

Marcas Y Designaciones Cese De Uso De Marca Confundibilidad

JURISPRUDENCIA

Marcas y designaciones. Cese de uso de marca. Confundibilidad

Se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda por cese de uso de marca, por entender que del cotejo realizado surge que las diferencias existentes entre las marcas confrontadas son muchas y suficientes para evitar la confusión del público consumidor especializado.

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de junio del año dos mil diecinueve, 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 "Salierno Juan c/ Provefarma SA s/ Cese de uso de marca", n° 5740/12 y "Provefarma SA c/ Salierno Juan s/ Cese de oposición al registro de marca" n° 5116/13, y de acuerdo al orden de sorteo la doctora Graciela Medina dijo: I. Mediante el pronunciamiento dictado a fs. 642/648 vta. de la causa acumulante (n°5740/12), la magistrada a quo hizo lugar a la demanda por cese de uso de marca deducida por Salierno Juan contra la empresa Provefarma S.A. y ordenó a esta última a cesar en el uso de la marca "DELGAX" y todas las variantes que contengan dicho término (formuladas en las clases 5, 29, 30 y 32), utilizada para distinguir suplementos dietarios, ordenándole también retirar del mercado -dentro del término de sesenta días- los productos que contengan dicho vocablo. A su vez, rechazó la demanda incoada por Provefarma SA contra Salierno por considerar fundada la oposición que éste dedujo en sede administrativa al registro de las marcas mixtas "DIATES DELGAX", bajo actas n° 3.161.204, 3.161.206, 3.161.207 y 3.160.210 y "DIATEX DELGAX PLUS", requerida mediante actas n° 3.161.211, 3.161.212, 3.161.213 y 3.161.214, en las clases 5, 29, 30 y 32 del nomenclador respectivamente. En ambas causas impuso las costas a la vencida. Para así decidir, comenzó por analizar lo actuado en la causa acumulante, y señaló en primer término que se encontraba acreditada en la causa la existencia, alcance y vigencia de las marcas que intenta proteger el Sr. Salierno de un supuesto uso indebido por parte de la demandada y destacó que de la prueba informativa producida, surgía acreditado que el laboratorio Argenfarma S.A. comercializa una familia de productos identificados con la marca DESGRAS y otras que contienen dicho vocablo, tales como DESGRAS COMPLEX, DESGRAS BURNER FAT, DESGRAS BATIDIO y DESGRAS PIEL DE NARANJA, conformando así una "familia de marcas" para distinguirlos. Luego de ello, indicó que había sido probado que el laboratorio demandado insertó en el mercado un producto de similares características al que produce el actor, al que identifica con la marca DELGAX y otras, conformadas con dicho elemento; conducta que es admitida como inadecuada por la propia demandada si se tiene en cuenta que ofreció al actor cesar en el uso de DELGAX y la familia de marcas conformadas con dicho vocablo, una vez finalizada la venta del stock del producto por ella producido, existente a la fecha de la misiva. Procedió al cotejo de los signos en pugna en los tres planos de comparación y destacó que el elemento preponderante en cada una de las familias de marcas utilizadas por las partes es por un lado el nombre "DESGRAS" y por el otro, la voz "DELGAX" y al respecto señaló que si bien como principio, el cotejo marcario debe ser hecho en función de la totalidad de las marcas enfrentadas, cuando alguna de ellas o ambas tienen un elemento preponderante, no existe óbice para centrar en este aspecto la comparación. Así, destacó que ambas voces preponderantes están conformadas por dos sílabas que comienzan con partículas similares "DEL" y "DES" y las respectivas desinencias resultan semejantes "GAX" y "GRAS" que no les brinda en su conjunto una singularidad suficiente. A su vez, señaló que tanto en el plano gráfico como fonético, la comparación entre ambas deja una sensación de confundibilidad. A ello, añadió, que ambos evocan la delgadez o disminución de grasa corporal, lo que les quita aptitud distintiva. Luego de efectuar el análisis reseñado, indicó que se estaba en presencia de una clara maniobra para apoderarse del prestigio de una marca ajena, y que tal conducta cae en las previsiones del artículo 31, inc. c) y d) de la ley de Marcas por cuanto se considera como acto ilícito y punible. A todo ello, agregó que la actividad desplegada por la accionada se desarrolla en el mismo rubro al que se aplican las marcas de la demandante, la marcas en pugna identifican productos casi idénticos y no debe perderse de vista que el uso en disputa podría acarrear consecuencias negativas para el público consumidor y la sanas prácticas comerciales, pudiendo generar una confusión entre los productos de ambas partes. Las costas, las impuso a la demandada vencida. A continuación, se avocó al estudio de la causa acumulada y en primer lugar indicó que de las constancias arribadas a la causa surgía que mediante actas n° 3.161.204, 3.161.206, 3.161.207 y 3.161.210 la empresa Provefarma S.A. requirió el registro de las marcas mixtas "DIATEX DELGAX" en las clases 5, 29, 30 y 32 del nomenclador; y que mediante las actas n° 3.161.211, 3.161.212, 3.161.213 y 3.161.214 requirió el registro de la marca "DIATEX DELGAX PLUS" también para las clases 5, 29, 30 y 32 respectivamente. Narra que según sostuvo la actora en el inicio el demandado se opuso al registro fundamentando su oposición en la confusión que se genera con las marcas opuestas: "DESGRAS", acta n°2.394.873, 2.037.090 así como con las solicitudes "DESGRAS COMPLEX", acta n° 3.207.249 y "DEGRAS SIMPLE", acta n° 3.207.251. En lo que respecta al cotejo marcario, la magistrada se remitió a los fundamentos vertidos en el análisis de la causa

