

## Cese De Oposicion Al Registro De Marca Marca Notoria Convenio De Paris

### JURISPRUDENCIA

En Buenos Aires, a los días 22 del mes de

septiembre del año dos mil veinte, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos indicados precedentemente; de conformidad con el orden definido en el sorteo, el doctor Guillermo Alberto Antelo dijo: I. El 28 de febrero de 2011 la firma Marvel Characters Inc (?Marvel Inc.?) se presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y solicitó el registro de la marca ?MARVEL? (denominativa, acta n° 3.069.872) en toda la clase 25 del nomenclador (documental actora fs. 1/11, reconocimiento del hecho, ver responde fs. 308vta. punto 3.4, e informativa del INPI de fs. 350/369, en especial, fs. 354). A ello se opuso Celestino Gandara por entender que la peticionaria carecía de interés legítimo y que ?MARVEL? era confundible con los signos de su propiedad ?MARCEL?, ?MAR-CEL? y ?M MARCEL?, todos ellos inscriptos en la misma clase que la pretendida por la empresa. Como el desencuentro no pudo superarse, Marvel Inc. inició este proceso contra el señor Gandara a fin de que se declarara infundada la oposición por él deducida y se continuara con el trámite de inscripción (fs. 13/14 y ampliación de fs. 249/259 con documental de fs. 1/12 y de fs. 17/248). Una vez corrido el traslado de la demanda, compareció el señor Gandara oponiendo excepción de arraigo. El juez suspendió el plazo para presentar el responde y, ante el allanamiento de la firma actora, fijó el arraigo en \$ 30.000, decisión esta que fue confirmada por la Sala (ver recurso de fs. 287, fundado a fs. 291/292 y sentencia de fs. 300). Cumplido lo anterior, Gandara contestó la demanda pidiendo que se la rechazara, con costas (documental reservada en caja que tengo a la vista). Después de listar las negativas puntuales de los hechos afirmados por su adversaria, dio una breve reseña de su actividad en el mercado de la fabricación de calzado infantil y juvenil a nivel nacional, y mantuvo su resistencia al registro pedido con apoyo en las razones expuestas en el primer párrafo. II. El juez de primera instancia dictó la sentencia obrante a fs. 502/506 mediante la cual hizo lugar a la demanda declarando infundada la oposición, con costas. En primer término, el doctor Cassinerio tuvo por probado el interés legítimo de ambos litigantes, en los términos del artículo 4° de la ley 22.362. Seguidamente repasó las pautas que debe regir el cotejo de los signos enfrentados, valoró la prueba y consideró que ?MARVEL? era una marca de gran difusión aplicada a productos que no se superponían con los que comercializaba Gandara. Después de realizar el examen de rigor concluyó que ?MARVEL? no era confundible con las marcas del oponente. III. Contra dicho pronunciamiento apeló el demandado (fs. 507 y auto de concesión de fs. 508), quien expresó agravios a fs. 515/520. El traslado ordenado por la Sala fue contestado por la actora a fs. 522/536. Los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios serán tratados, según sea el resultado al que se arribe, al finalizar el presente Acuerdo. 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 2018, del sorteo llevado a cabo en esa ocasión y la prórroga ulterior, todo lo cual fue publicado debidamente. IV. El demandado expone las siguientes quejas: a) se ha excluido del cotejo a la marca ?MARCEL? cuya similitud confusionista con ?MARVEL? es evidente; b) se han trasgredido los principios de territorialidad y especialidad que rigen en la materia en la medida en que el juez valoró los registros de ?MARVEL? y ?MARVEL COMICS? en otros países; c) se ha soslayado el prestigio comercial que tiene ?MARCEL? y el impacto que ha dejado en la memoria del consumidor; d) ?MARVEL? no goza de gran difusión ni, por ende, reviste el carácter de marca notoria; e) aunque el fallo sea confirmado, las costas deben ser distribuidas en el orden causado (fs. 515/520). El cuestionamiento sobre el interés legítimo de Marvel Inc. no fue materia de agravio en esta instancia. En consecuencia, el tema queda excluido de la jurisdicción revisora (art. 271, in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). V. La importancia que tienen las denominadas, ?circunstancias adjetivas de la causa? en este tipo de litigios determina que me detenga en una de ellas que es motivo de discusión (esta Sala, causa n° 3779 ?Transcarga S.R.L. c/Intercargo? del 26/10/79; Sala III, causa n° 4659/09 del 27/4/14). Me refiero al carácter notorio de ?MARVEL? que, en caso de estar acreditado, condiciona significativamente el cotejo y, por ende, el tratamiento de los restantes agravios (esta Sala, causa n° 1571/17 del 21/05/20). Surge de autos que Marvel Characters Inc. es una empresa subsidiaria del Marvel Entertainment, LLC -propiedad de The Walt Disney Company- y una de las más prominentes creadoras de personajes de entretenimiento desde hace más de 80 años. En sus comienzos, en el año 1929, apareció bajo el nombre de Timely Publications convirtiéndose, con el paso de los años, en una de las principales editoriales de cómics de los Estados Unidos de América. Su primera entrega, en octubre de 1939, fue ?MARVEL COMICS? que incluía las aventuras de los superhéroes ?THE HUMAN TORCH?, ?NAMOR? y ?ARCANGEL?. Su popularidad se fue incrementando con el transcurso de los años por la aparición de nuevos personajes como ?FANTASTIC FOUR?, ?ANT-MAN?, ?THE INCREDIBLE HULK?, ?SPIDER-MAN?, ?IRON-MAN?, ?THOR?, ?WASP?, ?CAPTAIN AMERICA?, ?THE AVENGERS?, entre otros, los cuales ganaron una popularidad a escala mundial obteniendo cifras de ventas anuales que superaban

los 90 millones de ejemplares y compitiendo con el otro emporio constituido por la DC que cuenta con los héroes ?tradicionales?-?Superman?, ?Batman?, etc.- (prueba documental actora, ANEXOS 1 y 2, fs. 17/38). Una gran parte de los personajes de Marvel fueron creados por el famoso Stan Lee (Stanley Martin Lieber). En Argentina, los comics fueron publicados entre los años 2003 y 2005 por Comics Conosur llegando a puntos de ventas en Uruguay, Paraguay y Bolivia, aunque el amplio grado de conocimiento que el público infantil y adolescente tenía de los superhéroes era muy anterior a esos años. En el año 2005, la editorial Panini se encargó de su distribución hasta que, en 2011, fue sucedida por la editorial Ovnipress que apostó por el formato de tomos recopilatorios (prueba documental cit., ANEXO 5, fs. 48; [www.ovnipress.com.ar/category/marvel](http://www.ovnipress.com.ar/category/marvel)). La difusión de las historietas con los personajes del sello Marvel no se redujo a las ediciones en revistas porque ya, por el año 1967, empezaron a ser adaptadas para la televisión. La producción continuada de series de animación se amplió en el año 1981, con ?G.I. JOE?, ?TRANSFORMERS? y ?MUPPET BABIES?. Otro salto significativo en el rango de conocimiento internacional de los productos Marvel tuvo lugar en el año 1997 con ?BLADE? y, tres años más tarde, con el comienzo de la saga de ?X-MEN?. Seguirían después otros éxitos masivos como ?SPIDER-MAN?, ?IRON-MAN?, ?THOR?, ?CAPTAIN AMERICA?, ?THE AVENGERS?, ?X-MEN?, ?BLACK PANTHER?, ?WOLVERINE?, ?ANT-MAN?, ?GUARDIANS OF THE GALAXY?, entre otras (prueba documental cit., ANEXO 3, fs. 39/43; [www.marvel.com](http://www.marvel.com)). La mencionada película ?THE AVENGERS?, producida por el grupo en el 2012, recaudó mil quinientos millones de dólares en todo el mundo contando sólo las entradas vendidas, lo que la situó en uno de los tres films más taquilleros de la historia (<https://www.vanguardia.com/entretenimiento/farandula/el-exito-de-the-avengers-fue-un-milagro-de-taquilla-para-marvel-CDVL175340>). El surgimiento de plataformas virtuales amplió significativamente el rango de difusión. El grupo que integra la actora comercializa, mediante franquicias millonarias, industrias accesorias al universo de ficción creado en las historietas y recreado en las películas: vestimenta, calzado deportivo, relojes, videojuegos, artículos electrónicos, elementos de decoración, juguetes de todo tipo y disfraces (prueba documental cit., ANEXOS 4 y 9, fs. 44/47 y 170/207; [www.shop.marvel.com](http://www.shop.marvel.com)). Concordemente con la extensión y magnitud de sus negocios, Marvel Inc. ya tiene registrada ?MARVEL? y ?MARVEL COMICS? en varios países dentro de las clases 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42 (documental ANEXO 7, fs. 73/106). También cuenta con registros en nuestro país en las clases 9, 16, 28 y 41 (informativa del INPI cit., en especial, fs. 350/358). VI. La doctrina distingue las marcas notorias, las mundiales y las célebres (Bertone, Luis - Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de marcas, Buenos Aires, Heliasta, 