

## Marcas

### JURISPRUDENCIA

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de diciembre de dos mil once reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: ?APPLE COMPUTER INC. C/ GOLFARB ROBERTO JAIME S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA?, respecto de la sentencia de fs. 405/408, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Santiago Bernardo Kiernan, Alfredo Silverio Gusman y Ricardo Víctor Guarinoni. A la cuestión planteada el señor Juez de Cámara doctor SANTIAGO BERNARDO KIERNAN dijo: I.-Con el objeto de expandir globalmente sus actividades comerciales, identificando y comercializando sus productos; la empresa ?APPLE COMPUTER INC.?, en su carácter de titular de la marca ?anexa?, (diseño de manzana mordida) registrada en varias clases del nomenclador marcario internacional (9, 16, 28, 37, 38, 41, 42)(confr. fs 6), solicitó el registro de esa designación por acta n° 2.369.768 (fs. 1/5), para distinguir todos los productos de la clase 35 del nomenclador vigente. A la concesión de dicho signo se opuso el Sr. Roberto Jaime Golfarb, presidente de ?Autoservicio Mayoristas Diarco S.A.?, por estimar que provocaría confusiones respecto de la titularidad de su marca anexa (acta n° 2.325.051/2/3/4/5/6/7,) (manzana de frente) que fue concedidas para distinguir productos/servicios de las clases 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 respectivamente, del nomenclador marcario internacional (anexo I, fs 59/69). Como el diferendo no pudo ser superado en tratativas amistosas efectuadas en sede administrativa ni en la mediación de la ley 24.573, la peticionaria del signo objetado Apple Computer Inc. promovió la demanda de autos por cese de oposición indebida (confr. fs. 33/40 y ampliación de fs. 46/57), y en esa situación el Sr. Roberto Jaime Golfarb sostuvo que ?se opone a la inscripción de la marca anexa en la clase 35 del nomenclador marcario, por resultar inviable la coexistencia de las manzanas en pugna en la misma clase 35 del nomenclador internacional (confr. fs. 132/135vta.) II.- El señor Magistrado de primera instancia, en el fallo de fs. 405/408, luego de reconocer el carácter notorio que alcanzó la marca pretendida, y remitiéndose a las constancias de la causa juzgó que existían suficientes diferencias entre los dibujos de las manzanas en conflicto, y arribó a la conclusión que resultaban inconfundibles, y desde esa perspectiva, hizo lugar a la demanda, ?declarando infundada la oposición del demandado al registro de la marca ?anexa?, Acta n° 2.369.768 de la clase 35?, con costas a la vencida (art. 68 del Código Procesal). Apeló ésta (fs. 415) y expresó agravios a fs. 425/428, los que fueron contestados a fs. 432/434vta. Media, además el recurso por honorarios de fs. 413, sobre los que se pronunciará el Tribunal al término del presente acuerdo. La recurrente vencida, se agravia sustancialmente, por que entiende que los signos de las manzanas comparadas en forma sucesiva y simultánea son confundibles, por lo que debe prevalecer el derecho de propiedad que le confiere el registro de su marca, y ?agrega- que el magistrado de la anterior instancia debió valorar que no pueden coexistir dos manzanas por demás similares en cuanto a diseño, para distinguir el reagrupamiento de mercaderías propio de la clase 35. III.- Dados los términos sustanciales de la cuestión controvertida y la naturaleza de los planteamientos que formula la recurrente, advierto que ceñiré mi voto al examen de los temas ?conducentes? para la justa composición del diferendo, sin seguirlas en todos sus argumentos, habida cuenta que en materia de conflictos de confundibilidad marcaria parece innecesario efectuar un catálogo de citas que poco o nada agregarían a la decisión, dejando de ser conducentes para la justa solución del diferendo (Fallos: 265:301, 287:230, 294:466, entre muchos otros). Que antes de entrar en el análisis del fondo de la cuestión debatida, me interesa poner de relieve ciertas consideraciones relativas a estos asuntos en los que se ponen en juego la confundibilidad marcaria, que según jurisprudencia constante de este Tribunal, no debe ser resuelta a través de una simple confrontación teórica de las marcas, sino atendiendo a los reales intereses en juego de ambas partes (Fallos: 237:299); extremo que lleva a valorar las circunstancias específicas de este caso a fin de verificar si existe una posibilidad cierta de crear la llamada ?similitud confusionista?. A ese efecto, y como primera medida, voy a ponderar las circunstancias particulares de este litigio sin perder de vista que la demandada tiene debidamente registrada en la clase 35 del nomenclador la marca anexa (manzana de frente) -que es la que interesa a la contraria- cuya validez no se halla en tela de juicio. De allí que, como principio la marca ciña su ámbito de protección a aquellos productos o servicios para los que pidió su inscripción. En esa situación, su titular tiene derecho a que se respete su privilegio (art. 3°, inc. ?a? y ?b?, y 4° de la ley 22.362) oponiéndose a la inscripción de marcas idénticas, similares o confundibles, e incluso, esa titularidad le permite formular oposición a la solicitud de una marca para ?otros productos? de la misma clase o de una clase distinta si entre dichas mercaderías o servicios se produce superposición o proximidad por tratarse de un mismo género de productos, igual materia prima, finalidad semejante, venta en los mismos negocios. IV.