

Registro De Marca Oposicion Principio De Especialidad Ley 22362

JURISPRUDENCIA

Registro de marca. Oposición. Principio de especialidad. Ley 22362

Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda interpuesta con el objeto de que se declare infundada la oposición formulada. En Buenos Aires, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "Mato Leonardo Rubén c/ Unitech S.A. s/ cese de oposición al registro de marca", y de acuerdo al orden de sorteo el doctor Guillermo Alberto Antelo dijo: I. El señor Leonardo Rubén Mato solicitó el registro de "Insurix" (denominativa) en la clase 9 del Nomenclador Internacional (acta n° 2.964.110). Una vez cumplida la publicación de estilo, se opuso Unitech S.A. por considerar que la marca solicitada era confundible con la suya "Iurix" (denominativa) inscrita en la misma clase (registro n° 2.831.305, renovación n° 2.091.667). Agotada sin éxito la mediación judicial, Mato se vio obligado a promover este pleito con el objeto de que se declarara infundada la oposición formulada (fs. 12/19 y 62/63). La demandada compareció contestando la demanda y defendiendo su resistencia al registro peticionado por la actora (fs. 82/90vta.). II. En el fallo obrante a fs. 541/545, la señora jueza subrogante de primera instancia hizo lugar a la demanda, con costas. La magistrada tuvo en cuenta que no existía superposición de productos ni afinidad entre las actividades de las partes; destacó que aunque ambas se encontraban en el sector de comercialización de "productos y servicios informáticos" se dirigían a un público específico y con un gran nivel de atención; por último invocó el principio de especialidad y después de realizar el cotejo concluyó que no existía posibilidad de confusión entre los signos en pugna. Contra dicho pronunciamiento apeló la demandada (fs. 552/vta. y auto de concesión de fs. 554), quien expresó agravios a fs. 584/589vta., dando lugar a la réplica de fs. 592/594. Median también recursos contra las regulaciones de honorarios, los que serán tratados al finalizar el presente Acuerdo y según sea el resultado al que se arribe en él. La recurrente se agravia de la conclusión relativa a la inconfundibilidad de los signos, la aplicación del principio de especialidad y el resultado del cotejo. III. Lo primero que hay que dilucidar es si en el sub lite rige el principio de especialidad, expresamente invocado en la demanda (fs. 15/16) y tenido en cuenta por la jueza al resolver (ver considerando III fs. 543/vta.). Dicho principio delimita el marco de protección que la ley le dispensa al propietario de la marca (artículos 1, 3 incisos a y b, 4 y 10 de la ley 22.362 y artículos 1, 11, 12, 24 y 28 del decreto 558/81) a un universo definido de productos o servicios (Bertone, L.E. y Cabanellas de las Cuevas, G., "Derecho de marcas", Editorial Heliasta S.R.L., 1989, Tomo I, pág. 26 y esta Sala, causa n° 3871/98 del 13/05/2004 y sus citas). Es claro que hay situaciones en las cuales corresponde prescindir de él, siempre que se den las circunstancias que lo justifiquen, como por ejemplo, la afinidad entre los productos, la identidad en la materia prima empleada, o la conexidad en los modos de comercializarlos (Fallos: 193:97; esta Sala, causas n° 3872/98 del 16/11/2004 y n° 14984/03 del 7/08/2007 y sus citas, entre muchas otras). Son las "circunstancias adjetivas" relevadas en el proceso las que permiten definir estas situaciones, dada la inmensa variedad de escenarios en que pueden presentarse este tipo de conflictos. De lo contrario, se incurriría en el error de llevar a cabo análisis abstractos desvinculados de la realidad. En este caso, se enfrentan dos empresas que desarrollan su actividad comercial en distintos ámbitos; mientras que la actora con la marca "Insurix" pretende comercializar un sistema de administración de pólizas de seguro orientado específicamente a ese tipo de compañías, la demandada se dedica al desarrollo y comercialización de un sistema informático para la gestión de los expedientes judiciales en el ámbito del Poder Judicial (conf. fs. 50/57, 76/81, testimonial de fs. 139 y 140, contestaciones de oficio de fs. 154, 160/161, 194/195, 221 y pericial de fs. 458/484). Ahora bien, la confundibilidad depende de múltiples factores entre los que se destaca el grado de atención que presta el público consumidor. Por ejemplo, no pone la misma atención el comprador de un vehículo de alta gama que aquel que adquiere una gaseosa en el supermercado. A medida que el producto se sofisticaba, el nivel de conocimiento y de atención se intensifica y, por ende, el problema relativo a la confusión se diluye. Ello explica que lo que puede inducir a error en algunos supuestos, no provoque esa consecuencia en otros. Extremo que fue reconocido por la propia recurrente en cuanto afirmó que "es correcta la apreciación que efectúa el a quo en el considerando IV, en cuanto a que el público consumidor al cual están orientados los programas de computación es muy selectivo" (fs. 587, último párrafo). En el presente conflicto, no puede soslayarse que se trata de productos que poseen un alto grado de complejidad y que están dirigidos a un público consumidor específico -compañías de seguro, por un lado y el poder judicial u otros organismos públicos, por el otro- ambos con un alto grado de conocimiento y atención al momento de adquirirlos. Por lo que no veo cómo podría verse afectado el recurrente por el registro solicitado por el actor. Sumado a ello, tampoco advierto que la tutela del público consumidor ni las sanas prácticas mercantiles estén comprometidas en el caso (conf. Fallos: 272:290; 279:150, entre muchos otros; esta Sala, causa n° 4315/12 del 25/02/2016 y sus citas, entre muchas otras). Los argumentos expuestos tornan

innecesario proceder al cotejo de las marcas enfrentadas. Por ello, juzgo que la sentencia debe ser confirmada. Costas de Alzada al recurrente vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Así voto. Los doctores Ricardo Gustavo Recondo y Graciela Medina, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe.

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017. Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Primera instancia: Por la forma en la que se resuelve, corresponde atender a los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios de fs. 544vta./545 (ver fs. 550, 555 y 557 y concesiones de fs. 551, 556 y 558). Teniendo en cuenta la base regulatoria tomada por el Tribunal en este tipo de juicios y su actualización (ver causa n° 8027/07 del 1°/7/14); la naturaleza del proceso y la complejidad del asunto; las etapas cumplidas; el resultado obtenido; el carácter de la actuación; y el mérito, la eficacia y extensión de la labor desarrollada, se confirman los honorarios de los doctores María del Rosario Millé y Hernán G. Gerola, por la actora y Gabriela R. Bercun, por la demandada (arts. 6, 7, 10, 13, 37 y 38 de la ley 21.839). En atención a las cuestiones que fueron sometidas a estudio del experto designado en autos, a la calidad y extensión de su dictamen, así como a la importancia en el esclarecimiento de los hechos, se confirman los honorarios regulados al perito informático, Daniel Junas. En cuanto a los honorarios de la mediadora, doctora Alicia B. Coratella, toda vez que sólo fueron apelados por bajos, se confirman en la suma de \$3.840. Segunda instancia: visto el resultado de la apelación, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establecen las siguientes sumas: \$15.400 para la letrada de la actora en doble carácter, doctora María del Rosario Millé; y \$2.300 y \$7.500 para los letrados de la demandada, doctores Raúl González Yustas - apoderado- y Hernán María D'Urso -patrocinante-, respectivamente (arts. 6, 10 y 14 de la Ley de Arancel citada). Regístrese, notifíquese, publíquese, y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina

023789E