

Registracion Marcaria Oposicion Infundada Mercado Agropecuario Ley 22362

JURISPRUDENCIA

Registración marcaria. Oposición infundada. Mercado agropecuario.

Ley 22362 Se confirma la sentencia que estableció que podían coexistir pacíficamente ambas marcas pues ninguna de ellas presentaba posibilidades ciertas de confusión en ninguno de los planos en que se practicó el cotejo. En Buenos Aires, a los 07 días del mes de noviembre 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 Eduardo Daniel Gottardi dijo: I.- La firma ?Rizobacter Argentina S.A.? que opera en el mercado agropecuario con líneas de inoculantes de uso agrícola y fertilizantes, se presentó en sede administrativa solicitando el registro de la marca con diseño por acta n° ... ?FERTILIZANTE BIOLÓGICO RIZOFOS LIQ. TRIGO? para distinguir un producto incluido en la clase n° 1 del nomenclador internacional. Y como en la marca pretendida figura la designación ?Rizofos?, el señor Andrés Kocmur se opuso a su concesión alegando confundibilidad con su marca registrada ?RHIZOFLO? inscriptas en las clases 1 y 5 y solicitada en los renglones 3 y 35 del referido nomenclador (fs. 4). Fracasado el intento de superar el conflicto en la instancia de mediación previa requerida por la ley (fs.19) la peticionaria del conjunto objetado promovió la demanda de autos, considerando que esa protesta era infundada y representaba un contradicción flagrante con su conducta anterior al haber consentido -expresamente- el registro de su marca RIZOFOS TRIGO, y otras 60 marcas que comienzan con la partícula RIZO en clase 1 del nomenclador (fs. 20/27). Asumiendo la calidad de demandado el señor Andrés Kocmur se presentó a fs. 44/53 argumentando que la parte actora actuó de mala fe y con completa deslealtad comercial contraviniendo todos los principios del derecho, sosteniendo ahora la inconfundibilidad de los signos cuando en un juicio anterior sostuvo lo contrario. Ello resulta contradictorio con sus propios actos, en tanto es la actora la que ha generado la confusión entre los signos, intentando registrar marcas idénticas a las de esta parte, en la misma clase y para los mismos productos (fs. 44/53). Traído el conflicto a sede judicial, el señor Juez consideró que a la actora le asistía el ?interés legítimo? exigido por el art. 4° de la ley 22.362 para obtener el registro marcario solicitado y tras recordar sucintamente los principios jurisprudenciales aplicados a los conflictos de confundibilidad marcaria; consideró que el cotejo debía ser realizado, según conocida directiva jurisprudencial, tomando a los conjuntos en cuanto tales, sin seccionamientos arbitrarios o artificiales. Y, partiendo de esa perspectiva, arribó a la conclusión de que en el mercado de los productos agropecuarios podían coexistir pacíficamente el ?FERTILIZANTE BIOLÓGICO RIZOFOS LIQ. TRIGO? y ?RHIZOFLO? puesto que ambas marcas, como totalidades, no presentaban posibilidades ciertas de confusión en ninguno de los planos en que se practica el cotejo, decidiendo -consecuentemente- hacer lugar a la demanda y declarar infundada la oposición del señor Kocmur, con costas (fs. 173/175vta.). Disconforme con el resultado obtenido apeló la sentencia el señor Kocmur a fs. 178 y expresó agravios a fs.187/190, contestados a fs.193/195 y media a fs.176 un recurso por honorarios. Se agravia de la solución brindada en la sentencia que hizo lugar a la demanda y declaró infundada su oposición desconociendo que la única porción RIZOFOS no varía mas que en una letra de su marca RHIZOFLO. Los signos son similares en los tres planos del cotejo practicado, por ende la pronunciación es casi idéntica y provoca confusión en el campo fonético. Se equivoca el juez en cuanto le da relevancia al hecho de que la marca pretendida es mixta y la oponente denominativa. Se trata de un conflicto cuya decisión excede el cotejo registral y el juez deja de lado las ?circunstancias adjetivas? que rodean el caso y que inciden en el tema a decidir. La parte actora está intentando registrar marcas idénticas a las de esta parte en la misma clase y para los mismos productos que deja en evidencia que no cambió simplemente de opinión respecto de la confundibilidad, sino que actuó de mala fe, sosteniendo ahora la inconfundibilidad de los signos cuando en un juicio anterior sostuvo lo contrario. El juez ha omitido tener presente dicha actitud. Es la propia actora la que ha generado la confusión entre los signos intentando registrar marcas idénticas a las de esta parte en la misma clase y para los mismos productos. Finalmente y en virtud de los fundamentos expuestos, apeló las costas del proceso.

