

## Cese De Oposicion Al Registro De Marca

### JURISPRUDENCIA

### Cese de oposición al registro de marca

### Se confirma la

sentencia que hizo lugar a la demanda interpuesta, declarando infundada la oposición formulada por la demandada, por entender que el uso de las marcas cuyo registro pretende la actora no le ocasionará la dilución o erosión del poder distintivo de su marca.

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de junio de 2019, 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 Ricardo Victor Guarinoni dice:

I.- EDUC. AR. Sociedad del Estado inició demanda contra la firma Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. a fin de que se declaren infundadas las oposiciones formuladas contra las solicitudes de registro de la marca DXTV DEPORTV, Actas n° 3.227.727 en la clase 9, 3.227.728 clase 28, 3.227.729 clase 35, 3.227.730 clase 38 y 3.227.731 en la clase 41 y contra las solicitudes de registro de la marca DXTV, Actas n° 3.227.732 en la clase 9, 3.227.733 clase 28, 3.227.734 clase 35, 3.227.735 clase 38 y 3.227.736 clase 41.

Relató que con fecha 21 de febrero de 2013 su parte solicitó el registro de dichas marcas para distinguir productos y servicios incluidos en las clases 9, 28, 35, 38 y 41 y que efectuada la publicación de rigor la ahora demandada formuló oposiciones invocando una supuesta confundibilidad con sus marcas OLEDXT, Registros N° 2.231.867 clase 9, 2.210.083 clase 16, 2.210.084 clase 28, 2.210.085 clase 41 y 2.210.086 clase 42 y con sus marcas ?OLEDXT?, Registros N° 2.209.091 en la clase 16, 2.209.092 en la clase 25, 2.210.635 clase 28, 2.209.090 clase 38, 2.238.344 clase 41 y 2.209.089 clase 42. Asimismo negó la existencia, vigencia, alcance, clase y titularidad de las referidas marcas. Continuó el relato expresando que se realizaron tratativas extrajudiciales entre los agentes de marcas que representan a ambas firmas y que dado que no se obtuvo un resultado satisfactorio su parte debió iniciar la correspondiente instancia de mediación judicial, la cual se cerró con la incomparecencia de la contraria, por lo que se vio en la obligación de iniciar la presente acción en salvaguarda de sus legítimos derechos. II.- En su escrito de ampliación de la demanda que obra a fs. 125/132 desistió, en primer término, de la acción destinada a obtener el cese de oposición contra las solicitudes de registro de las marcas DXTV DEPORTV Acta n° 3.227.730 y DXTV, Acta n° 3.227.735, ambas en la clase 38. Señaló que EDUC. AR. tiene a su cargo el canal de televisión identificado con los nombres ?Deportv? y/o ?Dxtv?, señal televisiva que tiene sus orígenes con el dictado del decreto 533/2005 ?Programas de Televisión Educativa y Multimediales? del Poder Ejecutivo Nacional que en su artículo 1° establece: ?Encomiéndase al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología la organización, implementación y realización de actividades de producción y emisión de programas de televisión educativa y multimedial destinados a fortalecer y complementar las políticas nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de la educación?. Agregó que con posterioridad, a través de la Resolución 396/2012 ?Programas de Televisión Educativa y Multimediales? de fecha 29 de marzo de 2012, se creó el Canal denominado ?deportv?, cuyos contenidos deben ser producidos por el Ministerio de Educación de la Nación a través de Educ. ar. Sociedad del Estado. Enfatizó que basta con ingresar al sitio oficial [www.dxtv.gob.ar](http://www.dxtv.gob.ar) o a otros medios o redes sociales como YouTube, Facebook o Twitter para tener una idea del alcance y difusión de este canal tanto a través de la señal televisiva como por Internet, destacando que se trata del primer canal público íntegramente referido a eventos deportivos nacionales e internacionales. Recordó también que es titular de las marcas denominativas ?deportv? (conf. fs. 126 vta.), por lo que, según su entender, no hay duda de que le asiste un interés legítimo para obtener los registros en cuestión. Afirmó que los conjuntos en disputa son claramente distinguibles: DXTV DEPORTV DXTV vs. OLEDXT y DXTVDEPORTV DXTV vs. ?OLéDXT? y que, por consiguiente, pueden coexistir en forma pacífica en el mercado. Se refirió al plano fonético sugiriendo que se pronuncie en forma sucesiva ?DEPORTV? y ?OLéDXT? para advertir que las diferencias se perciben en forma indubitable. Aludió a la raíz de las marcas analizadas, elemento que consideró como el más importante a los efectos de establecer un criterio de confundibilidad o no entre los signos marcarios en pugna, y subrayó que en ellos las raíces son: ?DEPOR? y ?Olé?, vocablos que en nada se asemejan. Asimismo destacó que la expresión ?Olé? hace referencia al reconocido periódico deportivo ?Olé?, extremo que le otorga a la marca de la demandada un grado de distinción, pues el consumidor relacionará en forma inmediata la marca con el diario. Desde el punto de vista gráfico remarcó que ambas marcas en pugna poseen diseños particulares que no presentan semejanza, y en el plano conceptual o ideológico especificó que la denominación peticionada por su parte evoca la temática de su señal televisiva: el deporte en la televisión, mientras que la marca de la demandada se recuerda con mayor facilidad, a través de su raíz ?Olé?, por la existencia del periódico deportivo. Señaló que podría argumentarse que ambas marcas aluden al deporte, pero consideró que se trataría de una idea precaria. Por último, puntualizó que desconoce si la marca invocada por la demandada es objeto de uso concreto, pero ante la eventualidad de que ello sea acreditado se estaría en presencia de una coexistencia en el mercado desde febrero de 2013, fecha de inicio de la señal televisiva ?DEPORTV?, cuestión ésta sobre la cual la jurisprudencia ha manifestado que la presencia

