

## Registracion De Marca Oposicion

### JURISPRUDENCIA

### Registración de marca. Oposición

Se confirma la sentencia

que hizo lugar a la demanda entablada por la actora declarando infundada la oposición deducida al registro de la marca en cuestión.

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de febrero 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 Alfredo Silverio Gusman dijo: I.- Al registro de la marca ?DAYANA? (denominativa), acta n° 2.760.720, solicitada por la actora para distinguir servicios de la clase 35, se opuso H.D.C. INTERNACIONAL S.A. por considerarla confundible con los títulos de su propiedad ?DAYAMA? (mixta), inscrita en las clases 7, 9, 12 y 35 del nomenclador internacional bajo los números 2.744.990, 2.744.991, 2.744.992 y 2.744.993, respectivamente. Fracasada la audiencia de mediación por incomparecencia de la demandada (ver fs. 21), la peticionaria promovió el presente juicio para que se declare infundada la oposición por ser inconfundibles las marcas enfrentadas en base a su diferente naturaleza, la forma en que ha sido concedida y es utilizada la marca oponente y el principio de especialidad y su restrictiva aplicación (ver fs. 22/23, 35/36, 49/58 y fs. 62/62 vta.). La accionada resistió la pretensión de su contraria manifestando que la marca peticionada posee una marcada similitud confusionista en cualquiera de los planos tradicionales de cotejo. A su vez, expuso que si bien utiliza su marca para distinguir algunos de los servicios de la clase 35, ello no significa que pierda su derecho a distinguirla y protegerla frente a cualquiera de los servicios incluidos en la misma clase (ver fs. 111/124 vta.). II.- Mediante pronunciamiento de fs. 314/319 vta., el Magistrado de primera instancia, hizo lugar a la demanda entablada por la actora, declarando infundada la oposición deducida al registro de la marca ?DAYANA? (denominativa) para distinguir los servicios de la clase 35, la que deberá inscribirse con la limitación referida en el Considerando VI. Asimismo, impuso las costas a la demandada vencida. Para resolver de tal modo, el sentenciante consideró que, de acuerdo con el ?principio de especialidad? y teniendo en cuenta que la demandada es una empresa dedicada a la comercialización de motocicletas, cuatriciclos, cascos, motores generadores de energía y motos de agua -entre otros productos y servicios relacionados con la industria del motociclismo-, y que la parte actora se ocupa de la comercialización de productos de mercería, botonería, fantasías, perfumería y tocador, artículos personales y de regalos; no existía en el caso una posible superposición de marcas similares por cuanto involucran productos sustancialmente distintos. En consecuencia, no encontró razones para prohibir su coexistencia, dado que no vislumbró el alegado peligro de confusión entre ambos signos en pugna ni la posibilidad de que el público consumidor sea llamado a engaño en cuanto al origen de los servicios. Máxime, cuando la demandada no identificó ni un solo servicio de la clase 35 que pudiera ser confundible o guardara estrecha afinidad con aquellos prestados por la solicitante, circunstancia que quita sustento a su oposición. III.- Contra dicha decisión se alzó la accionada (ver fs. 329), formulando sus agravios en la pieza de fs. 342/345, los que fueron replicados a fs. 347/349. Las quejas traídas por HDC Internacional S.A. a conocimiento y decisión de la Alzada pueden sintetizarse en: a) El a quo ha ignorado que no se encuentra probado qué productos vende la actora, por lo que si prospera el fallo, se estaría imponiendo a su parte la carga de controlar permanentemente el negocio de la actora; b) El Magistrado efectúa una interpretación errónea del principio de especialidad; c) No debió rechazarse la oposición cuando la marca registrada ?DAYAMA? cubre todos los servicios de la clase 35, incluyendo los que son de interés del actor. Caso contrario, se estaría cercenando su derecho de propiedad marcaria si quisiera transferir su marca o cambiar de ramo; d) El Juez impone una obligación que no surge de la ley ni de la jurisprudencia, que es la carga de probar la superposición o relación de productos o servicios que efectúan, cuando ello no es necesario si el registro del oponente cubre la totalidad la clase. IV.- Así planteados los términos, la cuestión a resolver se ciñe en determinar si los signos en pugna pueden coexistir pacíficamente o si se debe vedar la concurrencia marcaria por ser el requerido por la actora susceptible de provocar, en términos de razonabilidad, confusión directa o indirecta. Esta cuestión, en definitiva, debe ser decidida atendiendo a que las marcas deben ser ?claramente distintas? (art. 3°, inc. b, Ley N°22.362), tanto en una aprehensión prerreflexiva como en el análisis detallado posterior. Para ello, el Juez habrá de ubicarse en el ángulo del consumidor medio, para comprobar si la percepción de una marca suscita el recuerdo de la otra y por ende entraña el riesgo propio de una ?similitud confusionista?. A modo preliminar, debo puntualizar que, conforme con una antigua directiva del Máximo Tribunal, esta clase de contiendas no debe ser resuelta sobre bases meramente teóricas o abstractas, sino atendiendo con realismo a los verdaderos intereses comerciales y productivos en juego (C.S.J.N. Fallos: 237:299). Se trata, en suma, de la valoración de las llamadas ?circunstancias adjetivas de la causa?. Es necesario estudiar detenidamente los hechos propios que le confieren al conflicto su singular ambientación. También debe tenerse presente que debe ser preferida la solución que mejor armonice con los fines esenciales de la Ley de Marcas: la protección del público consumidor y la tutela de las sanas prácticas comerciales (Corte Suprema, Fallos: 272:290; 279:150, entre