2da edición actualizada, corregida y aumentada, tomo 1, págs. 154 y ss., y págs. 317 a 320). Las primeras, son las conocidas en los círculos relacionados con los productos o servicios que ellas distinguen dentro de un país o región determinados; las segundas, son conocidas allende las fronteras de su explotación concreta extendiéndose al ámbito mundial; finalmente, las célebres se caracterizan por la asociación que hace el público ente ellas y la calidad y prestigio de sus productos (Bertone-Cabanellas, ob. y t. cit., pág. número 78, pág. 317). En virtud de la prueba examinada en el considerando anterior, juzgo que MARVEL es una marca notoria, no sólo en nuestro país sino también a nivel mundial, y goza de un gran prestigio en la industria del entretenimiento. El artículo 6 bis del Convenio de París ampara a la marca ?notoriamente conocida? estableciendo que esa condición debe darse en el país en el que se la pretenda hacer valer (norma cit. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual aprobado por la ley 22.195; Bertone- Cabanellas, ob. y lug. cit.). Por su parte, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (?ADPIC?) amplía el concepto y extiende la protección a los servicios (art. 16.2 y 16.3 del Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech y del Acta Final Ronda Uruguay- aprobado por la ley 24.425). Me parece importante señalar que esa protección presupone una situación en la que el particular, que no es dueño de la marca notoria, procura sacar provecho de ésta mediante la utilización o el registro de un signo propio que sea igual o parecido a ella. Para resolver ese tipo de conflicto, la jurisprudencia comunitaria ha seguido ciertos lineamientos tales como el de establecer una relación razonable entre la notoriedad de la marca abusada y el grado de similitud de los productos comercializados por las partes (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 29 de septiembre de 1998 en la causa C-39/97 ?Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.?, ver asimismo la Directiva 89/104 CEE de unificación legislativa, consultar en <https://europa.eu/search/?queryText=c-39%2F97+del+28%2F9%2F1998&x=17&y=7#>). Dejando a un lado la complejidad normativa de las directivas europeas y de los métodos tendientes a interpretarlas, es evidente que las normas citadas tienen por objeto apuntalar la posición del propietario de la marca renombrada. Enfatizo en ello porque en autos se da la situación inversa: es Marvel Inc. quien ve cuestionada su solicitud por una persona que basa su protesta en marcas propias que no son notorias pero que serían similares a aquella que sí lo es. Otra nota distintiva del asunto: en la medida en que el signo solicitado es casi idéntico a la denominación social de la empresa y que ésta es muy anterior a las marcas de la oponente, la oposición se basaría en rigor, en un supuesto de confusión inversa regida por pautas propias (Sánchez Herrero, Andrés, Confusión de marcas, Buenos Aires, La Ley, 2013, págs. 493 a 497). Ahora bien, al estar ?MARVEL? dotada de un fuerte poder diferenciador por el uso intensivo que sus

