

Registro De Marcas Oposicion Al Registro Signos Confundibles Defensa Del Consumidor

JURISPRUDENCIA

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo 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 "Bago Group S.A. C/Lafedar S.A. Laboratorios Federales Argentinos S.A. S/ Cese de Oposición al Registro de Marca", y de acuerdo al orden de sorteo la doctora Graciela Medina dijo: I. "BAGÓ GROUP S.A.", solicitó -por acta n° 3.204.507- el registro de la marca "ASUCRAL" para distinguir todos los productos de la clase 5 del Nomenclador internacional. Hecha la publicación de rigor, se opuso a su concesión "LAFEDAR S.A. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS S.A." por estimar que provocaría confusiones con el título de su propiedad que en la misma clase 5 ampara su designación "AGRUCAL" (acta n°3.046.326)(fs.4/7). La actora denunciando que las negociaciones extrajudiciales no tuvieron ningún resultado positivo y que la instancia de mediación previa fracasó (fs. 3), promovió la demanda de autos por considerar que la oposición deducida por su adversaria carecía de razonable sustento, dando las razones fácticas y jurídicas que abonarían la legitimidad de su posición, máxime que -con anterioridad- ha sido titular de la designación ASUCRAL (confr. fs. 25/26 ampl. fs. 35/41vta.). Corrido el pertinente traslado de la demanda (fs. 53/60) se presentó "LAFEDAR SA. LABORATORIOS FEDERALES ARGENTINOS S.A." formulando una cerrada negativa de los hechos el derecho invocado por la contraria, reafirmando la confundibilidad alegada en sede administrativa y con expresa imposición de costas (fs. 53/60). II. Abierto el juicio a prueba, aportadas las que las partes estimaron convenientes y agregados los respectivos alegatos (fs. 104/107vta. y 109/112), la señora Magistrada de primera instancia, dictó sentencia a fs.116/120. Y tras recordar los antecedentes jurisprudenciales aplicables al caso realizó la confrontación marcaria arribando a la conclusión que en el plano fonético la confundibilidad se veía acentuada por la identidad absoluta en dos de las tres sílabas que las componen. En definitiva rechazó la demanda entablada por "Bago Group S.A." y declaró fundada la oposición deducida por "Lafedar S.A. Laboratorios Federales Argentinos S.A." al registro de la marca "ASUCRAL" acta n° 3.204.507, para la clase 5 del nomenclador, con costas a la parte actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.). Disconforme con el resultado obtenido el laboratorio vencido apeló la sentencia a fs.121 y expresó agravios a fs.132/137, que merecieron la réplica de fs.139/144. Median, además, recursos que se vinculan con las regulaciones de honorarios (confr.fs.123, 125) los que serán objeto de examen a la finalización del presente acuerdo. La argumentación desarrollada por el laboratorio vencido está dirigida a cuestionar la sentencia por considerar que carece de todo fundamento y omite cuestiones que resultan relevantes y vinculantes para la resolución del presente conflicto. La sentenciante se ha limitado a efectuar un cotejo despojado de toda realidad desmembrando los signos artificialmente, resultando notorias las diferencias existentes. Ha omitido considerar que ha sido titular de la marca ASUCRAL con anterioridad a la solicitud de registro de la marca AGRUCAL -que no renovó- considerando la demandada que las designaciones eran inconfundibles. Finalmente solicita que se revoque la sentencia con costas a su adversaria. III. Como dije la señora magistrada declaró confundibles las designaciones enfrentadas conclusión que critica la actora exponiendo las razones que avalarían la solución contraria y los fundamentos que sustentarían la improcedencia del registro pretendido por su adversaria (fs. 132/137) Expuso como único y principal argumento que la demandada habría solicitado el registro de la marca AGRUCAL cuando se hallaba vigente su marca ASUCRAL, extremo que la autorizaba a suponer que el oponente no consideraba confundibles las marcas en pugna. Tengo por cierto -en base a las constancias de la causa- que efectivamente "Bago Group S.A." solicitó el registro de la marca AGRUCAL cuando se encontraba inscripta y vigente la marca oponente (véase fs. 85/86), comportando esa circunstancia un elemento subjetivo valorable, mas no configura el argumento decisivo de la causa, máxime si se tiene en cuenta que no hay norma alguna en el derecho marcario que obligue al titular de una marca mantener -durante largo tiempo- un determinado criterio, no cabiendo extraer consecuencia desfavorable alguna para la firma demandada por el hecho -al que no estaba obligada- de no haber accionado por cese de oposición en ese momento. Lo que realmente interesa en estos conflictos es que no se autorice la coexistencia -y menos en la clase 5- de marcas confundibles, aspecto ése que afectaría los fines esenciales de la ley de la materia: la tutela de los consumidores y el amparo de prácticas comerciales honestas (confr. Fallos 279:150), Sala 2 causa 20.520/96 del 22.8.96) IV. De allí que juzgue que el punto neurálgico de este litigio gira en torno a resolver si la marca pedida y objetada "ASUCRAL" en la clase 5 del nomenclador internacional puede coexistir con el título invocado por la demandada: "AGRUCAL" en la misma categoría del nomenclador. Dicho en otros términos, si las referidas marcas son "claramente distinguibles" como lo reclama la Jurisprudencia en base al art.3 , incisos "a" y "b" de la ley 22.362, requisito que es particularmente exigible cuando la controversia se relaciona con productos medicinales