- Habiendo delineado estas directivas jurisprudenciales me importa destacar que el núcleo de la controversia gira en torno a dilucidar si la irrupción de la marca anexa en la clase 35 que se

pretende registrar, puede provocar en los servicios de esa clase, una confusión contraria a los principios y fundamentos de la legislación marcaria, que apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas prácticas comerciales, máxime cuando, como en el caso ocurre, se trata de diseños desprovistos de toda proyección fonética y con el añadido, además, de carecer de un sentido conceptual de rápida captación, a no ser por la imagen visual y a partir de ella, la formación de la idea o concepto del fruto en cuestión: manzana. Bajo circunstancias similares de confundibilidad de marcas anexas, una constante jurisprudencia del Tribunal ha declarado que ningún titular puede pretender el monopolio de una figura genérica cualquiera, pues la exclusividad existe con relación al concreto diseño que ha registrado, que no implica autorizar similitudes o aproximaciones que permitan crear verdaderos riesgos de confusión (confr. Sala I causa 814 del 12.7.83; Sala III causa 4994 del 16.2.88). Para la aplicación de las pautas delineadas, es necesario atender a la naturaleza del objeto que representan los signos, que en presente el caso se refiere al diseño de la figura de la manzanas, a la difusión que estas representaciones hayan alcanzado y a la novedad de su empleo en la individualización de las mercaderías (confr. esta Sala causa 2127 del 12.6.83).

V.- Al practicar el cotejo de los dibujos de las manzanas aludidas y teniendo en cuenta que las figuras no son monopolizables, la aprehensión prerreflexiva de los respectivos signos, originan a mi entender- sensaciones muy diferentes en el sujeto receptor de la imagen sensorial de donde resulta posible afirmar que los gráficos visualizados, si bien evocan y representan una manzana, se distinguen por el diseño o la configuración que luce con apropiadas y suficientes diferencias. Analizo por un lado que la marca anexa solicitada, es una manzana de perfil que presenta una muesca en el lado derecho aludiendo a un mordisco o mordedura con el agregado de una hoja en la parte superior, que establece una importante distinción con el gráfico de ?Diarco S.A.? que representa una manzana de frente que contiene una suerte de ?mancha? o ?sombra? de otro tono diferente, del lado derecho, obteniendo la impresión de que los signos enfrentados no son idénticos ni confundibles de lo que se infiere que es posible la coexistencia de los mismos. Y en ese orden de ideas puedo afirmar que el dibujo de la manzana ?que como ya dije no es monopolizable- no es razón suficiente para cohibir la coexistencia de los signos, cuando los restantes elementos tienen marcadas diferencias y porque además -en general- se usarán asociados a sus respectivas marcas denominativas. Cabe agregar un aspecto decisivo para la adecuada solución del conflicto y es que la manzana de la empresa Apple Computer Inc, que -como está reconocido incluso por la propia apelante- alcanzó el nivel de ?notoriedad marcaria?, agrega un importante factor de distinción, desempeñando el papel de un elemento de fuerte individualización y precisamente por eso contribuye a que el adquiriente del producto o servicio pueda diferenciarlo de otros productos y aleja aun mas la posibilidad de confusión, es decir que la fuerza de atracción proporcionada por la ?notoriedad? aludida, pone una distancia considerable y aleja la confusión de manera que su eventual concurrencia comercial, no afecta los objetivos esenciales del régimen marcario establecido por la ley 22.362(confr. mi voto en causa 14.900/04 del 26.10.2011). En consecuencia la semejanza dada por la figura de la manzana -que no es monopolizable- y que ha constituido la base del diferendo, no es suficiente fundamento para denegar la inscripción solicitada, en tal sentido es cierto -como lo puntualizó el sr. Juez de primera instancia- que existen diferencias gráficas entre las figuras enfrentadas arribando a una solución que comparto. Por las razones precedentes, corresponde desestimar la queja enderezada a sostener que los signos enfrentados son confundibles.