dueños hicieron de ella a lo largo de décadas, en un mercado en el que se expresan contenidos que hacen a la cultura popular y que son consumidos por un vasto sector de la sociedad, no cabe sino estar a esa realidad al tiempo de realizar el cotejo. Ello implica asignarle la preponderancia que tiene por la atención que concita en el público consumidor ya que éste ha participado de su proceso de consolidación como signo distintivo (Fernández Novoa, Carlos, Tratado sobre derecho de marcas, Madrid, Marcial Pons, segunda edición, 2004, págs. 283 y ss.). Se hace patente aquí el condicionamiento al que me referí en el primer párrafo del considerando anterior.

VII. Está fuera de discusión que el demandado es dueño de las siguientes marcas en la clase 25 para distinguir sólo calzados en general: i) ?MARCEL? -denominativa, registro n° 2.653.378- ; ii) ?MAR-CEL? -mixta, registro n° 2.423.071- y iii) ?M MARCEL? -mixta, registro n° 2.397.416- (informativa del INPI, fs. 430/435 y consulta del sitio INPI <http://www.inpi.gov.ar>). Todas evocan el nombre propio ?Marcelo? en francés; por lo tanto, la natural y espontánea aprehensión que el público haga de ellas conducirá a asociarlas con una persona física y, en alguna medida, con el calzado juvenil comercializado por Gandara S.A., empresa de la que el demandado es presidente y que se dedicada a ese rubro desde 1970 (prueba documental reservada en caja que tengo a la vista; y sitio web [www.marcelnet.com.ar](http://www.marcelnet.com.ar)). Las otras marcas del apelante, ?M? y ?MARCEL UN PASO ADELANTE? forman un conjunto con las anteriores al tener como centro de atención el nombre de pila referido (responde, fs. 307/318, punto 4.3, documental reservada en caja cit. e informativa del INPI de fs. 351/368, en especial, fs. 360).

En cambio, MARVEL suscitará el recuerdo de la denominación social de la empresa internacional homónima cuyo reconocimiento a escala global ya fue puesto de relieve (esta Sala, causa 13.228/06 del 19/05/11 y Sala III, causas n° 16.898/95 del 7/7/98 y 1718/08 del 5/6/12). Reitero que la solicitud en cuestión tiene registros precedentes en nuestro país y en el exterior. En cuanto a los primeros, salvo el de la clase 16 que fue solicitado el 13 de octubre de 2006 y aprobado el 28 de junio de 2007, los demás se formalizaron el mismo día que la solicitud que es objeto de este pleito, es decir, el 28 de febrero de 2011; y fueron admitidos, sin que mediara oposición, el de la clase 9, el 2 de mayo de 2012 y los de las clases 28 y 41, el 3 de mayo de 2012 (informativa al INPI cit.). En cuanto a los registros del exterior, su reconocimiento jurídico, limitado a ciertos efectos, es explícito en las normas (v.gr. art. 4 A..a.I. del Convenio de París). En conclusión, así como Marvel Inc. no puede inhibir al señor Gandara en el uso de ?MARCEL?, ?MAR-CEL? y ?M MARCEL?, éste tampoco tiene derecho a oponerse al registro del término ?MARVEL? que precede a aquéllas en el tiempo y que las supera en difusión (Sala III, causa n° 3871/98 del 16/5/04).

Es evidente, por lo demás, que los productos de comercializados por una y otra parte son sustancialmente distintos y que, en consecuencia, no hay peligro de que el cliente del señor Gandara vaya a ver, por ejemplo, alguna de las secuelas del ?Increíble Hulk? creyendo que el sello que auspicia la película tiene relación con la empresa fabricante de calzado. Por ello, juzgo que la sentencia debe ser confirmada. Costas al apelante vencido dado que no hay ninguna razón para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Así voto.