otros). V.- Así las cosas, en las manifestaciones vertidas a fs. 342/345, HDC Internacional S.A. cuestiona que el Magistrado haya considerado que las marcas en pugna pueden coexistir, por entender que efectúa una interpretación errónea del ?principio de especialidad?. En tal sentido, sostiene que se debe garantizar la protección de su derecho marcario en todos los productos y servicios de la clase 35, dentro de los que se encuentra la marca solicitada por la accionante. Sobre este aspecto, debo recordar que la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro, salvo circunstancias excepcionales en las cuales son dignas de tutela también las llamadas ?marcas de hecho? (conf. esta Sala, causa 6080/98 ?Lionel´s S.R.L. s/ medidas cautelares?, del 24.11.98). De manera que, quien desee obtenerlo deberá presentar una solicitud por cada clase en que se la requiera, con indicación de los productos y servicios que va a distinguir (arts. 4 y 10, Ley N° 22.362). De esta forma, como principio, la marca ciñe su ámbito de protección a aquellos productos o servicios para los que se pidió y concedió su inscripción. El ?principio de especialidad? constituye una de las bases sobre las que se estructura el sistema marcario argentino, por lo que, salvo extremos excepcionales (vgr. marcas notorias, superposición de productos, confundibilidad en cuanto al origen o procedencia, etc.), el titular de un signo tiene el derecho de uso exclusivo sólo respecto del producto o servicio de la clase en el que fue registrado. De allí que cuando una oposición se deduce contra una marca que ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la marca concede (conf. OTAMENDI, J. Derecho de Marca, novena edición actualizada y ampliada, Abeledo Perrot, 2017, ps. 207/208). Ahora bien, como el propósito de la ley es evitar la confusión, el titular de una marca puede oponerse al registro de otra idéntica o similar, destinada a diferenciar productos o servicios distintos, cuando se den circunstancias especiales que demuestren posibilidad de confusión entre los productos, induciendo a engaño a los consumidores sobre su origen o procedencia (conf. esta Sala, causa n°46.551/95 ?ARCOR SAIC C/ Mazzoleni Juan Pedro S/ cese de oposición al registro de marca? del 30.03.00). Por eso, si por diversos factores la probabilidad de equívocos es razonable -por tratarse de un mismo género de productos, igual materia prima, finalidad semejante, venta en los mismos negocios, etc.-, el registro en una clase permite formular una clase distinta, si entre dichos servicios se produce el fenómeno de superposición, proximidad, interferencia o afinidad excesiva (conf. esta Sala, causa n°5.110/97 ?Calas Rolando Dante Raúl c/ Batalles S.A. s/ cese de oposición al registro de marca? del 2.03.04). Sin embargo, esta clase de oposiciones tiene que ser admitida con carácter excepcional y con un criterio restrictivo y de prudente razonabilidad, puesto que el registro en una clase o para unos pocos productos o servicios, no puede ser equivalente al registro en otros renglones o en todas las categorías del Nomenclador. VI.- Sentadas así las pautas, me interesa puntualizar que, a diferencia de lo que sostiene la recurrente, incumbía a la demandada la carga de probar qué servicios de la clase 35, tutelados por su registro, se superponían con los servicios pretendidos por la actora. En efecto, quien intenta ampararse en una situación excepcional le cabe, por su propio interés, aportar los elementos de juicio fundantes de su posición (conf. esta Sala, causa n° 8.104/09 ?Valuar SA Agencia de Cambio c/ Valuar Organización de Recursos Humanos SRL s/ cese de oposición al registro de marca? del 31/03/14 y sus citas). Tal es así que, contrariamente a lo afirmado por la quejosa, la jurisprudencia y doctrina ha señalado que dicha carga probatoria, incluye además el deber de mencionar específicamente cuáles son los servicios concretos entre los que puede producirse la confusión (conf. Sala III, causa 3405 del 9.3.91, asimismo, OTAMENDI, Jorge ?Derecho de Marcas?, 5ta. ed. corregida, p. 182). Ello, siempre que no se trate de una superposición evidente que no necesite, por esa misma calidad, de prueba alguna. De acuerdo a las constancias de autos, la actora ha pedido el registro de la marca ?DAYANA?, ofreciendo limitarla para distinguir los perfumería, cosmética, indumentaria, bijouterie y accesorios para damas, caballeros y niños; productos de decoración; juguetes y sahumeros (con excepción de su transporte) permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad? dentro de la clase 35 (ver escrito de inicio a fs. 49 vta. y lo informado por el I.N.P.I en su contestación de oficio efectuada a fs. 261). Por su parte, la accionada, titular de la marca ?DAYAMA? se dedica a ?la comercialización de motocicletas, cuatriciclos, cascos, motores generadores de energía, y motos de agua, entre otros productos y servicios relacionados con la industria del motociclismo?, inscrita en las clases 7, 9, 12 y 35 del nomenclador internacional (ver contestación de demanda a fs. 113; el material publicitario obrante a fs. 84/110 -cuyos originales reservados tengo en vista-; lo informado por la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe a fs. 151 y lo manifestado por Unión Motos S.A. a fs. 272, punto 3). Así las cosas, resulta palmario que no estamos en presencia de un mismo género de productos, con igual materia prima o finalidad semejante, que conlleven a la posibilidad de generar el fenómeno de superposición, proximidad, interferencia o afinidad excesiva, lo que, como expuse, se encuentra vedado por nuestro ordenamiento jurídico (arg. art. 28 de la Ley N° 22.362). En este orden de ideas, resulta indudable, y esto no puede ser contradicho sin desconocer el sentido común, que quien va a un local a comprar el tipo de productos personales como los que vende la actora -por ejemplo, un perfume- termine evacuando una consulta para una eventual compra de productos relacionados con la industria del motociclismo o viceversa. Se trata pues, de dos necesidades bien diferenciadas, resultando entonces inimaginable la posibilidad de que los clientes se confundan, por lo que tampoco se advierte el alegado menoscabo a su derecho de propiedad marcaria (ver segundo agravio a fs. 344, tercer párrafo). De este modo, se sigue que el agravio vertido sobre la errónea aplicación,