que comprometen la salud del paciente-consumidor (Sala II causas: 652 del 25.9.81; 1579/91 del 30.11.93; 6688/91 del 4.11.94, entre muchas otras). V. Según lo dicho y aun cuando el cotejo no se apartara del que es habitual en la materia e inclusive fuese estricto, el problema debe ser resuelto atendiendo a los signos en cuanto tal, sin seccionamientos artificiales y valorándolos en su totalidad; totalidad formada tanto por sus tramos originales como sus porciones compartidas. La Jurisprudencia sobre este punto viene destacando este aspecto en forma constante y desde hace mas de cincuenta años. VI. Anoto por lo pronto que ni ASUCRAL ni AGRUCAL son palabras que formen parte de la lengua castellana y es claro que por sí carecen de contenido conceptual o ideológico y mudas al intelecto humano, mas obtuve la impresión de que había aprehendido dos voces que presentan tal cantidad de elementos coparticipados que la percepción fresca o espontánea de las voces me provocaba una sensación de indudable parentesco.

Y si se analiza dicha sensación con detenimiento pronto se advierte que hay una serie de elementos comunes que derivan del hecho objetivo de que sobre un total de siete letras y tres sílabas que las configuran, tienen en común cinco letras (A-U-C-A-L) y una sílaba que la incluye totalmente haciendo que se diluyan los elementos disímiles que las conforman que se proyecta especialmente en el campo fonético, como así lo apuntó con acierto la señora magistrada de la anterior instancia. Dándose la situación referida tiene particular incidencia que las terminaciones (CRAL-CAL) luzcan un parecido innegable; razones más que suficientes para impedir la convivencia de marcas confundibles en el mercado farmacéutico para prevenir errores que menoscabarían el logro de los fines de la Ley de Marcas: la tutela del consumidor y el amparo de sanas prácticas mercantiles (confr. Corte Suprema, doct. de Fallos: 272:290; 279:150, entre muchos otros).

En esas condiciones, tengo para mí que pesan más las semejanzas que las diferencias porque lo que realmente define la cuestión es que los conjuntos sean ?claramente distinguibles? que justifica plenamente cohibir la coexistencia de las marcas en litigio. VII. Y si se estimara que la solución del conflicto se presenta como dudosa, lo señalado en el párrafo precedente no sufre variación alguna, desde que es jurisprudencia reiterada -en tales supuestos- que debe ser preferida la marca registrada, toda vez que constituye un derecho adquirido, por sobre la solicitud objetada, que no excede de una mera expectativa (véase, entre otras, causas: 4481 del 23.7.76 y sus citas; 1853 del 22.4.83; 2087 del 8.7.83; 2413 del 3.2.84, 333/96 del 2.3.2000).

VIII. Por ello, estimando que las razones precedentes bastan para fundar mi opinión sobre la confundibilidad de los designaciones en litigio, voto por la confirmación de la sentencia apelada, inclusive en cuanto a la imposición de las costas a la parte actora, desde que no concurre ninguna situación excepcional que justifique apartarse del criterio objetivo del vencimiento o derrota (art. 68 CPCC). Así voto. El doctor Guillermo Alberto Antelo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe. Buenos Aires, 17 de marzo de 2020.- Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar de la sentencia apelada, con las costas -de ambas instancias- a la parte actora que resultó vencida (art. 68 CPCC).

El doctor Ricardo Gustavo Recondo no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). Regístrese, notifíquese, publíquese y pasen los autos a regular honorarios. Graciela Medina

Guillermo Alberto Antelo Correlaciones: Kukva, Vanesa E.: ?Ley de marcas: tutela al consumidor y sanas prácticas mercantiles? - Nota al fallo - Erreius - Temas de Derecho Comercial, Empresarial y del Consumidor - julio/2020 - Cita digital IUSDC3287586A 000705F