

## Oposicion Al Registro De Marca Similitud Confusionista

### JURISPRUDENCIA

### Oposición al registro de marca. Similitud confusionista

Se

confirma el fallo que declaró infundada la oposición deducida por el accionante al registro de la marca denominativa ?DOT FEST? solicitada por la demandada.

En Buenos Aires, a los 11 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 Eduardo Daniel Gottardi dice:

I.-Por razones de claridad expositiva formularé - aunque esquemáticamente- una síntesis de las pretensiones de los contendientes expuestas en las piezas constitutivas de la relación procesal, aunque han sido bien reseñadas por la señora juez en su sentencia de fs. 1232/1238vta. La firma de ?Laurencio Enrique Adot Aztiria? titular de diversos registros que llevan la expresión ?DOT?, promovió demanda contra ?Panamerican Mall S.A.?, para que se declare la nulidad de las designaciones: a) ?DOT BAIRES SHOPPING?, registrada en las clases 16, 35, 36, 38, 41 Y 43 del nomenclador. b) de la marca mixta ?DOT BAIRES SHOPPING? de las clases 16,35,38, 31 y 43 c)de los registros denominativos ?DOT SHOPPING BUENOS AIRES? de clases 16, 35, 36, 38 41 y 43 La posición del actor consiste en afirmar en su demanda de fs.33/37 y ampliación de fs.344/365vta., que la nulidad que persigue de las designaciones de su adversaria se funda en la elección maliciosa de denominaciones que procuran un espurio acercamiento a sus signos registrados ?DOT?, que habrían alcanzado el rango de ?marcas notorias?, contrariando lo dispuesto en el art. 953 del Código Civil y del inc. a) y b) del art.24 de ley marcaria. Nulidad cuyo fundamento es para declarar improcedentes las oposiciones interpuesta por su adversaria al pedido de registro de su marca denominativa ?DOT STORE? para proteger los productos y servicios de las clases 16, 35 y 41 del nomenclador y con expresa imposición de costas. Notificado el pertinente traslado compareció al juicio ?Panamerican Mall S.A.? quien desarrolló los argumentos en cuya virtud correspondía -en su criterio- el rechazo de la acción. Asimismo reconvinó por cese de oposición indebida al requerimiento de sus marcas ?DOT FEST? en las clases 35, 38 y 41; ?ACTITUD DOT? para cubrir los servicios de las clases 41 Y 35 del nomenclador por entender que carece de fundamento válido la traba de sus registros interpuesta por su adversaria (fs. 829/838). El actor replicó la reconvención a fs. 843/845vta. insistiendo en la argumentación que sirvió de base, sustancialmente, en su demanda; con costas.

II.- Finalizado el período probatorio y agregados los alegatos de ambas partes, la señora magistrada de primera instancia en el pronunciamiento de fs.1232/1238vta., en virtud del informe aportado por el INPI a fs.1220/1224 declaró abstractas las cuestiones vinculadas con la declaración de caducidad administrativa de la solicitud de la marca ?DOT STORE? para las clases 16, 35 y 41 del nomenclador vigente -base de la protesta- y por el vencimiento operado del plazo de vigencia de los signos ?DOT? y ?DOT STORE? que la actora tenía registradas en la clase 24 del nomenclador e invocado a los efectos de su interés legítimo. En definitiva y luego de excluir las solicitudes que habían caducado y los registros que habían vencido, abordó los signos vigentes ?DOT? y ?DOT STORE? de la clase 25, para analizar si se encontraban reunidos los requisitos necesarios para declarar la nulidad de las marcas registradas invocadas por la actora en su escrito inicial, que implicaba verificar un categórico grado de confundibilidad derivado de una copia servil y contrariando el ex art. 953 del Código Civil hoy 279 del CCyC y pronunciándose en el sentido de que los argumentos y los hechos alegados por la actora no eran suficientes para declarar nulas las marcas de la demandada, basándose para ello que los conjuntos enfrentados no resultaban confundibles en ninguno de los tres planos del cotejo practicado. En cuanto a la pretensión de la demandada reconviniente en relación a la solicitud de registro de las marcas ?DOT FEST? y ?ACTITUD DOT? fundada en la confundibilidad de las marcas vigentes de la actora ?DOT STORE? y ?DOT? registradas en clase 25 concluyó -en función del principio de especialidad- que la oposición realizada no podía prosperar. En definitiva la señora Juez declaró 1) infundada la oposición deducida por Laurencio Enrique Adot Aztiria; 2)hizo lugar a la reconvención interpuesta por Panamericana Mall y en consecuencia, declaró infundada la oposición deducida por Laurencio Enrique Adot Aztiria al registro de la marcas denominativas ?DOT FEST? solicitada por Panamerican Mall S.A. bajo acta n° ..., para las clases 35, 38 y 41 respectivamente; y ?Actitud Dot? actas n° ... para las clases 41 y 35 del nomenclador. Con costas de ambas acciones a la actora reconvenida. Este pronunciamiento provocó la apelación de la actora vencida a fs. 1243 y 1247 que expresó agravios a fs.1251/1265, escrito que recibió la réplica a fs.1268/1220 vta. Median, además, apelaciones referidas a los honorarios (fs.1239, 1241) los que serán examinados a la finalización del presente acuerdo. Las críticas del representante del señor Adot Aztiria se dirigen a cuestionar -principalmente- la conclusión de la a quo sobre la inconfundibilidad de los signos enfrentados. Se queja de la sentencia porque entiende que la señora juez no consideró que los derechos marcarios del demandado son de fecha posterior a los suyos y omitió considerar la distintividad adquirida durante ese lapso por las marcas notoriamente conocidas de la actora. Se queja porque en la sentencia no se evalúa la dilución que le provocaría a sus marcas notorias, la coexistencia aludida. No se analizó el