VI.- El desarrollo de los argumentos expuestos en apoyo a la inconfundibilidad de los signos enfrentados, me lleva a tratar el planteo de la recurrente que apunta a cuestionar la coexistencia de las dos manzanas, ?para distinguir el reagrupamiento de mercaderías propio de la clase 35?. Pues bien, la actora pretende con el signo de la manzana de perfil identificar y distinguir un servicio que -como ya dije- pertenece a la clase 35 del nomenclador vigente, que según la Clasificación de Niza (9ª.ed.)- distingue: ?a) servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo principal es prestar asistencia en: 1.- la explotación o dirección de una empresa comercial 2.- la dirección de negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial?. Y en las notas explicativas se aclara que esta clase comprende -en lo que en el caso interesa- ?el agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia: este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas??. (confr. ?Clasificación de Niza? (9ª. Edición). Es decir que la clase 35 distingue servicios que son brindados por personas o por organizaciones en la ayuda de la explotación o dirección y conducción de una empresa comercial o de una empresa industrial. Y asimismo comprende los establecimientos de publicidad que se encargan especialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercaderías o de servicios dirigidas al productor o comerciante. Que habiendo apuntado el amplio y variado ámbito de protección y de identificación de estos servicios incluidos en esta clase, es un aspecto de indudable relevancia para decidir la controversia, valorar el diferente ámbito de actividades comerciales en que se desenvuelven los contendientes y del servicio al que apuntan sus verdaderos intereses. A ese efecto y como es puesto de relieve en la causa, el Sr. Roberto Jaime Golfarb, es el presidente de ?Autoservicio Mayoristas Diarco S.A.? que es uno de los emprendimientos mas importantes existentes en el rubro de la distribución y venta de productos alimenticios, de higiene y tocador. Es una sociedad anónima dedicada por cuenta propia o asociada a terceros a la compra, venta, importación, exportación,

consignación y distribución por mayor y menor de productos comestibles para consumo humano y todo otro producto de comercialización y venta en supermercados (anexo III fs. 95/128). La contraria, en cambio, es una empresa líder en informática, que proporciona productos y servicios, y se dedica al desarrollo, diseño, fabricación y comercialización de ordenadores (computadoras), como así también de los periféricos atinentes a los mismos y los sistemas y programas de aplicación. Habiendo incursionado también en otros ámbitos como el de reproductores de música. Es una corporación que en la industria de las computadoras ha alcanzado un crecimiento rápido y eficaz en la historia del comercio norteamericano y mundial, contando además con una amplia red de distribuidores independientes, en casi todo el mundo. Como se observa, se trata de rubros comerciales completamente distintos y es esta realidad la que se debe atender y valorar con el criterio sentado por la Corte Suprema en Fallos 237:299- resultando de tal manera que entre los titulares de las marcas no habría de producirse algún conflicto porque ambos litigantes actúan en terrenos de comercio que no se aproximan o superponen y en la vida real es muy grande la distancia que se presenta entre los productos comercializados por las partes, de lo que razonablemente se desprende que es muy poco probable que la marca anexa de Diarco S.A., pueda ser vinculada al signo de Apple Computer Inc. Y esto es así porque, de acuerdo a lo antes expuesto, no podrá darse en la comercialización de los productos una situación de confundibilidad en tanto la actora no habrá de concurrir al sector productivo de Diarco S.A, porque su actividad específica es proporcionar productos y servicios de informática que no guarda proximidad o superposición con los productos alimenticios de Autoservicios Mayoristas Diarco S.A.?. Así las cosas es claro que no está dentro de las perspectivas de la empresa Apple Computer Inc., dedicarse al rubro alimenticio, ya que a través de su larga existencia en la informática se ha mantenido dentro del negocio de las computadoras y sus accesorios. Y esta realidad demuestra que el registro en la clase 35 que pretende Apple Computer Inc. no persigue fines especulativos sino el legítimo derecho de expandir globalmente sus actividades comerciales e industriales, identificando y comercializando sus mercaderías a través de los servicios requeridos. Y en ese orden de ideas, la intensión de obtener el registro en esta clase permite concluir que no se trata de una marca de defensa? habida cuenta de la naturaleza de la explotación comercial que caracteriza esta empresa líder en el mercado de productos de informática. Por consiguiente, juzgo en definitiva que debe mantenerse la solución del caso dada por el Señor Magistrado de primera instancia. VII.- Voto en definitiva por la confirmación del fallo de fs. 405/409, con costas dealzada a la recurrente vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal. El Dr. ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo: I.- La actora APPLE COMPUTER INC. solicitó el registro de la marca anexa (diseño de manzana mordida) para distinguir los productos de la clase 35 (acta n° 2.369.768). A su concesión se opuso Roberto Jaime GOLFARB, por estimarla confundible con sus registros de marcas anexas actas n°2.325.051, 2.325.052, 2.325.053, 2.325.054, 2.325.055, 2.325.056 y 2.325.057 de las clases 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 cuyas particulares características son ilustradas gráficamente a fs. 96/128. Con el objeto de remover la protesta, la peticionaria del signo objetado promovió la demanda de autos por cese de oposición infundada al registro de marca. II.- Luce a fs. 405/408 la sentencia de primera instancia en donde el Magistrado a quo? decide admitir la demanda interpuesta por el accionante, declarando infundada la oposición deducida al registro de la marca anexa para distinguir productos de las clases 35, e impone las costas a la vencida. Para resolver de ese modo, sostuvo el sentenciante que las marcas resultan inconfundibles si se atiende a las características que adoptan cada una de ellas. En tanto se trata de la figura de una manzana, ésta no resulta monopolizable por el titular del signo. Asimismo, destacó que la cualidad de marca notoria que debe atribuírsele al dibujo que pretende registrar la accionante, le confiere la defensa de aquella fuera de los límites de las clases del nomenclador en las cuales se encuentra efectivamente registrada. La sentencia fue apelada por la demandada vencida (fs. 415), quien formuló sus quejas a fs. 425/428, sosteniendo en Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL concreto que: a) La notoriedad que la marca ?Apple? ha adquirido abarca productos y servicios totalmente distintos a los protegidos en la clase 35 del nomenclador; b) El a quo? omitió considerar el interés defensivo de la accionante en el registro de su marca para la posición aludida, pues no existe prueba para concluir que dicha clase pueda proteger alguno de los servicios que presta Apple Computer Inc.; c) Si se comparan los signos en cuestión desde una aproximación prerreflexiva, aquellos son confundibles. Dichos agravios motivaron la réplica de fs. 432/434. III.- Así planteados los términos, la cuestión a resolver se ciñe en determinar si la notoriedad atribuida a la marca de la accionante por el a quo?, es susceptible de permitir su registro en la clase 35 del nomenclador ante la coexistencia de una marca similar. En tal sentido, aclaro que aún cuando la accionada ha cuestionado el alcance que debe conferírsele a una marca considerada notoria, de las argumentaciones desarrolladas al expresar agravios se infiere que no ha controvertido la calificación que se le ha otorgado a la marca en la sentencia recurrida. A lo dicho, debo agregar que el escrito de fs. 425/428 no intenta rebatir con crítica alguna los resultados del cotejo efectuado por el Magistrado de la primera instancia, limitándose a insistir con que son confundibles pero sin desarrollar los argumentos que lo llevan a sostener ese aserto. Esta cuestión esencial para el resultado del proceso, que determinó que los signos en pugna resultan inconfundibles según lo decidido por el veredicto apelado, ha quedado firme (arts. 265 y 266 del Código Procesal). IV.- Si bien ante la imposibilidad de confusión que arroja el cotejo, los restantes agravios carecen de entidad para