simultánea en el mercado de expresiones similares, sin que la oponente haya brindado explicaciones satisfactorias de por qué consintió el uso de un nombre que ahora estima confundible con su marca, constituye un factor importante para determinar su inconfundibilidad (cita Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conf. fs. 130 vta.). III.- A fs. 153/58 vta. contestó la demanda Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA), negando los hechos y desconociendo los documentos que no fueren expresamente reconocidos. Aseveró que es falso lo indicado por la parte actora, pues las marcas en pugna son confundibles en los planos fonético y gráfico, en el primero el término relevante es el "deporte" y en el segundo su especial caracterización bajo el logotipo "DXT", en el que el signo matemático "X" reemplaza a la palabra "por", por lo que su parte entiende que "DXTV" se confunde con "OLÉ DXT". Recordó que la contraria sostiene que ya tiene registrada la marca "DEPORTV", extremo que afirmó no constarle, pero aseveró que lo cierto es que tales registros no contienen la combinación "DXT", por lo que resulta un antecedente irrelevante para la solución de este caso. Insistió en que las marcas solicitadas poseen la misma grafía que las suyas registradas y que la única diferencia es la letra "V" que aparece al final de las marcas pretendidas, elemento que, según su entender, no obsta a la confundibilidad invocada por su parte. Asimismo se refirió a la confusión psicológica y a la asociación remarcando que se trata de un modo de confusión más dañino para el público consumidor porque es sabido que las marcas despiertan asociaciones, inconscientes o conscientes, que hacen que se relacione una marca con una determinada realidad o con una empresa o producto. Subrayó que la marca "OLÉ DXT" corresponde a su empresa y que la actora pretende registrar "DXTV", por lo que entiende que la marca pretendida será asociada de manera automática con su empresa y sus productos, pues la partícula "DXT" es utilizada por ambas partes. Finalmente hizo alusión a la prioridad temporal, recordando que el registro ya existente tiene preeminencia sobre el nuevo, siendo suficiente una mínima semejanza para confirmar la confundibilidad y atento a que uno de los principios registrales afirma que "primero en el tiempo, mejor en el derecho". IV.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 244/247 vta., hizo lugar a la demanda interpuesta, declarando infundada la oposición formulada por la demandada respecto de las solicitudes de registro de las marcas DXTV DEPORTV, Actas N° 3.227.727 de la clase 9, 3.227.728 de la clase 28, 3.227.729 de la clase 35 y 3.227.731 de la clase 41 y contra las solicitudes de registro de la marca DXTV, Actas N° 3.227.732 de la clase 9, 3.227.733 de la clase 28, 3.227.734 de la clase 35 y 3.227.736 de la clase 41, con costas a la vencida. V.- La referida sentencia suscitó el recurso de la parte demandada (fs. 253 y vta.), la que expresó sus agravios a fs. 271/74, cuyo traslado fuera desglosado en virtud de lo resuelto a fs. 290. Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 251, 253 y vta., 255 y vta. y 257) los que serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo. VI.- Los agravios pueden resumirse en el siguiente: el señor Juez "a quo" soslaya el principal argumento de defensa esgrimido por su parte: la confusión alegada se origina en la utilización de la especial caracterización de la palabra "deporte" bajo la expresión "DXT", sin que obste a dicha confusión el hecho de que en sus marcas registradas la combinación "DXT" se encuentre asociada al vocablo "Olé". VII.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero "conducentes" para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal). VIII.- Señalo, en primer término, que si bien es cierto que disentir con los argumentos de la sentencia no comporta sin más una crítica concreta y razonada del fallo y siendo en definitiva dudoso que el escrito de la apelante satisfaga los requisitos de fundamentación exigidos por el artículo 265 del Código Procesal, considero que no parece adecuado exigir extensos desarrollos ni ponderar la refutación una a una de cada apreciación de la sentencia -que en esta materia tienen por lo común una alta dosis de subjetividad-, bastando con que se señalen los puntos que realmente tienen relieve decisivo por la naturaleza de las cuestiones que por lo general se debaten en los pleitos de confundibilidad marcaria. IX.- De tal manera, siguiendo el criterio amplio que es tradicional en esta Sala para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, trataré la cuestión de fondo que gira en torno a la confundibilidad de los signos en pugna: DXTV DEPORTV DXTV vs. OLE DXT y DXTV DEPORTV DXTV vs. "Olé DXT", ponderando que el principio fundamental a respetar es que los signos sean "claramente distinguibles" o de "fácil diferenciación" (art. 3°, inc. "a" y "b" de la ley 22.362), tengan o no elementos de "uso común" o coparticipados. Es decir que el hecho de que los signos marcarios en pugna tengan una porción coparticipada y con una grafía similar no es suficiente para dar lugar a situaciones de confundibilidad contrarias a los fines esenciales de la Ley de Marcas. En el caso que me ocupa no puedo soslayar el hecho de que la marca "Olé" constituye una marca que identifica a un diario deportivo argentino de significativa difusión, editado en Buenos Aires desde el 23 de mayo de 1996, por el Grupo Clarín en formato tabloide. Ello así, podría afirmar, sin lugar a dudas, que se está en presencia de una marca notoria, pues identifica un diario que representa un clásico en el ámbito del deporte, de notoriedad evidente y que excede a los consumidores de lectura deportiva. Quiero destacar, asimismo, que la noción tradicional de notoriedad de la jurisprudencia argentina (confr. en este sentido Sala I, causa n° 3956

