

## Registro De Marcas Cese De Oposicion Signos Confundibles Uso Comun

### JURISPRUDENCIA

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de

octubre del año dos mil veinte, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "Societe des Produits Nestlé SA c/ Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día s/ Cese de Oposición al Registro de Marca", y de acuerdo al orden de sorteo el doctor Eduardo Daniel Gottardi dijo: I. Que en las presentes actuaciones se presentó, mediante apoderada, la empresa Societé Des Produits Nestlé SA. entablado demanda contra Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día a fin de que se declare infundada la oposición que esta última opuso en sede administrativa al registro de la marca denominativa "COMIENZO SANO VIDA SANA", acta n° 3.339.524, para proteger solamente "formación del personal, organización de cursos, seminarios, conferencias, exposiciones; ediciones y producción de libros, folletos, periódicos, películas y grabaciones; educación nutricional, servicios pedagógicos relacionados con la nutrición y la alimentación, a saber, transmisión de informaciones y de sugerencias en los ámbitos de la alimentación, de la nutrición y de la dietética; todos los servicios anteriormente mencionados en el marco de la alimentación y/o de la nutrición", de la clase 41 del nomenclador internacional (conf. fs. 18 vta. y fs. 19). Con costas. Al contestar la acción, la demandada solicitó su rechazo, con costas y reconoció haber efectuado dicha oposición con fundamento en el registro de sus marcas "CENTRO DE VIDA SANA" y "ESPACIO VIDA SANA", reg. n° 2.319.827 y n° 2.733.763 respectivamente, de la clase 41 del nomenclador. Mediante el pronunciamiento de fs. 302/307 el juez de primera instancia rechazó la demanda e impuso las costas del proceso a la actora vencida. Para así decidir, comenzó por admitir que ambas partes poseen interés legítimo en los términos del artículo 4 de la ley 22.362. A continuación, efectuó una reseña de las pautas que rigen a la hora de efectuar un cotejo marcario para luego adelantar que a su criterio las marcas en pugna resultan confundibles. En primer lugar, señaló que de las pruebas arrojadas a la causa se desprende que la voz "VIDA SANA" no constituye una expresión de uso común. Sentado ello, se avocó al análisis comparativo de los signos en disputa, concluyendo que los signos, enfrentados, presentan más similitudes que diferencias y que ello puede inducir al público consumidor a una confusión indirecta, toda vez que los servicios provistos por las marcas se encuentran estrechamente relacionados entre sí en tanto abarcan servicios similares (conf. fs. 306, último párrafo), y por ello correspondía en el caso rechazar la demanda. El fallo fue apelado por la parte actora a fs. 309 (ver auto de concesión de fs. 310). A fs. 320/342 vta., obra agregada la expresión de agravios, cuya contestación se agregó a fs. 345/357. Hay, también, recursos contra la regulación de honorarios (ver fs. 308, 309 y 311.), que serán tratados al final del acuerdo, según las conclusiones a las que el Tribunal arribe (arg. art. 279 del Código Procesal). II. La recurrente se agravió del argumento principal apuntado y de otros -también esgrimidos por el a quo- que no resumí dado que a mi juicio el eje de la cuestión a resolver pasa por lo sintetizado precedentemente, y por algunas razones más sobre las que me expediré luego. III. Así reseñada la causa en los aspectos sustanciales que interesan en esta instancia, y antes de entrar al estudio de las cuestiones traídas a esta Alzada, que juzgo necesarias frente al tenor de los agravios; señalo que no he de seguir a las apelantes en todos y cada uno de sus planteamientos, limitándome en el caso, a tratar sólo aquellas que son "conducentes" para la correcta adjudicación de los derechos que les asisten. Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha estimado razonable esta metodología de fundamentación de las decisiones judiciales (confr. doctrina de Fallos: 265:301; 278: 271; 287:230; 294:466, entre muchos precedentes). IV. Como es sabido, los signos marcarios deben ser claramente distinguibles (art. 3, incs. "a" y "b" de la ley de marcas), pues de otro modo no es posible satisfacer los objetivos del régimen marcario: la protección de las buenas prácticas comerciales y el amparo de los consumidores (confr. Corte Suprema, Fallos 255:26, 257:45, 259:282; 267:360 y 272:290, entre otros). Esa fácil distinción, indispensable para evitar la confusión, debe ser posible, con arreglo a una consolidada pauta jurisprudencial, en un cotejo sucesivo y no simultáneo, colocándose el juzgador en el lugar del público y procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca el recuerdo del otro y crea de ese modo la llamada "similitud confusionista" (Sala II, causa 10.391/00 del 19-8-03 y sus citas, entre muchas otras; Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, 7° edición, pág. 200 y siguientes). Creo pertinente señalar, asimismo, que la confrontación de los signos debe hacerse tomándolos como totalidades, sin seccionamientos artificiales. No obstante lo dicho, cabe remarcar que al momento de definir este tipo de litigios es de suma importancia observar con especial atención las circunstancias adjetivas propias de la causa, a fin de arribar a la verdad jurídica objetiva al momento de sentenciar. No puede limitarse mi análisis a una estructura meramente teórica sino que debo ponderar con realismo los concretos intereses en juego, pues será este el mejor modo de conseguir un resultado que se adecue a la exigencia de justicia efectuada por las partes (conf. CSJN, Fallos 272:290; 279:150, entre otros y antecedentes de la Sala III, causa n° 13.546/04