III.- Encuentro necesario advertir, 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- examinando sólo lo ?conducente? para la justa composición del diferendo. Y con referencia a los argumentos en que sustentaré mi voto, 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). Se trata, entonces, de examinar si existen elementos suficientes que confirmen el punto de vista del a quo que consideró infundada la oposición deducida por el señor Andrés Kocmur al registro de la marca FERTILIZANTE BIOLÓGICO RIZOFOS LIQ. TRIGO?, solicitada por Rizobacter Argentina S.A., sin perder de vista los hechos y las ?circunstancias adjetivas? en que se ambienta la contienda porque -como afirma el recurrente- no se trata en estos casos de efectuar una mera confrontación

teórica de los signos, sino de valorar las singularidades en que se presenta el conflicto contemplando los reales intereses en juego (confr. Corte Suprema, Fallos 237:299, esta Sala causas 7431 del 17.10.80; 1177 del 20.8.82; 2107 del 26.8.83). Así lo destacó la Corte Suprema (Fallos: 237:299) y esta Sala observa un enfoque similar ponderando que en determinadas circunstancias ¿adjetivas? dos marcas pueden coexistir pacíficamente y cómo en condiciones distintas, esas mismas marcas no lo podrían hacer por las variaciones de los hechos y la apreciación del conjunto de elementos constitutivos de la contienda, que tienen una incidencia fundamental para resolver -con criterio realista- el choque de intereses concretos y efectivos (confr. Fallos: 272:290; 279:150 etc.) tratando de salvaguardar -en la situación específica sub examen- los objetivos fundamentales que persigue la ley de marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de las sanas prácticas mercantiles (Fallos 272:290; 279:150 etc). De esas circunstancias adjetivas paso a ocuparme seguidamente para tratar después el punto que se debate es decir la confundibilidad/inconfundibilidad de las marcas en litigio.

IV.- Como argumento que estima decisivo para sustentar su oposición el demandado trajo como antecedente la causa 6016/09 ¿Kocmur Andrés c/ Rizobacter Argentina S.A. s/ cese de oposición al registro de marca?, (en sobre aparte) alegando que la empresa actora al tiempo que en estos autos alegaba la inconfundibilidad afirmaba en ese otro juicio que dicha confundibilidad existía, por lo que la solicitud actual comportaba un alzamiento contra sus propios actos que no debe recibir amparo judicial. Cabe señalar al respecto que el citado precedente tiene escaso valor para la resolución de este conflicto porque está referido a enfrentamientos de marcas distintas y específicas: ¿Ecorhizo? ¿Rizo-Fol? y ¿Rizo-Oil? con connotaciones y características de hecho singulares, rodeados de circunstancias adjetivas que le dieron a la contienda una ambientación propia y de incidencia necesaria sobre la solución atinente a la coexistencia marcaria controvertida en ese juicio. La actitud adoptada por la empresa litigante en esa causa tiene un valor muy relativo, sobre el que no es pertinente abrir juicio aquí. Es más; las razones que pudo haber tenido la parte interesada para oponerse a esa solicitud no se puede interpretar como una suerte de renuncia a ejercer otro derecho ulteriormente (art. 874 del Cód. Civil). No existe ningún principio jurídico que obligue a un comerciante a mantener el mismo criterio sobre todo si han variado las condiciones propias de su ejercicio comercial. Con lo dicho hasta aquí, entiendo que no es posible extraer ningún elemento que favorezca la posición del señor Kocmur.