intento de la demandada teñido de mala fe que pretende aprovecharse de su prestigio y de su notoriedad (fs. 1251/1265). III.- Tales son en estrecho resumen los antecedentes de la causa y de modo sintético los términos constitutivos de la Litis. Mas antes de entrar en la cuestión de fondo y de los aspectos que condicionan su respuesta, debo aclarar que he observado la existencia de un error involuntario en la foliatura del expediente. En efecto, en fs. 350, se consigna nuevamente la fs. 321 provocando la ?duplicidad? en la numeración comprendida entre las fs. 321 y 350. Sin perjuicio de ello, atendiendo al volumen de la causa y que actualmente se encuentra tramitando en el séptimo cuerpo y que las fojas duplicadas responden únicamente a la prueba documental consignada en el Anexo VIII, entiendo que no existe necesidad actual para que se proceda a refoliarla. No obstante, en caso de que en el presente voto se haga especial ponderación de las constancias comprendidas, se podrá realizar la correspondiente salvedad de la mención. IV.- De modo que abordaré las cuestiones traídas a decisión de esta Alzada atendiendo principalmente al conjunto de hechos y circunstancias en que se configura el conflicto a poco que se repare que la Ley de Marcas tiene por finalidad dar las bases para resolver, con criterio realista, choques de intereses concretos y efectivos, de manera de dispensar la tutela de la ley de un modo funcional y concorde con los fines que su régimen persigue: la protección del público consumidor y el amparo de sanas prácticas del comercio como así también, de otras actividades civiles (esta Sala mi voto en causa 5643/07 del 24.5.2018) Y es que las variaciones de los hechos y la apreciación del conjunto de elementos constitutivos de la contienda, tienen una incidencia fundamental para resolver bien y legalmente estos conflictos típicos del derecho de la propiedad industrial. V.- Por la naturaleza y los alcances de las quejas traídas por el vencido, lo que corresponde hacer es determinar si -dentro de las circunstancias fácticas en que se ambienta la contienda- pueden continuar en vigor las marcas registradas por ?Panamerican Malls S.A.?: ?Dot Baires Shopping?; ?Dot Baires Shopping? (mixta) y ?Dot Shopping Buenos Aires?; para atender después a la pretensión de la demandada reconviniente en relación a la solicitud de registro de las marcas ?DOT FEST? y ?ACTITUD DOT? fundada en la oposición de las marcas vigentes de la actora ?DOT STORE? y ?DOT?, tratando tan sólo aquellos aspectos ?conducentes? para la justa composición de la contienda, conforme con la doctrina de la Corte Suprema que ha juzgado correcta esta metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre otros), la que en materia de selección y valoración de la prueba cuenta con expreso sustento normativo (art.386 del Código Procesal). VI.- Para el tratamiento de este primer tema resulta pertinente recordar que tratándose -como se trata- de una acción por nulidad de marcas legalmente registradas -esto es dirigida contra derechos adquiridos-, corresponde aplicar un criterio riguroso según los diversos extremos de hecho en que se ambienta la contienda, sin perder de vista que el registro de una marca -aunque haya sido obtenido cumpliendo todos los recaudos legales- no tiene carácter absoluto e inmovible, pues la propia ley 22.362 y las convenciones internacionales prevén causales de nulidad; causales que también encuentra sustento en el art.953 del Código Civil (confr. causa 5216 del 5.9.78), Ley art. 279 del C.C Y C.). Si bien es cierto, como señala la actora, que la marca ?DOT? - aplicada a indumentaria femenina- tiene una difusión mas o menos significativa que surge -por demás- de los informes del Anexo III; Anexo IV ; Anexo V ; Anexo VI; Anexo VII; Anexo VIII, aportados a fs. 141/343, lejos está de constituir una marca de alto renombre o notoria; característica predicable solo respecto de algunos signos, generalmente alcanzados por una intensa publicidad y que son conocidas por la mayor parte de la población, sean consumidores o no del producto (confr. J. Otamendi, ?Derecho de marcas? 6ta. ed. fs. 363/367). Y tampoco se aportaron elementos suficientes para atribuirle al signo en cuestión el rango de ?marca notoria? que pregonaba insistentemente la actora en sus agravios(esta Sala mi voto causa 1292/16 del 8.11.2018). Por otra parte no es un hecho de experiencia que la marca ?DOT? sea vastamente difundida, al extremo que su mención evoque de inmediato a la indumentaria que distingue y el elemento ?DOT? que comparten no resulta suficiente para originar la denominada ?similitud confusionista? para declarar una medida de tal gravedad, como la nulidad de un registro debidamente registrado. De donde se sigue que la existencia del elemento DOT en las marcas de su adversaria no basta para destruir la presunción de ?buena fe? de la que goza la demandada. A lo que es pertinente agregar que la actora no produjo prueba para convencer que la contraria conocía o debía conocer aquella existencia, es decir, no probó ni intentó demostrar que la empresa titular de las marcas objetadas obró con malicia al registrarla. No concurriendo esos presupuestos, la mala fe no se presume y requiere la producción de prueba clara y convincente. Dicho de otro modo, no obra en autos un elemento de juicio que demuestre que efectivamente se ha configurado un acto proscripto por ex art. 953 del Código Civil de Velez Sarfield(hoy 279 del C.C.y C.) fundamento que queda reservado a supuestos maliciosos o contrarios a la buena fe y al orden público que no se encuentran verificados en este caso.- Por consiguiente, y no sin valorar que no media constancia que haga pensar que Panamerican Mall S.A. obrara con un propósito de espurio acercamiento, propongo en definitiva que se mantenga la solución del caso dada por la señora Magistrada de primera instancia que se pronunció -con indudable acierto- en el sentido de que no se encontraban reunidos los requisitos necesarios para declarar la nulidad de las marcas registradas por Panamerican Mall S.A. Es mas, entiendo que el actor, pese a estar en todo su derecho para demandar la nulidad que ahora reclama no accionó contra ella, pese haber transcurrido varios años desde la concesión de esos signos y sólo demandó por nulidad cuando Panamerican Mall S.A. solicitó el registro de los signos