del 23.5.86 ¿Christian Dior?), está más próxima a la noción actual de ¿marca famosa? de la doctrina norteamericana o de ¿marca de alto renombre? de la doctrina francesa (conf. Corte de Apelaciones de París, causa ¿S.A. Éditions Concorde c/ S.A. del Hotels Concorde? del 17.1.96, Recueil Dalloz, 1996, IR, pág. 67). Este concepto aparece en el artículo 9º, apartado 6, del Protocolo de Armonización de normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (¿marcas que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional?) y en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva Europea 89/104/CEE del 21/12/1989. Es por ello que el aprovechamiento indebido de la reputación ajena y la dilución o el ¿aguamiento? del signo de alto poder distintivo, han justificado por sí solos la extensión de la protección más allá de la especialidad, incluso en el caso de marcas que sean conocidas sólo en sectores específicos (conf. esta Sala, voto del distinguido ex colega, doctor Eduardo Vocos Conesa en la causa N° 4772/00 ¿Stanton & Cia. S.A. c/ I.N.P.I? del 21.3.02), mas éste no parece ser el caso que me ocupa. En efecto, no sólo advierto una diferencia entre las marcas cuyo registro pretende la parte actora y las marcas cuya titularidad ostenta la demandada, sino que además no advierto que exista, por parte de la actora, un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca de su contraria por la pretensión de registrar el vocablo ¿DXT?, pues la notoriedad de la que goza la marca oponente diluye toda posibilidad de confundibilidad en el público consumidor. Parece claro que el vocablo ¿DXT? es un signo de fantasía de carácter débil, ya que al leerlo o ¿captarlo? de manera fugaz no siempre se traducirá como ¿deporte?, pues bien puede tratarse de una sigla desprovista de significado. Esta circunstancia, sumada al hecho concreto de que en las marcas cuya titularidad ostenta la demandada el vocablo en cuestión va precedido de la famosa marca ¿Olé?, me convencen de que ambos signos en pugna son distinguibles y no llevarían a confusión al público consumidor. Adviértase que si bien el diario ¿Olé? se organiza de acuerdo a cada deporte, es el fútbol el que predomina, el cual representa en nuestro país una verdadera pasión para sus fanáticos, por lo que no creo que el consumidor tanto del periódico como del respectivo portal pueda confundirlo con un producto distinguido por otra marca que posea el vocablo en cuestión, cuyo logo, por otra parte, no se asemeja ni evoca a la marca oponente, ya que además de las diferencias gráficas cuenta con el agregado de una ¿V? en su desinencia. Quiero decir con ello que el uso de las marcas cuyo registro pretende la actora no le ocasionará a la demandada la dilución o erosión del poder distintivo de su marca OLEDXT (¿OLEDXT?), ni le provocará deterioro en su papel publicitario, debilitando el valor de venta, como tampoco confundirá al público consumidor con la creencia de que se trata de un producto relacionado con su diario deportivo (conf. en este sentido, P. MATHELY, ¿Le droit Francais des Signes Distinctives?, París 1984, págs. 18/19). X.- Por lo expuesto voto porque se confirme la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada que ha resultado vencida (conf. artículo 68 del Código Procesal). Los doctores Alfredo Silverio Gusman y Eduardo Daniel Gottardi por razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Victor Guarinoni, adhieren al voto que antecede. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: se confirma la sentencia de fs. 244/47 vta., con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal). 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 honorarios de los profesionales intervinientes por la parte actora, doctores María Elena Forchieri y Gustavo Protti a las sumas de pesos CIENTO SESENTA Y SEIS MIL (\$ 166.000) y de pesos OCHENTA Y TRES MIL (\$ 83.000), esta última suma equivalente a 40 UMA, en conjunto. Asimismo se elevan los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada, doctores Claudia Irene Ostergaard y Nicolás Sergio Novoa a las sumas de pesos CIENTO DIECISEIS MIL (\$ 116.000) y de pesos CINCUENTA Y OCHO MIL (\$ 58.000), esta última suma equivalente a 28 UMA, en conjunto (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, arts. 16, 20 y 29 de la ley 27.423 y Acordada C.S.J.N. 8/19). Ponderando el carácter de las cuestiones sobre las que debieron expedirse el perito Informático Licenciado Diego Bermúdez Golinelli, así como también la entidad y mérito de su dictamen, se elevan sus honorarios a la suma de pesos CINCUENTA Y NUEVE MIL (\$ 59.000). Respecto de la retribución de la mediadora doctora Margarita Mercedes Horane por su labor en el proceso de mediación prejudicial obligatorio, cuya acta obra a fs. 75 y vta., se confirman sus honorarios, desde que sólo fueron apelados por altos (conf. decreto 1467/11 modificado por el decreto 2536/2015 y decreto 266/2018). Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN EDUARDO DANIEL GOTTARDI

044176E