

Confusion Marcaria Oposicion Al Registro De Marcas Signos Confundibles

JURISPRUDENCIA

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre de 2013, 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 dice:

I. Al registro de la marca ?M MIKAH XI?, acta n° 2.494.705, solicitada por Luis Ernesto CRIVELLI para distinguir todos los productos de la clase 25, se opuso Eduardo INI por considerarla confundible con la marca de su propiedad ?MICA?, inscripta en la misma clase del nomenclador internacional bajo el n° 2.292.234. Luce a fs. 631/636 la sentencia de primera instancia en donde la Magistrada decide rechazar la acción interpuesta por la actora, declarando fundada la oposición deducida al registro de la marca ?M MIKAH XI? para distinguir productos de la clase 25, imponiendo las costas a la parte actora. Para resolver de ese modo, sostuvo la decisora en lo sustancial, que el cotejo entre los signos en pugna arroja razonables posibilidades de confusión en los planos gráfico y fonético. Ello así, pues la existencia de confundibilidad en una sola de las órbitas de confrontación marcaria justifica cohibir la concurrencia de los signos en conflicto. El veredicto fue apelado por el solicitante (fs. 639), quien formuló sus quejas a fs. 672/678, sosteniendo en concreto que: a) El dispositivo recurrido no ha considerado las circunstancias adjetivas de la causa al efectuar el cotejo de los conjuntos marcarios; b) La Magistrada no efectuó el cotejo conforme los parámetros que deben seguirse cuando hay elementos de uso genérico o común; c) La incorrecta forma en que se efectuó el cotejo entre los signos enfrentados y d) La ?a quo? no aplicó la doctrina de los actos propios, siendo que el oponente no se opuso al registro de la marca ?MIKAH MIX? registrada en la clase 35. II. Antes de ingresar en el análisis sustantivo del asunto, aclaro que aunque analicé en forma íntegra las constancias de la causa; y he meditado sobre los diversos fundamentos que han formulado las partes, no seguiré a los contendientes en el orden de sus planteos. Comenzaré a desarrollarlos de conformidad con los aspectos de la controversia que entiendo decisivos. Tampoco está de más recordar que los jueces no nos encontramos ceñidos a tratar cada una de las argumentaciones que proponen los litigantes en sus agravios, sino sólo las que se estiman conducentes para una adecuada resolución del litigio (conf. C.S.J.N., Fallos: 262:222; 278:271; 291:390; 308:584; con la actual integración 331:2077, entre otros muchos); metodología que, en lo atinente al análisis probatorio, encuentra respaldo en el art. 386 del Código Procesal. III. Destaco en primer término, que es principio básico en la materia que las marcas deben ser claramente distinguibles (art. 3, incs. ?a? y ?b?, Ley N° 22.362 y jurisprudencia nutrida sobre el punto; esta Sala, causa 7048 del 12.12.89, entre otras); requisito en cuya observancia se hallan interesados los fines esenciales de la Ley de Marcas, que son la tutela de los consumidores de los productos y usuarios de los servicios y el amparo de las sanas prácticas de la competencia mercantil (conf. Corte Suprema, Fallos: 255:26; 257:45; 259:282; 279:150, etc.). A ese efecto, recordaré cuatro principios elementales en la materia: 1°) Que debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias entre los registros enfrentados; 2°) Que basta que el parecido se presente en alguno de los tres campos del cotejo -gráfico, fonético o conceptual- para que se justifique vedar la coexistencia; 3°) En caso de que la solución se preste a una duda reflexiva (y no a la mera duda espontánea que provocan, en general, la mayoría de estos conflictos), corresponde preferir la marca registrada, en tanto constituye un derecho adquirido, por sobre la pretendida, que no excede el campo de la mera expectativa; y 4°) Es bien conocido el valor que, en esta materia, tiene la impresión que deja la aprehensión prerreflexiva de los signos enfrentados. Por otra parte se ha señalado, como principio, que cuando la percepción fresca y espontánea de un signo marcario suscita el recuerdo de otro anterior, la sensación prerreflexiva obtenida mediante aquel acercamiento posee -en general- alto valor en estos conflictos. IV. De conformidad con las pautas expuestas y las circunstancias adjetivas de la causa, que computan la totalidad del entorno en que tiene vivencia el conflicto marcario, tengo para mí que la sentencia debe confirmarse pues, practicado el cotejo de los términos en disputa, no llego a una conclusión diversa a la adoptada por mi colega de la primera instancia. En primer lugar, advierto que las marcas enfrentadas son figurativas y que, por otra parte, la marca ?M MIKAH XI? fue pedida para distinguir productos de toda la clase (ver fs. 7 y fs. 106 vta.). La impresión que me provoca la aprehensión fresca, prerreflexiva y espontánea de ?MICA? y ?MIKAH? es que su pronunciación es similar, por no decir idéntica. Ahora bien, aún siendo cierto que la marca solicitada esta acompañada por las letras ?M? y ?XI?, estas se ubican al principio de la grafía que adopta el logo y no constituyen un elemento relevante a la hora de la entonación fonética del signo, por la lectura que debe dársele dado el modo en que se encuentran participados sus componentes. Profundizando en el estudio de ambos signos he de señalar que aquellos coinciden con los vocablos ?MICA? o ?MIKAH?, y que la diferencia pasa por la terminación con ?H? de la marca pretendida; que, a mi criterio, no aporta suficiente diferenciación, ello porque se trata de una letra muda. Esa semejanza se confirma en el cotejo ante el parecido marcadamente acentuado, tal como lo sostuvo la ?a quo?. Como se ve, la pronunciación se divide -en tiempos o fracciones minúsculas pero existentes- en sílabas y no por

partículas. Las marcas habrán de sonar MI-CA y MI-KAH. Y, en la sonoridad secuencial de los fonemas silábicos -por la igualdad de la primera sílaba (MI), y por el parecido de la segunda tonificado por la similar acentuación (CA-KAH)-, los conjuntos muestran una similitud real. No se logra advertir una diferencia influyente a la hora de distinguirlos en forma clara, al margen que, como se ha dicho en forma reiterada, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos aptos que sean semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (ver, entre otros, Sala I del fuero, ?Laboratorios Bagó S.A. c/ Fournier Industrie et Santé?, del 14/04/2003; P.C. BREUER MORENO ?Tratado de Marcas?, Bs.As. 1946, pág. 358).

V. En consecuencia, es evidente que el signo pretendido y la marca ya registrada son confundibles, pues su percepción contagia de inmediato una clara sensación de similitud, en virtud de la elevada coparticipación de los mismos elementos. Cuando ocurre esa circunstancia (raíz o desinencia similares), para que los conjuntos adquieran el rasgo de ser de fácil distinción, es preciso que el ingrediente distinto tenga una potencia tal que permita diferenciarlas y que sea capaz de contagiar su peculiaridad a todo el conjunto, a fin de no producir el recuerdo de la marca opuesta. En el caso, no existen elementos que posean esa aptitud, pues tanto la raíz cuanto la desinencia de ambos signos resultan similares. Respecto a la realización del cotejo en el restante campo deviene innecesaria, pues advierto que la circunstancia de que ambos vocablos sean de fantasía nada aporta para la distinción entre ellos. Asimismo, debo señalar que el hecho apuntado por el apelante respecto al uso común que alega con el vocablo ?MICA? no ha quedado debidamente acreditado en la causa. Véase, sino los datos aportados por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en el informe de fs. 16/19, del que se desprende que sólo dos signos se encuentran registrados, lo que no lo constituye como un vocablo de uso común.

VI. Por último, y aun cuando ante la posibilidad de confusión que arroja el cotejo, los restantes agravios carecen de entidad para modificar lo resuelto en la anterior instancia, a mayor abundamiento me referiré al argumento expuesto por el apelante en torno al análisis de la conducta asumida por el demandado a la luz de la aplicación de la doctrina de los propios actos. En tal sentido, es válido destacar que el hecho de que el accionado haya sido indiferente al uso de signos similares al suyo en el marco de actuaciones ajenas a la presente, no lo priva de la posibilidad de resistir las oposiciones al registro de sus marcas cuando considera a las mismas infundadas.

VII. En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la sentencia apelada en cuanto declara fundada la oposición, rechazando la demanda. Con costas, en atención al principio de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.N.). El señor Juez de Cámara Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). La Señora Juez de Cámara doctora Graciela Medina por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman adhiere al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas a la vencida (art. 68 del Código Procesal). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

SILVERIO GUSMAN GRACIELA MEDINA ALFREDO

Cita digital: