

Marcas Cese De Uso Inconfundibilidad Rechazo De La Demanda

JURISPRUDENCIA

Marcas. Cese de uso. Inconfundibilidad. Rechazo de la demanda

Se revoca el fallo que hizo lugar a la demanda imponiendo a la demandada el cese en el uso de las palabras que componen la marca cuestionada, ya que las marcas no son confundibles entre sí y se está frente a dos titulares marcarios que han seguido los pasos legales para obtener la legitimación en el uso de una determinada marca.

En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, a los veinte días del mes de agosto de 2019, se reúnen los señores Jueces de esta Cámara, Dres., Ana Lía Cáceres de Mengoni, Mirta Delia Tyden de Skanata y Mario Osvaldo Boldú, a fin de dictar sentencia en autos: ?1420/2015CA1.ARRABAL, ALEJANDRO EDUARDO c/ LA CANTERA IGUAZU SRL s/CESE USO DE MARCAS-DAÑOS Y PERJ.? en presencia de la Sra. Secretaria autorizante. Examinados los mismos y planteada la cuestión respecto a si es conforme a derecho el fallo recurrido, previo al intercambio de ideas que hacen a la esencia del Acuerdo, la Dra. Ana Lía CÁCERES de MENGONI dijo: 1) Que, en cuanto al relato de los hechos y constancias del expediente, en honor a la brevedad, me remito a lo oportunamente narrado por el sentenciante en los resultandos de la sentencia recurrida a fs. 238/244. 2) Que en dicho pronunciamiento el a quo rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el demandado e hizo lugar a la demanda imponiendo a la demandada el cese en el uso de las palabras que componen la marca Iguazú Jungle Lodge, en forma simultánea, aún en diverso orden; su eliminación de los buscadores de internet relacionados con el turismo en los anuncios comerciales de La Cantera y condenando a la demandada al pago de la suma de \$50.000 en concepto de daños sufridos (arts. 3 a. y 3 b.; 4; 28, Ley 22.362; 11 Protocolo de Marcas del Mercosur y 16.1. TRIPS). Impuso las costas a la demandada y difirió la regulación de honorarios hasta que quede firme la sentencia. 3) Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación a fs. 245 la apoderada de la parte demandada La Cantera Iguazú S.R.L. quien cumplimentó con la expresión de agravios a fs. 255/261, los cuales se sintetizan de la siguiente manera: a) que el Magistrado haya rechazado la falta de legitimación activa planteada cuando no se encuentra probado que el actor sea el titular registral de la marca respecto de la cual reclama y tampoco que sea propietario de la explotación hotelera ?Iguazú Jungle Lodge?; b) la recurrente se agravia de que se haya hecho lugar a la demanda siendo que la demandada es titular marcaria de la designación comercial ?La Cantera Jungle Lodge?, por lo que goza de un derecho a usar el conjunto marcario en su totalidad y ha sido la propia autoridad administrativa la que al conceder la marca entendió que no existe confusión; c) se queja de que en la sentencia se le otorgue a la actora el privilegio en el uso de términos de uso genérico como lo son los vocablos ?Lodge?, ?Jungle? e ?Iguazú?; d) finalmente, se agravia por cuanto el a quo consideró que la similitud de los términos generan confusión en los huéspedes de los hoteles siendo que por un lado, no toma en cuenta que es la propia demandada la que registró palabras que distinguen a su marca de la otra -como lo son las palabras ?La Cantera?- y que además no existe prueba suficiente en los actuados que denoten la mentada confusión y los daños reconocidos en sentencia. Por lo que solicita se revoque el pronunciamiento atacado y se rechace en consecuencia la demanda.

4) Corrido el traslado de ley, la actora contestó a fs. 265/266 los agravios expuestos por la recurrente, por lo que la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta. 5) Que, ingresando a las cuestiones objeto de apelación corresponde en primer lugar expedirme en torno al rechazo de la excepción de falta de legitimación activa planteada por la recurrente, adelantando criterio en el sentido de que el mismo debe ser desestimado. Ello en virtud de que la Ley N°22.362 tiene como norma la protección de la propiedad marcaria y le otorga al titular de un registro marcario el derecho a iniciar las acciones judiciales pertinentes en defensa de sus derechos (art. 9° y 33°). En ese sentido, se desprende de fs. 149/160 informes detallados provenientes del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) de los que surgen que el actor Alejandro Eduardo Arrabal es titular adquirente de la marca ?Iguazú Jungle? desde junio del 2011 (Actas del INPI N°2597248 y N°2597250) y de la marca ?Iguazú Jungle Explorer? desde octubre de 2015 (Actas del INPI N°2466611 y N°2497524), ambas en las clases 39 y 43 de la Clasificación de Niza, conforme ley N° 26.230. Que, en efecto, dicha titularidad es suficiente para tenerlo al actor como habilitado por la ley para asumir la calidad de parte puesto que es en función de aquellas marcas otorgadas registralmente que existe identidad entre la persona a quien la ley le concede el derecho de acción y la que asume el proceso en carácter de actor. 6) Que, ahora bien, con relación a los restantes puntos de agravios, es dable destacar que la doctrina y la jurisprudencia han sido contestes en señalar que el derecho marcario se orienta a proteger tanto la propiedad marcaria como el interés del público consumidor (Fallos: 300:351, consid. 3° y 5°) para lo cual se vale de una serie de principios rectores propios del ámbito marcario y que servirán de base para analizar sub judice. Así, por un lado, los arts. 4 y 27 de la Ley de Marcas y Designaciones N°22.362 hacen referencia al derecho sobre la marca como una genuina propiedad. En efecto, la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. En tal sentido, la marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Concretamente, la exclusividad en el

derecho sobre la marca consiste "...en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada" (Otamendi, J., "Derechos de Marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 249.). En ese mismo sentido, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) aprobado por Ley N°24.425, en su punto 16.1 establece que "...El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión...". En torno a este aspecto que hace a la "exclusividad", se observa que conforme surge de las constancias de autos, tanto el actor como el demandado son igualmente titulares del derecho a usar las marcas en cuestión y que explotan respectivamente. Así, el actor, Alejandro Eduardo Arrabal, como se señaló ut supra es titular marcario de los términos "Iguazú Jungle" e "Iguazú Jungle Explorer" y, según señala el propio actor en el escrito de demanda, sobre la base de dichos registros marcarios aplicó la denominación "Iguazú Jungle Lodge" a una explotación hotelera ubicada en la ciudad de Puerto Iguazú (Misiones). Por su parte, el demandado, La Cantera Iguazú S.R.L., es quien tiene derecho a uso de la denominación "La Cantera Jungle Lodge" por autorización del titular marcario "La Cantera Apart S.R.L." otorgada a la sociedad demandada por ser la que lleva adelante la explotación hotelera "La Cantera Jungle Lodge" en la ciudad de Puerto Iguazú. Y dicha designación marcaria fue concedida por el INPI en junio de 2014 en las clases 39 y 43 de la Clasificación de Niza (cfr. fs. 37/42 de donde surgen las Actas N°3301595 y N°3301594). Que de acuerdo a la Ley N° 26.230, por medio de la cual se aprobó el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, se observa que ambas partes explotan en lo atinente a la Clase 39 el rubro de Transporte, Embalaje y Almacenamiento de mercancías; Organización de viajes y en lo que refiere a la Clase 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. De allí que cabe aclarar que se descarta a priori que en autos pudiera estar en pugna la propiedad marcaria del actor, en el sentido de un uso ilegítimo de su propia marca por un tercero, pues como se señaló tanto el actor como el demandado utilizan las denominaciones que por acto administrativo fueron concedidas por la autoridad de aplicación. 7) Ahora bien, continuando con el marco legal descripto, también el art. 10 de la Ley 22.362 constituye base normativa del denominado "principio de especialidad marcaria", el cual tiene que ver con la clase o nomenclatura referida, que actúa como límite a los alcances materiales del derecho sobre la denominación marcaria, al establecer que "quien desee obtener el registro de una marca,... debe indicar los productos y/o servicios que va a distinguir". Dicha especialidad se encuentra vinculada con la condición de que la marca debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo (art. 28 la ley de Marcas) y coherente con el punto 16.1 ADPIC citado. Que entonces la cuestión radica en determinar si las marcas son confundibles entre sí y violentan lo dispuesto por la normativa, aunque sin perder de vista, que nos encontramos frente a dos titulares marcarios que han seguido los pasos legales para obtener la legitimación en el uso de una determinada marca. Frente a ello, al igual que en el ejercicio de cualquier otro derecho, el derecho de propiedad sobre una marca puede verse limitado en razón de las propias normas que regulan el régimen. En ese sentido, se puede observar que -en ocasiones- las condiciones bajo las cuales expresamente la autoridad de aplicación otorga el derecho de registro marcario solicitado, permiten circunscribir dicho uso a su titular y repeler acciones de terceros. En ese sentido, ha dicho nuestro Máximo Tribunal que "...se erige el concepto de que el derecho a usar una marca está asegurado por la Constitución, que tiene similar jerarquía que el que se detenta sobre la propiedad de cualquier otro bien. Si bien ello es indudable, es lugar común sostener que nuestra ley suprema no reconoce derechos absolutos y su ejercicio puede razonablemente limitarse..." (Fallo: 304:597). En efecto, volviendo al caso, se observa a fs. 37/42 que la autoridad de aplicación ha habilitado al aquí demandado a registrar su marca como "La Cantera Jungle Lodge", por medio de las Actas N° 3301595 y N°3301594, en las que se le concedió a La Cantera Apart S.R.L. la exclusividad de dicha marca para las Clase 43 y 39 dejándose expresamente aclarado en ambas actas lo siguiente: "Protección Toda la Clase // se renuncia al privilegio sobre los términos "Jungle" y "Lodge", reivindicando el conjunto marcario en su totalidad". De allí que se colige que el uso completo de la denominación "La Cantera Jungle Lodge" no puede ser objetado por el actor, puesto que ha sido la propia Dirección de Marcas la que en resguardo de las normas y principios marcarios citados, por un lado, ha delimitado el uso del demandado y por otro lado, ha resguardo suficientemente al consumidor de cualquier confusión, desde que la exigencia en el uso "completo" del nombre o denominación marcaria permite distinguir ese producto de otros, como pudiera ser el del propio actor. Esta "delimitación" que adoptó la autoridad de aplicación en la concesión de la marca impugnada es una manera de limitar en razón de las normas que regulan el régimen, con el fin de resguardar la lealtad comercial y la protección del consumidor. Ello se justifica en razón de la imposibilidad en que se encuentra la autoridad marcaria para contemplar, en el examen previo a la concesión de una marca, la diversidad de supuestos en que la misma, una vez registrada, pueda ser empleada por su titular en la rotulación o publicidad de los productos. En ese orden de cosas, de la documental

adjuntada por la demandada a fs. 68 (folletería), fs. 73 (constancia de funcionamiento expedida por la Municipalidad de Puerto Iguazú), fs. 78/95 (constancias de resultados de búsquedas arrojados por los distintos buscadores de hoteles en la internet) se ratifica la utilización del nombre marcario en su totalidad, como lo delimitó la autoridad marcaria o en su defecto, el de "La Cantera", circunstancia que aleja la idea de que la generalidad del público consumidor pueda verse inducido a error en la contratación. Que merece señalarse que no enerva dicha valoración las testimoniales que el actor ofrece como prueba y que lucen a fs. 194/195 -conforme pliego interrogatorio a fs. 191-, cuando los testigos (empleadas del "Iguazú Jungle Lodge") manifiestan que la confusión radicaría en la similitud de nombres y en los resultados que arrojan los buscadores al volcar palabras claves como "lodge", "cabañas" o "alojamiento en Iguazú". Al respecto, soy de opinión que cualquier búsqueda con dichas palabras arrojará tanto el dato de "La Cantera Jungle Lodge" como la explotación hotelera "Iguazú Jungle Lodge", como asimismo un sinnúmero de alojamientos en la región que coincida con las palabras a buscar. El internauta tendrá frente a sí, en una misma página, una cantidad de vínculos en función a aquellas palabras y elegirá entrar al sitio que desee y la circunstancia de que exista un vínculo alternativo es un derecho que recae en el dueño del buscador, salvo que éste haya contratado algún tipo de exclusividad. Todo lo cual, me permite colegir que no habría un perjuicio concreto y directo a la actora y menos aún que dicho perjuicio sea provocado exclusivamente por un accionar de la demandada. Puesto que también aparecen como resultados de búsqueda otros titulares de alojamientos. Que además, la confusión invocada debe tener entidad suficiente -numerosos casos evidenciados o eventualmente una demostración de avieso incumplimiento del modo en que ha sido concedida la marca respecto de la forma en que se la publicita, por ejemplo- puesto que "el criterio para establecer las limitaciones al uso de la marca debe ser extremadamente cauteloso y prudente, pues se hallan comprometidas expresas garantías constitucionales que no pueden desconocerse sino cuando dicho uso resulta indebido o abusivo, de modo que efectivamente sean susceptibles de sorprender la buena fe de los habitantes" (doctrina jurisprudencial de Corte en Fallos: 304:597). Situaciones que no se observan en el caso. Así, la jurisprudencia vinculante en la materia ha sostenido que "...Es relevante a fin de considerar idóneo para causar confusión en el público consumidor el comprobar que ingresando a la página de internet desarrollada por la imputada se podía acceder directamente a informaciones sobre servicios y productos de otras compañías competidoras en los mismos rubros que los del querellante, lo cual se manifiesta con suficiente virtualidad para inducir a error a eventuales usuarios del sitio acerca de la existencia de una vinculación comercial" (C. Nac. Crim. y Corr. Fed., sala 2ª Herrera Tomatis, Ariel, rta. el 26/4/2005). Conductas que no se atribuyen a la demandada. Que sentado cuanto antecede, el cese ordenado por el a quo en el fallo atacado, coadyuva a que se interprete que el actor es el único titular marcario con derecho absoluto a usar los vocablos "Iguazú", "Jungle" y "Lodge", cuando por un lado, el INPI no le ha dado exclusividad sobre cada uno de dichos términos individualmente y por otro lado, la propia reglamentación impide la registración de marcas -y por ende la exclusividad- que tengan por nombre denominaciones nacionales (entendidas por tal el nombre de un país, región, lugar o área geográfica) de acuerdo al art. 3 Ley de Marcas y art 22.1 del ADPIC, lo que sucede con la palabra "Iguazú"; o bien sea una palabra que constituya la designación necesaria o habitual de un producto o servicio a distinguir por su cualidad o característica, lo que se observa con las palabras "jungle" y "lodge", de acuerdo al art. 2 inc. a) de la Ley de Marcas. Que así las cosas, no obra en las actuaciones prueba suficiente que dé cuenta de una probabilidad de confusión entre los términos marcarios registrados, de entidad tal que justifique el cese del ejercicio del derecho de uso de una marca por parte del demandado. Por el contrario, no observándose conductas de deslealtad comercial de parte del demandado, la convivencia y mutua tolerancia entre ambas marcas en las condiciones en que fueron autorizadas por la autoridad marcaria, es una clara muestra de que no existen derechos absolutos y que su ejercicio puede verse razonablemente limitado. De allí que no existen razones válidas para hacer lugar a la demanda de cese de uso de marca. 8) Que en función a las consideraciones que anteceden no observo la violación al principio genérico alterum non laedere de conformidad a la cláusula general del artículo 1109 CC. El mismo constituye el presupuesto necesario para la configuración de la relación jurídica de responsabilidad civil extracontractual entre dos sujetos y la reparación de los daños y perjuicios correspondientes. En efecto, no se dan en el sub examine los presupuestos legales para la procedencia de la responsabilidad civil que activan la responsabilidad civil del sujeto demandado, a saber: el daño, la relación de causalidad, la antijuridicidad, y el factor de atribución (art. 1071 CC, art. 10 CCC). Por lo que no existen fundamentos ni jurídicos ni fácticos para hacer lugar al reclamo de daños y perjuicios. 9) Por las consideraciones y fundamentos expuestos, voto por revocar la sentencia de Primera Instancia y rechazar la demanda en todas sus partes, con costas en ambas instancias a la actora vencida, por cuanto no existen motivos plausibles para apartarse del principio general de la derrota (art. 68 C.P.C.N.). ASÍ VOTO. El Dr. Mario Osvaldo Boldú y la Dra. Mirta Delia Tyden de Skanata adhieren al voto anterior. Con lo que finalizó el Acuerdo, firmando los Sres. Vocales ante mí, doy fe.- Posadas, 20 de agosto de 2019.- Y VISTOS: Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, REVÓCASE la sentencia obrante a fs. 238/244 y RECHÁCESE la demanda, con costas (arts. 68 CPCC). Notifíquese. Publíquese en la forma dispuesta en la Acordada 15/2013 de la CSJN. Devuélvase.- Fdo. Dres. Mario Osvaldo Boldú. Mirta Delia Tyden de Skanata.

Ana Lía Cáceres de Mengoni. Jueces. Dra. María Edith Viramonte. Secretaria.-
043116E