modificar lo resuelto en la anterior instancia, a mayor abundamiento analizaré si la notoriedad marcaría se circunscribe a las clases que protegen los productos que se encuentra comercializando la actora; o sí por el contrario, puede extenderse a aquellas clases que alojan servicios y productos ?en principio- ajenos a su especialidad. V.- Es cierto que las marcas notorias resultan merecedoras de una protección acentuada, para cohibir el eventual aprovechamiento del prestigio ajeno y amparar al público consumidor (conf. Sala III, causa 3165/03 ?Orbitz LLC c/ Sibro SAFI s/ cese de oposición al registro de marca? del 4.09.08). Al respecto, es dable destacar que la cualidad que reviste este tipo de registros permite exorbitar los límites propios de la especialidad de la clase, y como consecuencia de ello, el principio de especialidad consagrado en los incs. a) y b) del artículo 3º de la Ley Nº 22.362 no puede ser aplicado en forma estricta (conf. Sala I, causa 6253/98 ?Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil c/ Superblanck S.R.L. y otro s/ cese de uso de marca?, del 23.09.10). Sobre tales bases, y aún cuando la finalidad que motiva el registro de la actora sea exclusivamente la defensa de su signo, no puede perderse de vista que en el supuesto de marcas notorias la extensión de la tutela más allá de la especialidad, tiene su origen en la defensa del título frente al aprovechamiento indebido de la reputación ajena y la dilución del signo de alto poder distintivo (conf. Sala I, causa nº 2107/99, ?E.I. Du Pont de Nemours and Company c/ Topola S.A. s/ cese de oposición al registro de marca?, del 23.11.04). Sin perjuicio de ello, no me parece atendible la postura asumida por la recurrente en cuanto a la utilización de la marca anexa en la clase pretendida con fines defensivos, si se tiene en cuenta la posibilidad de Apple Computer Inc. ?empresa líder en informática- de expandir sus actividades a los servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclador. VI.- En razón de lo expuesto, y teniendo en cuenta que el signo puede coexistir en la clase 35 del nomenclador con la marca anexa registrada por la accionada por no resultar confundibles entre sí, entiendo que corresponde hacer lugar a la pretensión de la actora, declarándose infundada la oposición formulada por Roberto Jaime GOLFARB. VII.- Por todo lo cual, propongo confirmar la sentencia apelada, inclusive en cuanto a la imposición de las costas, desde que no concurre ninguna situación excepcional que justifique apartarse del criterio objetivo del vencimiento o derrota (art. 68, Cód. Procesal). Con costas de alzada al demandado recurrente. El señor Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las aducidas por el doctor Santiago Bernardo Kiernan, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto. Santiago Bernardo Kiernan Alfredo Silverio Gusman Ricardo Víctor Guarinoni Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas nº folio nº tomo nº del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Buenos Aires, de diciembre de 2011.- Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo que antecede, téngase por resolución de la Sala lo propuesto en el punto VII del primer voto. En atención al mérito, a la extensión, a la eficacia de la labor desarrollada por cada profesional, a las etapas cumplidas y a la naturaleza de la causa, se elevan los honorarios de la dirección y representación letrada de la parte actora Dres. Gustavo Aníbal Alberto SENA, Enrique José Francisco GATTI y Estanislao MEZZADRI en la suma de PESOS ? (\$ ?), en conjunto (arts. 6, 9, 10, 37, 38 y 48 del arancel). Por la labor realizada en la Alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final del recurso, establécense los honorarios de la dirección y representación de la parte actora, Dr. Estanislao MEZZADRI en la suma de PESOS ? (\$ ?); asimismo, se produce a fijar la retribución de los Dres. Juan Manuel QUINTANA y Carlos V. CASTRILLO en las sumas de PESOS ? (\$ ?) y PESOS ? (\$ ?), respectivamente (art. 14 y citados del arancel). Regístrese, notifíquese y devuélvase. Santiago Bernardo Kiernan Alfredo Silverio Gusman Ricardo Víctor Guarinoni Cita digital: