

Marcas Oposicion Al Registro

JURISPRUDENCIA

Marcas. Oposición al registro

Se confirma la sentencia que

rechazó la demanda interpuesta al considerar que las marcas en pugna no tenían significado en nuestro idioma y que solo diferían en una letra, lo que generaba la probabilidad cierta de confusión en el público consumidor.

En Buenos Aires, a los días 7 del mes de febrero del año dos mil diecinueve, se reúnen en acuerdo los vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos ?JSP Licenses Inc c/ Delta Compresión SRL s/ cese de oposición al registro de marca?; de conformidad con el orden definido en el sorteo, el doctor Guillermo Alberto Antelo dijo: I. La firma JSP LICENSES INC (?JSP?) solicitó el registro de la marca ?ARPRO? en la clase 1 del Nomenclador Internacional (acta n° 3.068.120, denominativa). Cumplida la publicación de estilo, se presentó DELTA COMPRESION SRL (?DELTA?) oponiéndose a la solicitud por considerar que JSP carecía de interés legítimo y que, además, el signo era confundible con las marcas de su propiedad ?ASPRO? (mixta) inscriptas en las clases 1, 2, 4, 6 a 28, 31 a 36, 38 a 45 y ?ASPRO BIO? en las clases 4, 6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 42 y 44. A pesar de que JPS limitó ulteriormente su solicitud a ?perlas de polipropileno expandido utilizado para la fabricación de espuma moldeada? en la clase 1 (ver anexo III, prueba documental fs. 26/31), DELTA mantuvo la oposición. Agotada sin éxito la mediación, JSP inició este pleito contra DELTA con el objeto de que se declarara infundada la oposición y se ordenara continuar con el trámite de inscripción (fs. 34/39 y ampliación de fs. 113/124). La demandada compareció y contestó la demanda sobre la base de los mismos argumentos expuestos en sede administrativa (fs. 140/148). II. La señora jueza de primera instancia rechazó la demanda con costas (fs. 335/340). Aunque tuvo por cumplido el requisito del interés legítimo, consideró que las marcas en pugna no tenían significado en nuestro idioma y que sólo diferían en una letra, lo que generaba la probabilidad cierta de confusión en el público consumidor. Entonces, juzgó que la oposición era fundada. III. Contra dicho pronunciamiento apeló la actora (fs. 342 y auto de concesión de fs. 343), quien expresó agravios a fs. 358/368, motivando la contestación de fs. 370/372. Los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios (ver fs. 342, 344 y 349 concesiones de fs. 343, 347 y 350) serán tratados al finalizar el presente Acuerdo y según sea el resultado al que se arribe en él. La desinsaculación del suscripto como juez subrogante de la vocalía n° 2 de esta Sala surge de la resolución del Plenario del 16 de abril del año en curso y del sorteo llevado a cabo en esa ocasión, todo lo cual fue publicado debidamente. IV. Los agravios de la apelante pueden resumirse así: la jueza omitió valorar la diferencia sustancial entre las actividades comerciales de uno y otro litigante, y las proyecciones que esa diferencia genera en el mercado. Los productos distinguidos por las marcas en conflicto son claramente disímiles y, por ende, el riesgo de confusión es improbable (fs. 363). Basta tener presente que ?ARPRO? se aplica para individualizar perlas de polipropileno expandido destinadas a la fabricación de espuma moldeada, mientras que ?ASPRO? distingue sistemas de compresión para estaciones de GNC (fs. 364). Por otra parte, el cotejo de las marcas en los planos conceptual, fonético y visual también arroja contrastes que diluyen la confundibilidad (fs. 365/367). Con apoyo en los argumentos expuestos la actora pide la revocación de la sentencia y el acogimiento de su demanda, con costas (fs. 367). V. Antes que nada haré una breve reseña de los hechos relacionados con la controversia de autos. La empresa JSP LICENSES, Inc., utiliza, desde el año 1962, la marca ?ARPRO? para productos tales como láminas de polietileno expandido de enlaces no cruzados, perlas de polipropileno expandido que les ofrece a sus clientes y que son utilizados mayormente en las industrias automotriz, naval y en la actividad complementaria de empaque de mercaderías. Como anticipé, pretende inscribir el signo en la clase 1 pero limitándolo a ?perlas de polipropileno expandido utilizado para la fabricación de productos de espuma moldeada? (ver documental de fs. 1/15 y 21/33). Por su parte, DELTA COMPRESION SRL es una compañía dedicada, desde 1984, a la fabricación y comercialización de sistemas de compresión para estaciones de GNC que ha logrado un alto grado de reconocimiento en el mercado mundial de GNC ya que ofrece nuevas soluciones, productos y tecnologías en el desarrollo de combustible en todo el mundo (conf. prueba documental de fs. 80/95, sitio de internet www.aspro.com). Es dueña de ?ASPRO? (mixta, según acta n° 2.449.272 de fs. 135/136) en la clase 1, con excepción de ?productos químicos destinados a la industria alimenticia y a las industrias del chacinado y de los embutidos en particular. Masilla al aceite. Masilla de vidriero. Producto para quitar los papeles pintados? (informe del INPI de fs. 135/136). Si bien es cierto que la actividad comercial de cada litigante suele ser una de las circunstancias adjetivas de la causa a examinar para resolver controversias de esta naturaleza, también lo es que las diferencias que pueda haber entre ellas no son suficientes, por sí solas, para contrarrestar las aproximaciones que tengan los signos. En ese sentido, recuerdo que la conservación del derecho marcario se hace efectiva mediante el ejercicio de las acciones y los recursos que establece la ley. Uno de esos recursos es la oposición del interesado en sede administrativa (art. 14 de la ley 22.362 modificada por la ley 27.444). La extensión objetiva del derecho está definida por la clase o subclase dentro de la cual fue registrada

