

Oposicion Al Registro De Marca Confundibilidad Regimen Marcario

JURISPRUDENCIA

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de diciembre 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 dijo: I.- Por acta n° 3.196.739, STARBUCKS CORPORATION DBA STARBUCKS COFFEE COMPANY solicitó el registro de la marca denominativa ?ORIGAMI? para distinguir -en la clase 16- únicamente ?filtros de café?. A tal concesión, se opuso la señora Gabriela Rusinek por estimarla confundible con el título marcario de su propiedad, que ampara -en la misma clase del nomenclador oficial- la designación mixta ?O ORIGAMI ARQUITECTURA DE PAPELES? acta n°2.231.319, destinada a proteger solamente ?papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías; papelería? (fs. 6/7). Como las partes no se pusieron de acuerdo en sede administrativa ni en la audiencia de mediación prevista en la ley (fs. 13), Sturbacks Corporation DBA Sturbacks Coffee Company promovió la demanda de autos contra el oponente, para obtener el levantamiento de la protesta solicitando que se declare infundada la oposición a la inscripción de la marca ?Origami? y se declare la caducidad -por falta de uso- de la marca de su adversaria (fs.16/18vta.y ampl. fs. 80/87) Asumiendo la calidad de demandada, la señora Rusinek luego de formular una cerrada negativa de los hechos y el derecho invocado por la contraria, solicitó su total rechazo, en los términos que da cuenta la contestación de fs. 239/257. II.- Finalizado el período probatorio y agregados los alegatos de ambas partes, el señor magistrado de primera instancia, tras tener por cumplido el requisito legal del interés legítimo de ambas partes; rechazó la caducidad solicitada por la parte actora de la marca ?Origami? de la oponente ponderando que el uso efectuado del signo cuestionado resultaba satisfactorio para tener por cumplido el requisito legal (art.26 de la ley 22.363). Seguidamente evaluó las designaciones en conflicto y llegó a la conclusión de que no existía interferencia o confusión posible entre la designación solicitada por la actora y el oponente titulado. En definitiva, no advirtió violación a los principios vigentes en la materia y falló: rechazando la caducidad pretendida por Sturbacks Corporation DBA Sturbacks Coffee Company y haciendo lugar a la demanda por cese de oposición al registro de marca. En consecuencia declaro infundada la oposición al registro de la marca ?ORIGAMI? acta n° 3.196.739 para identificar únicamente ?filtros de papel para café? de la clase 16 del nomenclador. Con costas a la accionada vencida (fs. 401/407). Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas partes (fs. 410 y fs.412). La demandada expresó agravios a fs.420/427, contestados por su adversaria a fs. 438/442vta. A fs. 437 y vta, se declaró extemporánea la presentación del memorial de la parte actora. Existen además apelaciones por los honorarios regulados a fs. 408, 409 que serán tratados al término del presente acuerdo. La señora Rusinek en el recurso de fs. 420/427 critica sustancialmente la particular interpretación que el Magistrado de la anterior instancia dispensa a los signos en disputa de innegable confundibilidad. Afirma que el único vocablo con verdadera función marcaria no es otro que el que caracteriza a su marca registrada y en efectivo uso. Afirma que el espectro de cobertura propuesto (filtros de papel para café) se encuentra expresamente abarcado por el reivindicado por su parte. Dice que se impone disponer el rechazo de la demanda con las costas de ambas instancias a la actora que resultará vencida (fs.420/427). III.- Antes de entrar al estudio de las cuestiones traídas a esta Alzada y que juzgo necesarias frente al tenor de los agravios; señalo que para resolverlas, no seguiré el orden propuesto por las contendientes, ni tampoco el que observó el señor Juez de la anterior instancia, limitándome en el caso, a tratar sólo aquéllas que son ?conducentes? para la correcta adjudicación de los derechos que les asisten. Descartada entonces la caducidad planteada por la actora de la marca ORIGAMI de su adversaria, lo que corresponde hacer es examinar si la designación denominativa ?ORIGAMI? (solicitada) vs. la marca mixta ?O ORIGAMI arquitectura de papeles? (oponente) presentan más semejanzas que diferencias, referidas a los productos de la clase 16 del nomenclador; entendiendo que cuando la ley 22.362 en la norma del art. 3°, inc. b, dice en relación ?con los mismos productos? incluye los ?semejantes? o ?relacionados? que ya mencionaba la ley 3975 (art. 21), pues en este sentido la normativa no ha experimentado cambios (ver esta Sala, causa 1177 ?Riera Carlos c/ Sumotar S.R.L.?, del 20.8.82, entre muchas otras). Es que, como advierte J. OTAMENDI, ?El espíritu de la legislación marcaria, antes y ahora, es el evitar la confusión? (confr. ob. cit., esta vez 3a. ed., pág. 156) porque tiene como una de sus finalidades primordiales, proteger los intereses de consumidor, para evitar cualquier posibilidad de confusión, directa o indirecta, esto es en cuanto al origen de los productos que los individualizan comercialmente. IV.- En este contexto conviene repetir algunas directivas jurisprudenciales relativas a las pautas a observar en la comparación de las marcas en conflicto partiendo de la regla fundamental en la materia: ?las marcas deben ser claramente distinguibles? (art. 3°, incs. ?a? y ?b?, ley 22.362; esta Sala, causas: 7048 del 12. 12.89; 7027 del 22.12.89; 8173 del 2.4.91 y muchas otras) tengan o no elementos coparticipados. Si bien esta Sala ha admitido infinidad de veces, que los conjuntos deben ser cotejados tal como han