por parte del a quo, del "principio de especialidad" de las marcas atendible, tanto más si se tiene presente que la contraparte no identificó un sólo servicio de las clases donde se encuentra inscripto su signo, que pudiera ser confundible o guardar estrecha afinidad con aquellos prestados por la actora. VII.- Si bien lo señalado hasta aquí es suficiente para sellar la suerte adversa del recurso, resta señalar que tampoco logro comprender la conclusión a la que arriba la apelante, en cuanto a que se agravia de que el pronunciamiento dictado le generaría una constante carga de controlar el negocio de la actora, por no estar acreditado qué productos vende (ver fs. 342 vta.). Tal como propuso la solicitante, el a quo admitió el registro de la marca ?DAYANA? limitado a proteger los servicios y productos expresamente descritos en el Considerando VI. De allí que si la actora pretendiese extender el uso del signo marcario ?DAYANA? para la venta de otro tipo de productos a los registrados, ello deberá ser requerido expresamente al Instituto Nacional de Propiedad Industrial y quedar sujeto a los cuestionamientos que por derecho correspondan; no siendo ésta la oportunidad para efectuar una queja hipotética y futura. VIII.- Finalmente, aclaro que los argumentos vertidos en el presente voto me eximen de adentrarme en el cotejo de ambos signos marcarios. Ello pues, al margen de la posible similitud que evidencian los signos ?DAYANA? y ?DAYAMA?, lo hasta aquí dicho resulta suficiente para sostener que la coexistencia de ambos registros en nada perjudica la tutela del público consumidor o las sanas prácticas comerciales, objetivos prioritarios de la Ley de Marcas (conf. jurisprudencia C.S.J.N., ya citada). IX.- Por todo ello, propongo confirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada al demandado recurrente (art. 68, primer párrafo del Código Procesal) Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Eduardo Daniel Gottardi, por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren a su voto. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada al demandado recurrente (art. 68, primer párrafo del Código Procesal). Regístrese, notifíquese y devuélvase. ALFREDO SILVERIO GUSMÁN RICARDO VÍCTOR GUARINONI EDUARDO DANIEL GOTTARDI

037196E