del 23.11.04, n°2.111/02 del 17.05.07, n°5.419/08 del 14.10.10 y n° 11.225/07 del 22.08.2013, entre otras). Así, el análisis sobre la presunta confundibilidad de los registros debe efectuarse sopesando si dicha circunstancia se presenta frente al público consumidor en los términos planteados en la litis por la oponente, toda vez que su protección frente a posibles confusiones representan el bien jurídico a resguardar por parte del legislador y juzgador. V. Hecha esta aclaración, y entrando directamente al estudio de la cuestión traída a conocimiento, adelanto que de acuerdo a mi criterio, no existen posibilidades reales de confusión entre las marcas en pugna. Teniendo en cuenta el razonamiento seguido por el a quo para decidir, así como también los argumentos vertidos por la apelante en su expresión de agravios, resulta relevante dilucidar si la voz ?VIDA SANA? es o no una expresión de uso común. Sobre este punto, conviene recordar que los elementos de uso común son así denominados por una de dos razones: o por estar contenidos en varias marcas o bien por ser evocativos del producto o de alguna de sus características. Cualquiera podría incluirlos en una marca, siempre que fuera inconfundible con otras anteriores (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Novena edición actualizada y ampliada, Ed. AbeledoPerrot, págs. 62, 81, 228 y ss.). Tal como sostiene el autor citado, lo que debe ponderarse en estos casos es si existe confundibilidad con marcas anteriores. Vale decir, no está prohibida la posibilidad de registrar marcas constituidas por partículas de uso común y en todo caso, quien lo haga, no podrá pretender un monopolio sobre las mismas y deberá tolerar la coexistencia con otras marcas que también las utilicen. Según el juez de grado, en la clase 41 sólo existen siete marcas registradas por terceros, que emplean la expresión ?VIDA SANA? para identificar servicios que no se encuentran totalmente relacionados con los que distinguen las marcas en pugna. Lo cierto es que una atenta lectura de la documentación obrante en la causa permite concluir sin hesitación que dicha conclusión carece de asidero si se tiene en cuenta que las marcas de la demandada ?CENTRO DE VIDA SANA? y ?ESPACIO VIDA SANA? -que constituyen el fundamento de la presente oposición-, se encuentran registradas para proteger toda la clase 41 y las demás marcas que utilizan la voz en cuestión en la clase 41, amparan servicios que tienen estrecha relación con la actividad que despliega la accionada (Por ejemplo: ?VIDA SANA CORAZÓN CONTENTO?, ?GRAN LIBRO CLARIN DE LA VIDA SANA?, ?REIKI, SALUD Y VIDA SANA?, ?DAAR+PROGRAMA DE VIDA SANA? y ?FE Y VIDA SANA? (ver documentación de fs. 45/93 e informes de fs. 149/233 y fs. 262/286). Así las cosas, considero que la aparición de la voz ?VIDA SANA? en siete marcas de la clase 41 le otorgan con suficiencia el carácter de expresión de ?uso común?, sumando a ello el hecho de que la misma es evocativa en el sentido que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, lo que la convierte en una voz débil a fines de su registro (conf. CNCCFed, Sala I, causa n° 312/96 del 23.03.96). En tal sentido, nadie puede soslayar que desde hace ya algunos años viene creciendo de manera exponencial en nuestra sociedad la prédica de una vida sana, la cual comprende rutinas saludables que incluyen dietas, nutrición y ejercicios, existiendo en la actualidad muchísimos productos y servicios que se ofrecen a tales fines. De hecho, basta una recorrida por cualquier barrio de esta ciudad para corroborar el modo en que han proliferado las tiendas ?dietéticas?. Al respecto, esta Sala tiene dicho que los titulares que adopten estas clases de distintivos deben saber que no pueden pretender monopolio alguno sobre los mismos, de tal modo que quien obtiene un registro de esta especie conoce de antemano que se encuentra expuesto a tener que soportar eventuales injerencias de otras marcas que incluyan los mismos elementos que componen la suya (Conf. causas n° 772/00 del 16.12.04 y sus citas y n° 5.029/09/CA2 del 23.09.16). Sentado lo expuesto, destaco que la aprehensión fresca, espontánea y pre-reflexiva de los signos enfrentados (?COMIENZO SANO VIDA SANA? vs. ?CENTRO DE VIDA SANA? y ?ESPACIO VIDA SANA?) me provoca una clara sensación de desemejanza, impresión que se ve corroborada por el análisis pormenorizado en los distintos planos de comparación. Resulta evidente que en el plano gráfico no existe semejanza alguna en la medida que -descartando la voz de uso común- las palabras ?COMIENZO? por un lado y ?CENTRO DE? y ?ESPACIO? resultan a toda luz inconfundibles, impresión que se proyecta también en el plano fonético. En el plano ideológico o conceptual la disimilitud es aún mayor, por cuanto las palabras poseen significados bien distintos. En efecto, la palabra ?comienzo? significa: principio, origen y raíz de algo (conf. <https://dle.rae.es/comienzo>). Por su parte, la palabra ?centro? significa -en una de sus acepciones-: lugar donde habitualmente se reúnen miembros de una sociedad o corporación o Instituto dedicado a determinados estudios e investigaciones (conf. <https://dle.rae.es/centro>). Finalmente, la palabra ?espacio? significa: extensión que contiene toda la materia existente, capacidad de un terreno o lugar, distancia entre dos cuerpos, tardanza o lentitud, recreo y/o diversión (conf. <https://dle.rae.es/espacio>). Lo expuesto hasta aquí resulta suficiente para revocar el fallo apelado y hacer lugar a la presente demanda por cuanto la accionada no puede pretender poseer el monopolio de la voz VIDA SANA por ser esta de uso común a la vez que evocativa y porque la expresión COMIENZO SANO en la marca de la actora le brinda al conjunto suficiente poder diferenciador. No obstante ello considero importante hacer referencia a las circunstancias adjetivas de la causa que, sin lugar a dudas, refuerzan la idea de que no existe en modo alguno una posibilidad cierta de confusión en el público consumidor en caso de que las marcas en disputa coexistan en el mercado. Por un lado tenemos que la actora es una empresa de renombre internacional, dedicada a la producción de alimentos, establecida en nuestro país desde hace ya muchos años y por todos conocida, de hecho, es

indudable que Nestlé es una marca notoria. Por otro lado, se encuentra la demandada que es una Iglesia Cristiana protestante con millones de fieles en el mundo y con sede en nuestro país. Sabido es que la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. Respecto de la notoriedad de una marca, corresponde señalar que la misma funciona como factor de distinción. Cabe recordar que para que exista, la marca debe ser reconocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta el segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Novena edición actualizada y ampliada, Capítulo VIII, págs. 443 y sigs., Ed. Abeledo Perrot). Como he dicho, la marca Nestlé -y su logotipo- reúne los requisitos apuntados en el párrafo precedente. Cabe poner de resalto que al contestar la acción, la demandada expuso con detalle qué tipo de servicios brinda tanto en su "Centro Vida Sana" como en "Espacio Vida Sana". Así, puede observarse que en el primero de ellos cuenta con un área de Administración y Marketing, que se ocupa de las reservas y acompañamiento en el ingreso de quien llegue para comenzar su tratamiento. Advértase que quien ingrese, deberá pasar por una entrevista personal a los fines de ser evaluado y a quien además se le brindará un presente. Por su parte "Espacio Vida Sana" es un centro situado en la Vicente López, Provincia de Buenos Aires, donde la accionada ofrece asesoramiento, información y capacitación, destinado a la prevención de problemas que de un modo u otro afecten a los vecinos de la localidad (tabaquismo, alcoholismo y trastornos alimentarios, entre otros) (ver documental de fs. 49/93 -en especial fs. 65 vta. y 66 y fs. 72/73- y escrito de fs. 94/111). Según la demandada, la actora utiliza la marca denominativa en cuestión junto con el logo de Nestlé, aunque remarcando especialmente la expresión objetada, lo que evidencia -según sostiene- un intento de enancarse en forma desleal sobre sus conocidos signos (ver fs. 98).

Lo cierto es que, contrariamente a lo que sostiene la accionada, tal situación fulmina toda posibilidad de confusión en la medida que lo que se destaca en distinto color y tipografía es la expresión de uso común -y evocativa- "VIDA SANA", sumando a ello el hecho de que en el público consumidor prevalecerá -sin lugar a dudas- la voz Nestlé por sobre la totalidad del conjunto por ser ésta una marca notoria.

En tales condiciones, cabe afirmar que resulta errónea la conclusión a la que arribó el a quo toda vez que no existe un solo elemento en la causa que permita afirmar que los servicios provistos por las marcas se encuentran estrechamente relacionados entre sí en tanto abarcan servicios similares. VI. Como consecuencia de lo dicho en los considerandos precedentes, juzgo que entre las marcas involucradas no media un acercamiento confusionista ni tampoco riesgo de asociación con un origen común, ponderando especialmente la actividad a la que cada una de las partes se dedica, de manera que propongo confirmar el fallo apelado. Por los fundamentos expuestos, con el objeto de salvaguardar los fines esenciales de la ley de marcas, que protege la buena fe de los consumidores y las sanas prácticas comerciales (Corte Suprema, Fallos 272:290; 279:150), voto pues, por revocar el fallo apelado y en consecuencia, hacer lugar a la demandada declarando infundada la oposición efectuada por la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día en sede administrativa al registro de la marca COMIENZO SANO VIDA SANA, Acta n° 3.399.524 de la clase 41 del nomenclador internacional. Las costas del juicio son a cargo de la demandada en su carácter de vencida (arts. 68, primera parte, y 279 del Código Procesal). Así voto. El doctor Ricardo Gustavo Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe. Buenos Aires, 6 de octubre de 2020. Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar el fallo apelado y en consecuencia, hacer lugar a la demandada declarando infundada la oposición efectuada por la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día en sede administrativa al registro de la marca COMIENZO SANO VIDA SANA, Acta n° 3.399.524 de la clase 41 del nomenclador internacional. Las costas del juicio son a cargo de la demandada en su carácter de vencida (arts. 68, primera parte, y 279 del Código Procesal). Una vez que quede firme la presente resolución, se procederá a la regulación de los honorarios correspondiente. El doctor Guillermo Alberto Antelo no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase. Eduardo Daniel Gottardi Ricardo Gustavo Recondo

Correlaciones: Boehringer Ingelheim International GmbH c/Speed Publicidad SACIF s/cese de oposición al registro de marca - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala III - 03/08/2017 - Cita digital IUSJU022527E 002702F