye un vocablo bastante difundido dentro de la clase 5, empleado para ciertos signos marcarios. VIII.- En razón de lo que hasta aquí expuse, advierto un claro elemento diferenciador en el registro pretendido por la accionante, con la inclusión de la terminación ?KIT?, despejando posibilidades de confusión con el signo

registrado por la demandada, tanto en el plano gráfico, fonético como en el ideológico, lo cual descarta la posibilidad de confusión en el público consumidor, extremo que es uno de los que inspiran a la Ley de Marcas (conf. C.S.J.N. Fallos: 272:290; 279:150). Queda claro entonces que lo que importa es que los vocablos "COLONIL" y "COLOKIT" satisfagan el requisito indispensable de ser "claramente distinguible?". Como se ve, el signo de la demandada se ha conformado con la desinencia "nil"; mientras su contraria -en cambio- incorporó a la partícula distinta que se corresponde con las letras "kit". El resultado es la presencia de dos designaciones emparentadas sólo por una raíz de uso común, pero diferenciadas por los ingredientes que, en el caso, conforman dos signos de fantasía diferentes que permite advertir, sin ningún esfuerzo, que no se trata de voces idénticas o de subida semejanza, aunque coparticipan de ese elemento. En mi criterio, el acercamiento espontáneo a las marcas en conflicto, provoca en el sujeto receptor la sensación de que -como totalidades- los signos no son idénticos ni confundibles. Más allá de lo apuntado por la recurrente, pues el cotejo eufónico de los conjuntos ni por asomo arroja una sensación de semejanza. Pruébese sino el signo pretendido se conforma de en su desinencia por dos consonantes que, al ser pronunciadas, determinan una marcada sonoridad (K-T), en tanto la marca en la que se sustenta la oposición se compone por la partícula "nil" que difiere con claridad desde su percepción auditiva. Juzgo, en concordancia con el Sr. Juez de grado, que la comunidad de elementos coparticipados tiene menor peso -por tratarse de una raíz de uso común-, que sus desinencias que se perciben como un elemento apto para su diferenciación. De esta forma, no hay entre ellas acercamiento de ninguna especie en los terrenos gráfico y fonético, de manera que quien percibe visual o auditivamente dichos signos distinguirá fácilmente esas diferencias. Entonces, los elementos no coparticipados permiten arribar a la conclusión de que en los terrenos gráfico y fonético la distinción no ofrece dificultades. IX. Sólo a mayor abundamiento destaco que el producto de la demandada sólo puede ser expedido en farmacias y bajo receta (ver fs. 52 y fs. 320 de la documentación agregada a la contestación del A.N.M.A.T.). Por tal motivo, lo planteado por la recurrente al punto 4) es una hipótesis conjetural, pues no ha demostrado a lo largo del proceso que la receta no sea exigida por quienes tienen a su cargo el control del expendio de los productos medicinales. Más aún, deseo señalar que si bien el artículo 2 de la Ley N° 25.649 obliga a los médicos a recetar los fármacos con su nombre genérico o denominación común internacional, también permite que las recetas indiquen además el nombre comercial o marca comercial. En este sentido la norma establece: "La receta podrá indicar además del nombre genérico el nombre o marca comercial, pero en dicho supuesto el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades?". Por ello, la facultad que poseen los galenos para recetar los medicamentos indicando la marca comercial alejaría la posibilidad de confusión en el público consumidor, lo que bastaría para rechazar los argumentos planteados por la demandada al respecto. Por lo demás, la afirmación formulada a fs. 397 -primer párrafo-en cuanto a que "...la receta sólo nos sirve para obtener un descuento de la obra social o prepaga?", no resulta admisible si se tiene en cuenta que tal rotulación ("venta bajo receta") se corresponde con un análisis formulado por la autoridad administrativa y que tiene como finalidad el control médico profesional en el suministro de determinados medicamentos. VII.- Por todo lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada. Con costas al demandado recurrente en su condición de vencido (art. 68, primer párrafo del Código Procesal). Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Eduardo Daniel Gottardi, por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren a su voto. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada. Con costas al demandado recurrente en su condición de vencido (art. 68, primer párrafo del Código Procesal). Regístrese, notifíquese y devuélvase. ALFREDO SILVERIO GUSMAN RICARDO VÍCTOR GUARINONI EDUARDO DANIEL GOTTARDI 023315E