que provocaron este juicio. VII.- Resuelto entonces el acuse de nulidad del registro de las marcas de la demandada, lo que corresponde hacer es verificar si entre los conjuntos en conflicto ?DOT? y ?DOT STORE? (registrados) vs. ?ACTITUD DOT? y ?DOT FEST? (solicitados) existen razonables posibilidades de confusión que contravengan los fines primordiales del ordenamiento legal, uno de los cuales es proteger a los consumidores de posibles errores originados en marcas confundibles. Claro es -sin embargo- que la identidad o semejanzas de las marcas solo estaría vedada para distinguir ?los mismos productos o servicios? (art. 3° inc. a) y b) o como también lo interpretó la Corte Suprema, cuando la ley expresa "los mismos productos" se refiere a productos notoriamente vinculados entre sí por su función, aplicación o destino, conforme a lo que se desprende de las notas explicativas contenidas en el Anexo del decreto 558/81 (Fallos: 209: 179; 248:819; 255:104; 288:244, etc.). Es decir que el registro en una clase no puede ser equivalente al registro en otros renglones del nomenclador ya que cuando se deduce una oposición contra una marca que a para otros productos, se está ampliando -en cierta forma- el derecho de exclusividad que la designación concede (Sala I causas 25.696/95 y 1324/del 24.4.01). Dicho en otras palabras, debo verificar si existe una efectiva superposición de la indumentaria de alta costura y pret a porter que distingue la marca ?DOT? de la actora y los que la demandada intenta amparar con las designaciones ?Actitud Dot? y ?Dot Fest? para los servicios abarcados en las clases 35, 38 y 41 del nomenclador. Si bien la marca ?DOT, base de la demanda es acreedora a la protección propia de todas las marcas registradas, no es la acentuada tutela que la jurisprudencia otorga a las marcas notorias (esta Sala causas 7183 del 22.5.90; Sala I causa 3996 del 23.5.86) a poco que se repare que la exorbitación de un signo de una clase para oponerse o pedir la nulidad de una designación de otra clase, reviste carácter excepcional y debe ser juzgada con criterio estricto, condición que me impide marginar el principio de especialidad de las marcas de productos y servicios (art.10, ley 22.362), uno de los cimientos sobre los que se estructura el régimen jurídico argentino de las marcas de productos y servicios (art.3, incs. "a" y "b", 4 y 10, ley 22.362 y arts. 11 y 12 del decreto reglamentario 558/81) (confr. causa 232 del 28.8.81; sala I, exp.9659 del 24.10.80, entre muchas otras, y causa 3086 del 18.5.99). VIII.- Ciertamente es que el principio de especialidad reconoce excepciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos que persigue la ley en la materia. Cabe preguntarse entonces cuál es el límite de tal excepción. Los jueces en circunstancias especiales y apreciadas con criterio restrictivo deben aceptar con prudencia el uso de tal facultad, para evitar la violación de las sanas costumbres comerciales y la libre competencia. A fin de dar adecuada respuesta a los planteos del recurrente conviene remitirme a sus antecedentes tal como se desprende de las constancias aportadas sobre el particular. En efecto, pondero que comenzó su actividad como diseñador en el mundo de la moda en el año 2003, tanto de alta costura como Pret a Porter, con la denominación ?DOT?. Posteriormente inauguró su propia tienda multimarca de ropa femenina bajo la denominación ?DOT STORE? en avenida Alvear al ... -que trasladó dos años después- a la Avenida Santa Fe al ... Según lo dicho resulta indudable -desde un punto de vista realista- que la indumentaria que amparan las marcas ?DOT? registradas por el actor, en el concreto mundo de la moda al que se dedica tendrá su valor y poder de seducción en su ámbito específico. Por su parte, Panamerican Mall S.A., es una empresa que fue constituida entre ?Alto Palermo?(APSA) y ?Centro Comercial Panamericano S.A.? con participaciones del 80% y 20% respectivamente. APSA es quien gestiona el shopping ?DOT BAIRES?- empresa controlada por el ?Grupo IRSA?, líder en el desarrollo, adquisición y operación de centros comerciales, inversora en bienes raíces cuyas principales unidades de negocios son: compra y desarrollo de edificios, de hoteles de lujo y compra de tierras para futuros desarrollos. Es decir que estas empresas forman parte de un mismo grupo societario. La actividad comercial que desarrollan las partes, en razón del diferente perfil de cada empresa, no se interfieren, ni se interponen. Y atendiendo -como dije- principalmente al conjunto de hechos y circunstancias en que se configura el conflicto, y en el concreto mundo comercial en que se ambienta la contienda entiendo, como punto relevante para decidir la cuestión, que no se percibe una superposición efectiva y concreta entre los servicios de las clases: 35 (publicidad), 38 (telecomunicaciones), 41 (servicios científicos y tecnológicos), con relación a los cuales el signo ?DOT? se ciñe solo a la indumentaria femenina de alta costura y pret a porter de la clase 25; y su distinta aplicación no provocará confusiones en el público consumidor quedando preservados los fines propios del régimen marcario. Aceptando entonces las actividades comerciales de los contendientes no compiten en el mismo mercado lo que corresponde hacer es practicar el cotejo de los conjuntos ?DOT FEST?/?ACTITUD DOT? vs. ?DOT?/?DOT STORE? como totalidades, sin seccionamientos artificiales en forma sucesiva y no simultánea, colocándome en el ángulo del público consumidor para observar si la percepción de una designación me trae el recuerdo de la otra y provoca -de ese modo- la llamada ?similitud confusionista? que es lo que la ley pretende evitar. Destaco que, en la consideración de los conjuntos, haré hincapié -siguiendo los argumentos de la recurrente- en la palabra ?DOT? que pudiera tener particular relevancia, ponderando la importancia que juegan las semejanzas y el papel que en el caso debo asignarle, porque se repite en los conjuntos enfrentados. En efecto ese vocablo está complementado con diferentes agregados que, -en cada conjunto- se distinguen fácilmente del otro; dicho en otros términos, que no obstante coparticipar de la voz ?DOT?, cada conjunto tiene fisonomía o personalidad propia. Esta sensación de disimilitud se obtiene también si comparamos los conceptos que se le adosan ?FEST? Y ?ACTITUD? en las marcas solicitadas vs. ?STORE? en la

titulada. El distinto significado de las voces configura el ingrediente determinante de la no confundibilidad de las marcas, al punto que pueden éstas coparticipar de varios componentes y no plantear ninguna posibilidad de equívocos si los vocablos expresan conceptos o ideas diferentes (esta Sala causa 4875 del 22.11.76). Advertimos de inmediato que son diferentes, pese a compartir el vocablo ?DOT?. No son marcas que se confundan. Y si algún parentesco se origina en la comunidad de la locución mencionada ello no forma obstáculo para autorizar su registro porque lo que constituye la marca no son los elementos aislados, sino el conjunto. Y esto es así porque lo fundamental es que el resultado final se distinga fácilmente del opuesto. Tampoco se da acercamiento alguno en los campos gráfico y fonético. En efecto, se observa sin esfuerzo las diferencias de estructura que se perciben en los conjuntos de manera que quien perciba dichos signos los distinguirá fácilmente del otro y no es, por tanto, en este terreno del cotejo marcario que pueden hallarse semejanzas que justifiquen cohibir la concurrencia de las marcas en el mercado. La diversidad gráfica a la que he hecho referencia se condice con la sonoridad de las palabras que las integran. Se deriva, como lógico corolario, que la coexistencia de las marcas en juego -autorizada por la a quo-no proyectará riesgo alguno para los eventuales consumidores de los productos de la clase 25 o de los servicios comprendidos en los renglones 35, 38 o 41 del marcador internacional sin afectar los fines esenciales de la ley 22.362 (confr. Fallos 272:290; 279:150; y esta Sala causa 1425 del 27.7.93) y tampoco sufrirá daño alguno el oponente, por causa, como sostuvo en los agravios, de una eventual dilución de sus marcas registradas. Por las razones expuestas precedentemente y fundamentos concordantes del fallo de primera instancia propongo al acuerdo, si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas, confirmar la sentencia de grado, inclusive en cuanto al cargo de las costas en todos los casos, por no concurrir situaciones excepcionales que justifiquen apartarse del criterio objetivo del vencimiento o derrota adoptado, como regla, por el art. 68, primera parte, del Código Procesal. Los doctores Ricardo Victor Guarinoni y Alfredo Silverio Gusman por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi, adhieren al voto que antecede. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar el fallo de primera instancia con costas de ambas instancias -en ambos procesos- a la actora, que resultó vencida (art. 68 del C.P.C.C.) Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados bajo la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, arts. 6, 7, 9, 19, 22, 37 y 38, así como las etapas cumplidas -que comprenden también la reconvención, y primera, segunda y tercera etapa-, se elevan los honorarios de la dirección letrada y representación legal de la parte demandada, doctor Carlos V. CASTRILLO en la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL (\$270.000). Por las tareas realizadas bajo la ley 27.423, arts. 14, 16, 19, 20, 21, 26 y 29 y Acordada CSJN 8/19, así como escritos presentados a partir de fs. 1214, se elevan los honorarios de la dirección letrada y representación legal de la parte demandada, doctor Carlos V. CASTRILLO en la cantidad de PESOS DOS MIL SETENTA Y CINCO (\$2.075) equivalente a ... UMA. Por las tareas en alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados, y el resultado final de la apelación, se establece la retribución de la dirección letrada y representación legal de la parte demandada, doctor Carlos V. CASTRILLO (ver contestación de fs. 1268/1270 y vta.) en la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$78.744) equivalente a ... UMAs. Asimismo, se fijan los emolumentos de la de la representación legal de la actora, Dra. Norma Susana FELIX (confr. memorial de fs. 1251/1265), en la cantidad de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS (\$55.122) equivalente a ... UMAs (arts. 16, 30, 48 y 51 de la ley 27.423 y Acordada CSJN 8/19).  
Regístrese, notifíquese y devuélvase. EDUARDO DANIEL GOTTARDI RICARDO VÍCTOR GUARINONI  
ALFREDO SILVERIO GUSMAN 042422E