V.- Tampoco proyecta influencia en la solución del caso -en la hipótesis que plantea el apelante- la actitud autocontradictoria de la contraparte o su comportamiento dual que sirva como antecedente para vedar la coexistencia de marcas semejantes. Y esto es así porque la eventual dualidad que pudiera haber tenido un comerciante no puede ser elevada a la categoría de razón determinante para aumentar el mundo de signos similares o confundibles en tanto ello iría en contra de uno de los fines esenciales de la Ley de Marcas, que es evitar que se concreten situaciones que afecten el interés de los consumidores exponiéndolos al riesgo de equivocarse (esta Sala causa 2013/03 del 16.9.08).

En efecto, este Tribunal en varias ocasiones ha dicho que la doctrina de los ¿actos propios? no es aplicable simpliciter en esta particular materia de la confundibilidad marcaria, pues cabe atender aquí -de modo preferente- al interés del público consumidor que no concurran en el mercado productos que lleven marcas confundibles. Dicho de otro modo, ¿la teoría de los actos propios? desde el punto de vista del derecho marcario, no tiene el alcance que posee en otros campos del derecho. El ¿venire contra factum? no es invocable cuando se está en presencia de una situación jurídica -no relación jurídica- con perfiles diferentes (esta Sala causa 4377 del 3.6.86; 7011 del 27.6.80 4428 del 2.2.87). Ponderando lo recién apuntado, las quejas del señor Kocmur comportan argumentaciones desprovistas de toda incidencia en la resolución de este conflicto.

VI.- Con lo dicho hasta aquí, corresponde efectuar la comparación entre las marcas -que es la causa principal de los agravios de la recurrente- a efectos de decidir sobre su confundibilidad. Como primera medida se impone describir como como están conformados los signos en litigio porque ¿a los efectos de realizar el cotejo, se debe considerar a la marca del oponente tal como fue inscrita en el Registro? (confr. J. OTAMENDI, ¿Derecho de Marcas?, 2ª ed., pág.128 y jurisprudencia citada en nota 35): El signo registrado ¿RHIZOFLO?, del señor Andrés Kocmur consiste en una marca denominativa constituida por un vocablo de tres sílabas y un total de ocho letras -raíz Rhizo y desinencia Flo- caracterizada por contener la H en su raíz y finalizar con la desinencia Flo. En cambio, la designación solicitada por la parte actora: ¿FERTILIZANTE BIOLÓGICO RIZOFOS LIQ. TRIGO?, es un conjunto ¿mixto?, que combina cinco palabras en diversos colores: en un primer nivel figura la leyenda ¿Fertilizante Biológico? que se encuentran por encima de la palabra de tres sílabas ¿Rizofos? y por encima de las voces ¿Liq. trigo?. La porción ¿Rizo? aparece en color verde y lleva la R en mayúscula; y la partícula ¿fos? aparece en letra minúscula y en color verde claro. Abajo la raíz ¿Liq? aparece con la letra L en mayúscula y el contorno en color verde y la partícula ¿trigo? en letra minúscula y en color amarillo. Meritando los componentes de las marcas que he reseñado destaque -especialmente- que la marca registrada se presenta como un vocablo único que -según el informe aportado por el INPI a fs.75/115 especialmente fs. 75 y fs. 89 la concurrencia de la raíz RHIZO (vs. RIZO) fue provocada por el oponente -cuyos títulos son muy posteriores a los registros de la empresa actora, que tiene más de 60 marcas registradas con la raíz, que ahora objeta el oponente. De tal manera no puede ahora el demandado asumir la situación de agraviado y trabar el lícito desarrollo de la actividad de la contraparte, comportando su oposición un ejercicio excesivo de sus derechos marcarios (art. 1071 del

Código Civil, hoy art. 10 del Código Civil y Comercial) que no se aviene con la buena fe ni con las sanas prácticas comerciales. Por tanto en cuanto a la pretendida confundibilidad se impone tener en cuenta que el conjunto solicitado incorpora -a más del vocablo RIZOFOS- otros que le confieren especificidad desde el punto de vista conceptual o ideológico. Así, la alusión a ?Fertilizante Biológico? y ?Liq. Trigo? -por completo ausente en el signo de la demandada- agrega elementos que singularizan el conjunto y pone distancia más que suficiente en el plano ideológico, con relación al vocablo solitario RHIZOFLO, sin contenido conceptual y mudo de por sí al intelecto humano, que obliga a captar con mayor precisión las diferencias existentes en los campos oral y gráfico. De manera que quien perciba dichos signos los distinguirá fácilmente y no es, por tanto, en este terreno del cotejo marcario que pueden hallarse semejanzas que justifiquen cohibir la concurrencia de las marcas en el mercado. La coparticipación del vocablo RIZOFOS (RHIZOFLO) no es razón suficiente para vedar el signo requerido, por cuanto ese vocablo aislado no se confunde, en términos razonables, con el conjunto ?FERTILIZANTE BIOLOGICO RIZOFOS LIQ. TRIGO? que se integra con cinco palabras, entre las que se destacan las leyendas evocativas del producto: ?Fertilizante Biológico? en la parte superior del signo, asociada a las voces ?Liq? (liquido) ?Trigo?. Y si trasladamos la confrontación al campo fonético o eufónico, es indudable que la sonoridad de ese conjunto de cinco voces no guarda afinidad con la pronunciación de los tres fonemas (RHI-ZO-FLO) que agota la marca registrada por el señor Kocmur. En cuanto a la esfera gráfica o visual el diseño que caracteriza la marca solicitada no provoca ninguna sensación de semejanza. Por el contrario se acentúan las diferencias con la titulada. La marca mixta pedida por Rizobacker Argentina, a pesar de que uno de sus complejos componentes es la raíz RIZO no se confunde con el signo del señor Kocmur, porque no pasan inadvertidos los cuatro elementos evocativos que conforman la marca solicitada por la empresa agropecuaria. VII.-En cuanto al tema de las honorarios que fueron cuestionados por la demandada por altos, en el punto 5 y a fs. 189vta. de la expresión de agravios, resulta inadmisibles en esta etapa procesal, en virtud de lo normado por el art. 244, 2do. párrafo del C.P.C.C. VIII.- En las condiciones expuestas, considero que el conjunto objetado es ?claramente distinguible?, como lo exige la ley de la materia (art. 3º, incisos ?a? y ?b?) y la reiterada jurisprudencia del Tribunal (confr. causas: 773 del 20-11-81; 1273 del 16-6-82; 1617 del 15-12-82; 333/96 del 2-3-2000, entre muchas otras). Y, siendo ello así, se impone concluir -en concordancia con el señor Juez de grado- que las marcas pueden coexistir pacíficamente en la clase 1 del nomenclador sin que de ello derive menoscabo a los fines de la ley 22.362. Por lo que habré de proponer al acuerdo -si este voto es compartido por mis distinguidos colegas, que se confirme la sentencia de grado. Todo ello con costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 del Cód. procesal). Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi, adhieren a su voto. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar el fallo de primera instancia que declaró inconfundibles las marcas en disputa; con costas de ambas instancias al demandado, que resultó vencido (art. 68 del C.P.C.C.). Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, se elevan los emolumentos de la dirección letrada y apoderada de la actora, doctor Marcelo DREON en la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL (\$98.000) (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Por las tareas de alzada, ponderando el mérito de los trabajos realizados (confr. responde de fs. 193/195) se fijan los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora, doctor Marcelo DREON en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS (\$24.500). Asimismo, se regulan honorarios a la representación de la demandada, doctor Iván SCHERMAN (ver memorial de fs. 187/190) en la cantidad de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA (\$17.150) (art. 14 y citados del arancel). Regístrese, notifíquese y devuélvase. EDUARDO DANIEL GOTTARDI ALFREDO SILVERIO GUSMAN RICARDO VÍCTOR GUARINONI
023908E