la marca (Bertone, Luis Eduardo- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de marcas, Buenos Aires, Heliasta, 2da. Edición actualizada, corregida y aumentada, tomo 2, págs. 27 a 32). En el sub lite, el universo al cual circunscribió la demandante su solicitud está incluido en el de la oponente. En consecuencia, el principio de especialidad no favorece a la empresa solicitante. Aclarado lo anterior, corresponde llevar a cabo el cotejo de rigor entre ?ARPRO? (actora) y ?ASPRO? (demandada). En el plano gráfico y fonético concuerdan con excepción de una letra: la ?R? en el de la actora y la ?S? en el de la demandada. Ninguna de las palabras tiene un significado de uso corriente en nuestro idioma, por lo cual las semejanzas indicadas se acentúan. No paso por alto que, según el Diccionario de la Real Academia Española, ?Aspro? deriva del griego y alude a una ?Moneda turca cuyo valor ha variado, según los tiempos y lugares? (Diccionario cit., vigésima primera edición); ocurre que ese sentido sólo puede ser un elemento distintivo para el historiador avezado o el experto en numismática, mas no para el público en general (Sánchez Herrero, Andrés, Confusión de marcas, Buenos Aires, La Ley, 2013, págs. 199 y 200, fs. 364 y vta., segundo párrafo). En suma, si me atengo a las pautas que condicionan el examen, me sitúo en el lugar del consumidor y me dejo llevar por la impresión de conjunto sin incurrir en fraccionamientos artificiales (conf. Sala III, causa n° 1559/02 del 16/09/2008 y sus citas, entre muchas otras), no puedo sino compartir del criterio de la jueza de grado porque no hay otros elementos que lo desautoricen (art. 377 del Código Procesal). Por ello, juzgo que la sentencia debe ser confirmada, con costas a la actora vencida (artículo 68, primer párrafo del Código Procesal). Así voto. El juez Fernando A. Uriarte y la doctora María Susana Najurieta adhieren al voto que antecede. En mérito a lo deliberado, y a los términos del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios, con costas a la vencida. Atendiendo al mérito, a la extensión y a la eficacia de las labores cumplidas en el principal, a la naturaleza de la causa, al monto involucrado, al éxito obtenido, a la manera en que concluyó el proceso, por medio del rechazo total de la pretensión, y a las etapas cumplidas -adviértase que la demandada no alegó-, se regulan los honorarios de la dirección letrada y representación de DELTA COMPRESION SRL, Dra. María Julieta Mazzaferri, en la suma de pesos ciento veinte mil (\$ 120.000); y se confirman -desde que sólo fueron apelados por altos- los de la representación letrada de JSP LICENSES INC., Dres. Gustavo Anibal Sena y Marcelo Alfredo Saavedra (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 de la ley 21.839). Asimismo, valorando la importancia y extensión de la tarea encomendada y la adecuada proporción que los honorarios de los peritos deben tener con los que les corresponden a los profesionales de las partes (art. 478, primer párrafo del Código Procesal y Corte Suprema, Fallos: 300:70 y 303:1569, entre otros), se regulan los honorarios del perito contador Jorge Manuel Díaz, en la suma de pesos veinte mil (\$ 20.000); conf. art. 478, primer párrafo, del Código Procesal. Por los trabajos cumplidos ante la Alzada, ponderando el éxito obtenido, como así también la entidad y dificultad de las tareas, se regulan los honorarios de la representación letrada de la demandada, Dra. Mazzaferri, en la cantidad de ... UMA equivalentes a pesos cuarenta y dos mil diecisiete con cincuenta centavos (\$ 42.017,50) y los de la dirección letrada y representación de la parte actora, Dr. Saavedra, en la cantidad de ... UMA equivalentes a pesos trece mil setecientos veinte (\$ 13.720); art. 30 de la ley 27.423 y Ac. CSJN n° 27/2018. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo Fernando A. Uriarte María Susana Najurieta
037837E