Los jueces Fernando A. Uriarte y Alfredo Silverio Gusman adhieren al voto que antecede. En mérito a lo deliberado, y a los términos del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas al demandado vencido.

En primer término, corresponde recordar que el decreto n° 1077/17 observó el art. 64 de la ley 27.423, en cuanto disponía la aplicación retroactiva de la norma, en tanto establecía: ?La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación y se aplicará a los procesos en curso en los que no existiera regulación firme de honorarios?. Ahora bien, ante la imposibilidad de aplicar retroactivamente la nueva ley de honorarios n° 27.423, se advierte que los efectos de la misma sólo rigen los trabajos de los abogados a partir del plazo del art. 5 del Código Civil y Comercial, esto es ?después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen?. Por ello, deben identificarse y ponderarse cuáles trabajos profesionales se desarrollaron y cumplieron bajo la vigencia de cada régimen normativo (leyes 21.839 y 27.423, respectivamente) siguiendo el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 319:1915 (mantenido en Fallos: 320:31; 2349 y 2756; 321:146; 330, 532 y 1757; 325:2250).

Esto es así, dado que deben discriminarse aquéllas tareas pasadas durante la vigencia del régimen anterior de las que se cumplieron a partir de la sanción de la nueva ley de honorarios n° 27.423. De lo contrario, se aplicaría retroactivamente un sistema normativo sin la expresa decisión del legislador (cfr. Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, causa ?Morcillo Hugo Héctor c/ Prov. de Bs As s/ inconst. decr. ley 9020? del 8/11/17).

Por lo expuesto y en atención a los recursos interpuestos (fs. 507 y 509), contra la regulación de honorarios practicada en la sentencia de fs. 502/506, atendiendo al mérito, a la extensión, y a la eficacia de todas las labores desarrolladas en la anterior instancia, a la naturaleza del juicio, ponderando también las etapas cumplidas, se regulan los honorarios de la representación letrada de la actora, Dra. Luciana Levy en la suma de ciento sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y seis pesos (\$ 162.856); y por los trabajos posteriores a la entrada en vigencia de la ley 27.423, la suma de ... UMA, equivalentes a la fecha a ochenta y dos mil novecientos noventa y dos pesos (\$ 82.992); Asimismo, se confirman -desde que solo fueron apelados por altos- los de la letrada apoderada de la actora, Dra. Roxana Mosquera y los del letrado patrocinante de la demandada, Dr. Marcelo Alfredo Saavedra; arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 39 de la ley 21.839 y arts. 1, 16, 20, 21 quinto párrafo, 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. CSJN 2/20. En atención a la tarea realizada por la mediadora María Alejandra

Cortinas (fs. 11), se confirman sus honorarios -desde que solo fueron apelados por altos-; artículo 3, inc. h) del anexo I del decreto 2536/2015 (B.O. 30/11/15). 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 letrada apoderada de la actora, Dra. Levy en la cantidad de ... UMA equivalentes a la fecha a ochenta y seis mil ciento ochenta y cuatro pesos (\$ 86.184); art. 30 de la ley 27.423 y Ac. CSJN n° 2/20. El doctor Guillermo Alberto Antelo deja a salvo su opinión expuesta en los procesos tramitados en la Sala III en lo que respecta a la regulación de honorarios en las causas marcarias (ver causas n° 5.794/11 del 31/10/17, n° 492/14 del 16/10/18 y n° 5.675/15 del 19/07/19, entre otras). Regístrese, notifíquese y devuélvase. Alfredo Silverio Gusman Guillermo Alberto Antelo  
Fernando A. Uriarte Correlaciones: Ley 17.011 Convenio de Paris - BO: 17/11/1966

002853F