

## Oposicion Al Registro De Marca

### JURISPRUDENCIA

### Oposición al registro de marca

### Se confirma la sentencia de

primera instancia en la que el Magistrado a quo decide hacer lugar a la demanda interpuesta por el accionante, declarando infundada la oposición deducida por la demandada al registro de la marca ?HOTPACK?. En Buenos Aires, a los 13 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 ?HOTPACK?, acta n°2.721.188, solicitada por el actor para distinguir productos y servicios de la clase 18, se opuso en sede administrativa JOALERI S.A. por considerarla confundible con el título de su propiedad ?HOT HAT? inscrita en las clases 18 y 25 del nomenclador internacional bajo los números 1.756.472 y 1.822.292, respectivamente. II.- Luce a fs. 641/642 la sentencia de primera instancia en donde el Magistrado a quo decide hacer lugar a la demanda interpuesta por el accionante, declarando infundada la oposición deducida por Joaleri S.A. al registro de la marca ?HOTPACK? e imponiendo las costas a la vencida. Para resolver de ese modo, el señor Juez, consideró que los signos enfrentados resultan inconfundibles entre sí. Desde el plano gráfico, ponderó que ambas marcas solo comparten el vocablo ?HOT?, siendo que el signo oponente se constituye por dos palabras que se encuentran identificadas con una letra especial que le otorga distinguibilidad. Por otro lado, en lo relativo a los campos ideológico y fonético, sostuvo que el vocablo solicitado por la actora significa ?envase caliente? y al pronunciarse se pone énfasis en la terminación ?CK?, mientras que ?HOT HAT? alude a ?sombbrero caliente? y en su pronunciación se pone de resalto la letra ?T? que resulta predominante en la integralidad de la marca. Por ello, concluyó que la marca solicitada por la actora posee elementos propios que la distinguen y que permite su coexistencia sin riesgo de confusión en los distintos planos visual, fonético e ideológico. III.- Contra esa decisión se alzó la accionada, quien formuló sus quejas en la pieza de fs. 663/670, sosteniendo en síntesis: a) El a quo no se ha expedido respecto al planteo de falta de interés legítimo del Sr. GRIFMAN de acuerdo con la exigencia dispuesta en el art. 4 de la Ley N° 22.362; b) Discrepa con el criterio empleado por el Magistrado para el cotejo de las marcas enfrentadas, pues no consideró que ambas presentan idéntica raíz siendo esta la porción más fuerte a la hora del examen comparativo; c) Desde el punto de vista eufónico, al ser pronunciados ambos signos en forma sucesiva ningún consumidor podrá distinguir una de la otra; d) Yerra el a quo al considerar relevante el significado que en idioma castellano representan las expresiones ?HOTPACK? y ?HOT HAT? de la lengua inglesa. En ese sentido, no puede suponerse que aquellas voces en idioma extranjero sean conocidas por toda la población. En ese sentido, debió considerar que para la mayoría de las personas que habitan nuestro país, dichos signos serán palabras de fantasía. Estos agravios fueron replicados por la actora a fs. 673/676. IV.- Como punto de partida, corresponde señalar que la accionada negó al formular la oposición (fs. 4) y al contestar la demanda (v. fs. 144vta.) que el Sr. Gustavo GRIFMAN tuviera interés legítimo para ser titular de la marca requerida mediante acta n°2.721.188, extremo que no ha sido abordado en el dispositivo recurrido y que mereció la crítica concreta por parte de la apelante. Sobre este punto, 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. Dicho extremo no siempre resulta fácil de demostrar al tiempo de la presentación de la solicitud, pero puede ser verificado en función del conjunto de circunstancias y atendiendo a los hechos subsiguientes. Por lo que no es 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. Se trata, en definitiva, de que el registro solicitado tenga una finalidad acorde con el sistema legal y que sea realmente utilizado para distinguir productos o servicios (art. 26, segundo párrafo, de la Ley de Marcas). El requisito tiene el claro propósito, 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 tiene tal 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, juzgo que parece lógico reconocerle a la actora interés legítimo para obtener el registro pretendido. Para llegar a esa conclusión, tengo en cuenta que: a) El criterio para determinar 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); b) De las constancias de autos surge que el accionante comercializa productos bajo el signo ?HOT PACK? en distintas sociedades comerciales (v. en ese sentido, fs. 391vta. y 411vta., contestación de oficio obrante a fs. 432 e informe pericial de fs. 478/483). De lo dicho se desprende que parece lógico que el actor posea interés legítimo para obtener el registro de la marca ?HOT PACK?. V.- Ahora bien, la cuestión a resolver se ciñe en determinar si los signos en pugna pueden coexistir pacíficamente o si se debe vedar la concurrencia marcaria por ser susceptible de provocar, en términos de razonabilidad, confusión directa o indirecta. Esta cuestión, en definitiva, debe ser decidida atendiendo a que las marcas deben ser ?claramente distintas? (art. 3º, inc. b), Ley Nº22.362), tanto en una aprehensión prerreflexiva como en el análisis detallado posterior. Para ello, el Juez habrá de ubicarse en el ángulo del consumidor medio, para comprobar si la percepción de una marca suscita el recuerdo de la otra y por ende entraña el riesgo propio de una ?similitud confusionista?. Por otra parte, importa precisar que la circunstancia de que una palabra sea de uso común para la clase en la que se persigue su registro, si bien impide monopolizar su uso, no determina por sí sola que sea irregistrable, desde que no existe disposición alguna que consagre específicamente tal prohibición (confr. esta sala, causa 5685 del 15.3.88). Y es que la difusión de una palabra en una clase no la priva de eficacia marcaria -aunque por ello quepa caracterizarla como marca débil-, si no resulta confundible con otras marcas registradas, pues nuestra ley sólo exige una novedad simplemente relativa (confr. esta Sala, causa 8171 del 3.6.80). VI.- Aplicando las mencionadas pautas al conjunto que desea registrar la actora, encuentro que éste no cae en las prohibiciones establecidas por los arts. 2, inc. a) y b), y 3, inc. d) de la Ley Nº 22.362. En efecto, el signo cuyo registro se pretende es ?HOTPACK?, es decir un conjunto que como tal es registrable, desde que la inclusión de una voz en apariencia genérica dentro de un conjunto integrado con una expresión singularizante otorga el monopolio de la Ley Nº 22.362 al conjunto en cuanto tal. Se trata de una marca integrada con una voz genérica (?HOT?) asociada a otra que singulariza el conjunto (?PACK?), circunstancia que no es reprochable desde la perspectiva legal. En el mismo orden de ideas, cabe recordar que cuando se está frente a marcas que se integran con más de una palabra, suele ocurrir que alguno de sus ingredientes pertenezca al dominio público y sea insusceptible de monopolio. Ello, sin embargo, no resta validez al signo, pues lo que constituye la marca no es ese elemento aislado sino el conjunto. Basta, entonces, que éste sea distintivo y característico -aunque adolezca de ?debilidad? marcaria- para que la ley le otorgue su protección. En tales supuestos, el derecho a la exclusividad se adquiere no sobre el elemento de uso común sino sobre la combinación de éste con el agregado distintivo. Recapitulando, ?HOTPACK?, considerado como totalidad, vale decir, en tanto conjunto -sin disecciones-, constituye una combinación ciertamente singular. Y ello basta para que puedan darse por satisfechos los recaudos de novedad y especialidad a los que antes he hecho referencia. Máxime si se tiene en cuenta que la única coincidencia existente entre las marcas oponentes y la solicitada, se trata de la voz ?HOT?, que constituye un vocablo bastante difundido dentro de la clase 18, empleado para ciertos signos marcarios. En ese sentido, basta la simple compulsión del informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial obrante a fs. 190/283 (v. en especial fs. 190/199), para aseverar tal extremo. De allí se desprende que a la fecha se encuentran concedidos en la clase 18 los registros de las marcas ?Plaza Hotel?, ?Four Seasons Hotels- Resorts?, ?Hot Wheels?, ?Hotel Sol de los Andes?, ?Hotel Ritz Paris?, ?Hot Chili?, entre otros, siendo esto prueba suficiente para considerar que se trata de un término ampliamente utilizado en aquella clase. Queda claro entonces que lo que importa es que los vocablos ?HOTPACK? y ?HOT HAT? satisfagan el requisito indispensable de ser ?claramente distinguible?. Como se ve, la única partícula que comparten los signos enfrentados es el término ?HOT?, el cual, como ya referí en el anterior considerando se trata de un elemento de uso común para la clase en que el actor pretende registrar su marca. Por lo demás, el registro solicitado incorpora el vocablo ?PACK? a diferencia del signo oponente que se constituye con dos palabras, siendo la segunda ?HAT?. Las divergencias desde el punto de vista gráfico son evidentes, la partícula con la que finaliza la marca pretendida se conforma de cuatro letras, mientras su contraria -en cambio- incorporó un término de tres letras, donde sólo coparticipa la vocal ?a?. El resultado es la presencia de dos designaciones emparentadas por la misma raíz ?HOT?, 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. Sobre este punto, le asiste razón al apelante en cuanto las palabras que constituyen los signos en idioma inglés deben ser, en principio, encuadradas como un vocablo de fantasía (cfr. esta Sala, causa nº 20288/96 del 6/4/2000 y causa nº 53.170/95 del 12/9/00). Sin perjuicio de lo cual esa interpretación tampoco favorece la postura de la demandada en cuanto a la existencia de confundibilidad de los signos. Ello así pues la circunstancia de que se trate de una locución de fantasía, también incide a la hora de juzgar la inconfundibilidad desde el punto de vista ideológico. En razón de ello, tampoco se da -desde el punto de vista conceptual - acercamiento o confundibilidad. 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. Porque por una parte se nota inmediatamente que tienen diversa estructura; distinta

extensión y una sonoridad que no coincide. Sobre este punto, no advierto que el cotejo eufónico de los conjuntos arrojen una sensación de semejanza. Sucede que, más allá del vocablo coparticipado (?HOT?), el signo pretendido se termina de conformar de tres consonantes (P-C-K) y una vocal (A), las cuales al ser recitadas cobran fuerza de pronunciación la consonante ?P? y la ?K? final. Por su parte, la marca en la que se sustenta la oposición difiere no sólo en las consonantes que la integra, la que al estar conformada por el vocablo ?HAT? para el público en general será recitado ?AT?. Juzgo, en concordancia con el Sr. Juez de grado, que la comunidad de elementos coparticipados tiene menor peso que las desinencias que, en el caso concreto, resultan claramente distinguibles entre sí. 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. En resumidas cuentas, el conjunto en sí es susceptible de la tutela legal; ésta se reduce al todo como tal y excluye de su ámbito propio la voz ?HOT? por su uso generalizado en la clase. En última instancia, en la medida en que la peticionaria ha optado por destacar en su signo un elemento insusceptible de monopolio, su marca experimentará las consecuencias naturales de las denominadas ?marcas débiles?. Por lo tanto, su protección legal tendrá características atenuadas y se verá forzada a tolerar que en el mercado de los artículos de la clase 18 concurren otros comerciantes o industriales del ramo que empleen en sus signos marcarios el vocablo en cuestión. En síntesis, no está vedado por la Ley N° 22.362 la formación de un signo marcario que emplee voces de uso común en tanto formen parte de un conjunto marcario que, como tal, satisfaga los requisitos de capacidad distintiva extrínseca e intrínseca (confr. esta Sala, causa 21.534/96 del 18.2.97). Basta lo dicho en mi opinión, para confirmar el pronunciamiento del señor Magistrado de primera instancia. VII.- Por los fundamentos que anteceden, propongo confirmar el pronunciamiento de fs. 641/642 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; con costas a la demandada en su calidad de vencida (art. 68, C.P.C.C.N.). Y por resultar ajustados a derecho, propongo confirmar los honorarios regulados en la instancia anterior. 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, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, Código Procesal). Pasen los autos a regular honorarios. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN RICARDO VÍCTOR GUARINONI EDUARDO DANIEL GOTTARDI  
023498E