acumulante y añadió que por sus características, los productos amparados se encuentran dirigidos a similares mercados, los mismos canales de distribución e idéntico público consumidor. Así, concluyó que las marcas de la actora no cuentan en su conjunto con suficiente aptitud distintiva lo que llevaba a declarar fundada la oposición efectuada por el Sr. Salierno en sede administrativa y justificaba el rechazo de la demanda. Las costas las impuso a la actora vencida. El fallo fue apelado por Provefarma S.A. (ver autos de concesión de fs. 651 de la causa acumulante y fs. 359 de la acumulada). Mediante presentación de fs. 656/658 vta. y fs. 364/366 expresó agravios en cada una de las causas, cuyos traslados contestó la contraria mediante presentaciones de fs. 661/665 y fs. 368/371 vta., respectivamente. Hay también apelaciones contra la regulación de honorarios (ver fs. 650 y 652 de la causa acumulante y fs. 358 y 360 de la acumulada), que serán tratadas al final del acuerdo y según su resultado (arg. art. 279 del Código Procesal).

II. La recurrente se agravió del argumento principal apuntado y de otros -también esgrimidos por el a quo- que no resumí dado que a mi juicio el eje de la cuestión a resolver pasa por lo sintetizado precedentemente, y por algunas razones más sobre las que me expediré luego.

III. Con carácter previo a la consideración de los agravios, me permito recordar que conforme reiterada doctrina de la Corte Suprema, no he de seguir todas las argumentaciones presentadas, sino solo las conducentes para resolver el conflicto (Fallos 258:304, 262:222, 272:225, 278:271 y 291:390, entre otros más), sin perjuicio de señalar que mi reflexión no se ha limitado sólo a ellas, sino que he ponderado cada uno de los argumentos planteados por las partes y los expuestos por el a quo en su decisorio.

IV. Como es sabido, los signos marcarios deben ser claramente distinguibles (art. 3, incs. ?a? y ?b? de la ley de marcas), pues de otro modo no es posible satisfacer los objetivos del régimen marcario: la protección de las buenas prácticas comerciales y el amparo de los consumidores (confr. Corte Suprema, Fallos 255:26, 257:45, 259:282; 267:360 y 272:290, entre otros). Esa fácil distinción, indispensable para evitar la confusión, debe ser posible, con arreglo a una consolidada pauta jurisprudencial, en un cotejo sucesivo y no simultáneo, colocándose el juzgador en el lugar del público y procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca el recuerdo del otro y crea de ese modo la llamada ?similitud confusionista? (Sala II, causa 10.391/00 del 19- 8-03 y sus citas, entre muchas otras; Otamendi, Jorge, ?Derecho de Marcas?, Abeledo Perrot, 7º edición, pág. 200 y siguientes). Creo pertinente señalar, asimismo, que la confrontación de los signos debe hacerse tomándolos como totalidades, sin seccionamientos artificiales. A su vez, corresponde destacar que lo importante al momento de definir este tipo de litigios radica en atenerse fundamentalmente a las circunstancias adjetivas propias de la causa, a fin de arribar a la verdad jurídica objetiva al momento de sentenciar. No puede limitarse mi análisis a una estructura meramente teórica sino que debo ponderar con realismo los concretos intereses en juego, pues será este el mejor modo de conseguir un resultado que se adecue a la exigencia de justicia efectuada por las partes (conf. CSJN, Fallos 272:290; 279:150, entre otros y antecedentes de la Sala III, causa n° 13.546/04 del 23.11.04, n°2.111/02 del 17.05.07, n°5.419/08 del 14.10.10 y n° 11.225/07 del 22.08.2013, entre otras). Así, el análisis sobre la presunta confundibilidad de los registros debe efectuarse sopesando si dicha circunstancia se presenta frente al público consumidor en los términos planteados en la litis por la oponente, toda vez que su protección frente a posibles confusiones representan el bien jurídico a proteger por parte del legislador y juzgador.

V. Hecha esta aclaración, y entrando directamente al estudio de la cuestión traída a conocimiento, adelanto que de acuerdo a mi criterio, no existen posibilidades reales de confusión entre las marcas en pugna.

En primer lugar y tal como lo he señalado en el considerando anterior, considero fundamental efectuar un análisis que tenga como objetivo fundamental preservar al público consumidor de posibles confusiones marcarias, y esto se encuentra estrechamente ligado a la necesidad de evitar razonamientos que devengan en meras especulaciones teóricas, alejadas de los hechos reales que ocurren en el mercado. También me referí a uno de los principios que rigen en materia marcaria, según el cual la confrontación de los signos en pugna debe hacerse tomándolos como totalidades y sin seccionamientos artificiales. En el decisorio en crisis la magistrada refirió que en este caso correspondía apartarse del principio mencionado en el párrafo precedente pues en los signos de ambas partes existía un elemento preponderante en el cual correspondía centrar la atención y así, se avocó al confronto en los tres planos de comparación. De tal modo, estimó que aun cuando las marcas utilizadas por Provefarma S.A. son: ?DIATES DELGAX? y ?DIATEX DELGAX PLUS?, la comparación debía hacerse entre los términos DELGAX y DESGRAS por ser éstos los elementos distintivos en los signos de ambas. Ahora bien, cabe poner de resalto que al momento de confrontar las marcas en el plano gráfico, la magistrada de grado no hizo ninguna referencia al modo (packaging) en que son comercializados los productos de ambas partes y este no es un dato menor tal como veremos. Si bien es cierto que la mot vedette de la marca de la demandada es DELGAX, no se puede obviar la forma en que el producto en cuestión es presentado al público consumidor, máxime cuando obran en la causa constancias que dan cuenta de ello (ver fs. 55/56). En efecto, nótese que además del preponderante color verde que predomina en todo el envase, en la parte superior, pero muy aproximado al término ?DELGAX?, se advierte con palmaria claridad la presencia de la palabra ?DIATES? que forma parte de la marca. También puede observarse, aunque en letra más pequeña, que en la parte inferior del mismo aparece consignado de manera expresa el nombre del laboratorio y, por último, en la distintiva lengüeta superior que sobresale en la cajita, se puede leer a base de qué está compuesto el producto. Ahora bien, veamos los productos de ambas partes y comparemos: Lo

cierto es que más allá del color verde (que es distinto en ambos productos), no se advierte en absoluto cuáles son las semejanzas que pudieran provocar confusión al público consumidor. Hasta donde sabemos, no está prohibido que Provefarma comercialice un suplemento dietario con similares características al de Argenfarma. En todo caso, deberá hacerlo de manera tal que no existan posibilidades de confusión con los productos de su competidora. Estas diferencias -que son notables- se suman a las que resultan de comparar en forma sucesiva y no simultánea el aspecto denominativo de los términos en cuestión: DELGAX Y DESGRAS. Según la magistrada de la anterior instancia ambas voces están conformadas por dos sílabas que comienzan con partículas similares ?DEL? y ?DES? y las respectivas desinencias también resultan semejantes ?GAX? y ?GRAS?. Al respeto, me interesa poner de resalto que no corresponde -según mi criterio- llegar a tal grado de desmembramiento para efectuar el cotejo pues tal operación se aleja mucho de lo que en verdad sucede al consumidor cuando llega al mostrador. En todo caso, si el confornte se formula entre las voces DELGAX y DESGRAS, será observando los mismos como totalidades. Así, se advierte con claridad meridiana que la sensación de desemejanza que provoca dicha operación es total en función de las diferencias habidas -y que provocan- en las letras ?L? / ?S? en las raíces, así como la letra ?X? y ?R-S? en las respectivas desinencias. Obviamente, ellas se proyectan con más fuerza aun en el plano fonético. En cuanto al hecho de que ambas marcas evocan la delgadez o la disminución de grasas no las hace automáticamente similares ni es un óbice para que coexistan en el mercado. Raro sería que siendo suplementos dietarios los signos que los distinguen evocaran accesorios para motocicletas. Así las cosas, tengo para mí que del cotejo realizado en los tres planos de comparación surge sin hesitación que las diferencias existentes entre las marcas confrontadas son muchas y suficientes para evitar la confusión del público consumidor especializado. Como consecuencia de lo expuesto hasta aquí propongo a mis colegas revocar la sentencia apelada y rechazar en su totalidad la demanda por cese de uso de marca entablada por el Sr. Juan Salierno contra Provefarma S.A., con costas a la vencida. VI. A fin de evitar repeticiones innecesarias cabe señalar que lo resuelto en la causa acumulante proyecta iguales resultados en la demanda por cese de oposición al registro de marca incoada por Provefarma S.A. contra Juan Salierno en la causa n° 5116/13, pues no cabe sino concluir que en función de los argumentos por mí utilizados al efectuar el cotejo entre las marcas de ambas partes corresponde también revocar este aspecto del fallo y declarar infundadas las oposiciones deducidas en sede administrativa a la solicitud del registro de las marcas mixtas ?DIATES DELGAX?, actas n° 3.161.204, 3.161.206, 3.161.207 y 3.161.210 y de ?DIATEX PLUS? requerida mediante actas n° 3.161.211, 3.161.212, 3.161.213 y 3.161.214, todas ellas en las clases 5, 29, 30 y 32 respectivamente. Es que resulta claro que entre los productos distinguidos por cada una de las partes no existe la más mínima proximidad, superposición o interferencia. No se asemejan en nada, resultando inverosímil que la coexistencia de ambas pueda llevar a confusión al público consumidor. Para concluir, me permito -a modo de reflexión- resaltar que en casos como el sub examen es conveniente analizar con particular mesura la conveniencia o no de disponer el cese de uso de una marca y ordenar a una empresa retirar del mercado uno o varios productos determinados, pues ello puede generar consecuencias en extremo gravosas como por ejemplo, la pérdida de puestos de trabajo o la hecatombe financiera de una empresa según el caso. Con esto no quiero decir que debemos evitar tomar este tipo de decisiones sino que cuando se tomen, sea sobre la base de pruebas concretas que acrediten de manera fehaciente el ejercicio de una práctica comercial desleal o la posibilidad cierta de riesgo de confusión en el público consumidor. VII. Como consecuencia de lo dicho en los considerandos precedentes, juzgo que entre las marcas involucradas no media un acercamiento confusionista ni tampoco riesgo de asociación con un origen común, de manera que propongo revocar el fallo apelado, rechazar la demanda entablada por el Sr. Juan Salierno en la causa n° 5740/12 y hacer lugar a la acción incoada por Provefarma S.A. en la causa n° 5116/13, con costas de ambas instancias a la vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal). Así voto. El doctor Ricardo Gustavo Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe. Buenos Aires, 6 de junio de 2019. Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar el fallo apelado, rechazar la demanda entablada por el Sr. Juan Salierno en la causa n° 5740/12 y hacer lugar a la acción incoada por Provefarma S.A. en la causa n° 5116/13, con costas de ambas instancias a la vencida (conf. arts. 68, primera parte y 279 del Código Procesal). De conformidad con lo establecido en el art. 279 del Código Procesal, teniendo en cuenta el mérito, la eficacia y la extensión de los trabajos realizados, las etapas cumplidas y el modo en que ha sido resuelta la causa, se establecen los honorarios de I a Dra. Elisabet Berbery por las tareas realizadas bajo la vigencia de la ley 21.839 en la causa n° 5740/12, en la suma de pesos ciento treinta y ocho mil trescientos treinta y tres (\$138.333) y por las tareas realizadas bajo la vigencia de la ley 27.423, se fijan en la suma de ? UMA (\$69.139). Siguiendo dicho criterio se fijan los emolumentos del Dr. Alejandro G. Szelepski en la suma de pesos ciento tres mil setecientos cincuenta (\$103.750) y de ? UMA (\$51.875). Por las tareas efectuadas en la causa n° 5116/13, se establecen los honorarios de la Dra. Elisabet Berbery por las tareas realizadas bajo la vigencia de la ley 21.839 en la causa n° 5740/12, en la suma de pesos ciento treinta y ocho mil trescientos treinta y tres (\$138.333) y por las tareas realizadas bajo la vigencia de la ley 27.423, se fijan en la suma de ? UMA (\$69.139). Respecto a la labor desplegada por el Dr. Alejandro G. Szelepski, se establecen sus

emolumentos en la suma de pesos ciento tres mil setecientos cincuenta (\$103.750) y de ? UMA (\$51.875) respectivamente (conf. arts. 3, 6, 7, 9, 10, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432). En virtud de lo dispuesto por el decreto el decreto 2536/2015, se establecen los honorarios de la mediadora, Dra. Margarita M. Horane, en la suma de pesos diez mil (\$10.000) (20UHOM) en la causa n° 27.40/12 y de pesos diez mil (\$10.000) (?UHOM) en la causa n° 5116/13. Por las tareas de Alzada y teniendo en cuenta ambas acciones, se regulan los honorarios de los Dres. Elisabet Berbery y Alejandro G. Szelepsi en las sumas de ? UMA (\$62.250) y ? UMA (\$46.646) respectivamente. (art. 14 de la ley de arancel). El doctor Guillermo Alberto Antelo no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase. Graciela Medina Ricardo Gustavo Recondo Co rrelaciones The Hershey Company c/Arcor SAIC s/cese de oposicion al registro de marca - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala II - 27/09/2016 044180E