sido pedidos y solicitados, es decir como totalidades y sin artificiales desmembraciones; este principio, no es una regla de validez absoluta y universal, sino una directiva apropiada para la mayoría de los casos. Por ello este Tribunal ha decidido -en muchas ocasiones- que cuando existe en un conjunto, una palabra o un elemento que tiene un peso o una significación superior, es apropiado centrar el análisis en ese elemento del conjunto, que es el que desempeñará el papel de identificación comercial del producto (esta Sala causa 5664/08 del 2.6.2011, 855/6 de abril 2011, 1214/07 de 2012). V.- Se nota de inmediato -en una aprehensión fresca y pre reflexiva- que en ambas designaciones existe un núcleo que reviste particular aptitud distintiva; ?ORIGAMI?. La actora, según se ha visto, quiere registrar e incorporar a su propiedad ese ingrediente que sobresale en el conjunto de la demandada a poco que se repare que en la marca titulada el añadido ?arquitectura de papeles?, en letras mas pequeñas, tiene una proyección diferenciadora claramente secundaria por su carácter evocativo e inmonopolizable. Es obvio que ese agregado que evoca el producto (papel) carece de toda fuerza distintiva y constituye un accesorio que, en términos de realidad, nada agrega a la marca en sí, que es y seguirá siendo -de modo principal- ?ORIGAMI?; y se impone por la fuerza de los hechos aceptar que es el elemento fundamental de las marcas en pugna. La señora Rusinek como titular de ese núcleo -que es el que desempeña el verdadero papel de la marca dentro del signo completo- tiene por consiguiente, el derecho de defenderlo, en los términos del régimen marcario vigente, impidiendo su apropiación o su inclusión como parte de la marca de un tercero; esto con el consecuente efecto de originar una situación de ambigüedad en la identificación de los productos, es decir, confundibilidad indirecta. No consulta los objetivos esenciales de la ley en la materia autorizar el registro de signos que, en su composición, incluyan totalmente la marca titulada de un tercero o una designación que guarde con ésta subida semejanza; principio que conserva validez, al menos en términos generales, en los casos en que la marca titulada es objeto de uso (véase fs. 49/59 65, 68; 101/126), en el ámbito de los productos de papelería y accesorios (confr. doctrina de Fallos: 257:45; 267:230; 272:290; 279:150; etc.). Y se lo reconozca o no, aparece como incontrastable que la identidad anotada no se diluye por el añadido de la ?Arquitectura de papeles? que posee la titulada, bien que este agregado aporta el obstáculo para que las dos voces no sean absolutamente idénticas sino sólo parcialmente idénticas o más precisamente ?casi? idénticas. Máxime considerando que la tendencia habitual del público consumidor es simplificar los nombres compuestos. Y es por cierto claro que esa comunidad del elemento ?ORIGAMI? en las marcas de ambas partes provocaría evidente confusión, al menos en cuanto al origen o procedencia del producto o servicio, teniendo en cuenta que por la naturaleza de los productos -de consumo generalizado y de valor relativo- lleva a inferir que el público consumidor no será calificado y que no pondrá una especial atención al adquirirlos. El público puede creer que los filtros de papel para café ?ORIGAMI? es un nuevo producto o una variante que introduce en el mercado la señora Rusinek, con lo que se consumaría la confusión en cuanto al origen o procedencia del producto. Y en tales condiciones, se introduce en el mercado un factor capaz de provocar error a los consumidores en cuanto a la procedencia del producto. Y es regla, por demás conocida, que basta que se dé la posibilidad de confusión en uno de los planos del cotejo marcario practicado para inhibir su coexistencia, único modo de asegurar la real efectividad de los fines esenciales de la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales (Fallos: 272: 290; 279:150, entre otros). VI.- Por todo lo cual, y luego de haberme hecho cargo -como corresponde- de los elementos de la causa ?conducentes? para la composición del diferendo (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 258:304; 272:225; 278:271; 280: 320; 291:390; 308:584; etc.), propongo revocar el fallo de primera instancia en cuanto declaró inconfundibles las marcas en pugna. Importando advertir que por el modo en que se decide corresponde que las costas de ambas instancias corran a cargo de la actora, vencida en el proceso (art. 68 del C.P.C.C) El doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por el doctor Gottardi, adhiere a su voto. El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: revocar la sentencia de primera instancia que declaró inconfundibles las marcas con costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.) . De conformidad con lo establecido en el art. 279 CPCC, se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y se procede a regular los honorarios de los profesionales intervinientes. 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. 2, 6, 7, 9, 14, 19, 22, 33, 37 y 38, así como las etapas cumplidas, se regulan los honorarios de la representación legal de la parte demandada, doctores Marcos Andrés KLOOSTERMAN y Carlos Jorge CULLOCH, en la suma de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS (\$203.300) y PESOS SEIS MIL (\$6.000), respectivamente. Respecto de la representación legal de la parte actora, se fijan los honorarios de los doctores Manuel ALONSO y Paula Mariana CARAFFA MORANDO en la suma de PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO (\$20.928) y PESOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDS (\$52.322), en ese orden. Por las tareas realizadas bajo la ley 27.423, arts. 14, 16, 19, 20, 21, 26 y 29 y Acordada CSJN 30/19, así como la etapa cumplida (tercera etapa), se fijan los honorarios de la dirección letrada y representación legal de la parte demandada, doctores Marcos Andrés KLOOSTERMAN y Carlos Jorge CULLOCH en la cantidad de -25,756 UMA- equivalentes a la fecha \$74.746 y la

cantidad de -10,302 UMA- equivalentes a la fecha \$29.898, respectivamente. Respecto a la representación legal de la parte actora, doctora Raquel Irene FLANZBAUM se fijan sus emolumentos a la cantidad de -25,241 UMA- equivalentes a la fecha \$73.251. En atención al carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse la perito contadora Silvina María FERRETTI (ver informe de fs. 270/271) y la adecuada proporción que deben guardar los honorarios con los profesionales intervinientes, se regulan sus honorarios a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL (\$35.000). Corresponde fijar la retribución del mediador doctora Margarita Mercedes HORANE por su actuación en las presentes actuaciones, en la suma de -20UHOM- equivalente a la fecha \$12.000 (Decreto 1467/11 modificado por Decreto N° 2536/2015 y Decreto 1086/2018, Decreto 1198/18 y Decreto 324/19). 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 de la parte demandada, doctores Marcos Andrés KLOOSTERMAN y Carlos Jorge CULLOCH (ver memorial de fs. 420/427) en la suma de -27,044 UMAs- equivalentes a la fecha \$78.483 y la cantidad de -10,817 UMAs- equivalentes a la fecha \$31.393, en ese orden. Asimismo, se fijan los emolumentos de la de la representación legal de la actora, doctora Paula Mariana CARAFFA MORANDO (confr. contestación de fs. 438/442 vta.), en la cantidad de -26,503 UMAs- equivalentes a la fecha \$76.913 (arts. 16, 30, 48 y 51 de la ley 27.423 y Acordada CSJN 30/19). Regístrese, notifíquese y devuélvase. EDUARDO DANIEL GOTTARDI ALFREDO SILVERIO GUSMAN 075331E