



Poder Judicial de la Nación

[Handwritten signature]

Causa N° 14544/04 -S.I.- "AN'GE c/ INPI s/ denegatoria de registro".-

Juzgado N° 7
Secretaria N° 13

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio de 2011, reunidos en Acuerdo los jueces de la **Sala I** de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, conforme con el orden del sorteo efectuado, el Juez **Francisco de las Carreras** dijo:

1.- La sentencia en recurso rechazó la demanda interpuesta para que se dejara sin efecto la disposición 790/02 del INPI dictada bajo el N° 29.489, por la cual se denegó la solicitud de marca <AN'GE> para distinguir solamente vestidos, calzados y sombrería con expresa exclusión de camisas, ropa interior y medias en la clase 25 del Nomenclador Internacional (Acta No. 2.202.361).

Para así decidir, consideró que no podía atribuírsele el carácter de cosa juzgada a la homologación judicial del convenio suscripto entre la actora con el representante del signo marcario opositor <ANGIE> dictada en el marco del juicio por cese de oposición al registro de marca <AN'GE>. A tal fin, ponderó que el Registro Nacional de la Propiedad Industrial es un tercero absolutamente ajeno a los litigantes en virtud del efecto relativo de los negocios jurídicos y que su actuación obedece al ejercicio de su poder de policía en la verificación del cumplimiento de la Ley de Marcas N° 22.362. Asimismo, recordó que es jurisprudencia de esta Cámara que no es razón suficiente para admitir sin más el registro solicitado la circunstancia de que los titulares marcarios hayan retirado sus respectivas oposiciones por cuanto ello no modifica que la marca solicitada suscite confusiones entre los adquirentes si la clase en la que pretende ser registrada está referida a productos de consumo masivo. Por último, concluyó que los signos en pugna: <AN'GE> y <ANGIE> pueden suscitar confusión en el público consumidor.

En cuanto a las costas, consideró que debían ser distribuidas en el orden causado por tratarse de una cuestión no frecuente y porque el otro proceso pudo inducir a error a la parte actora (cfr. fs. 244/246).

USO OFICIAL

[Handwritten signature]

ES COPIA

MARIA CONSUELO FRAGA
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA

2.- Contra este decisorio ambas partes dedujeron recurso de apelación (cfr. fs. 248 y 250).

La demandada disiente con la contradicción del magistrado en cuanto rechazó la demanda pero distribuyó las costas en el orden causado. Según su entender, las costas deberían ser impuestas a la parte actora por resultar vencida (cfr. expresión de agravios a fs. 257/261, contestados a fs. 284/287).

Por su parte, a fs. 262/272, la representación de la actora pretende la revocación de la sentencia en todos sus términos con costas a la demandada. A tal fin, enumera los siguientes agravios: **1)** la conclusión que realiza el magistrado respecto de la homologación judicial del convenio celebrado con la parte del signo opositor priva sus efectos de sentencia y cosa juzgada (cfr. fs. 266vta., segundo párrafo); **2)** según su entender, debería aplicarse el principio de especialidad marcaria por cuanto su mandante excluyó de la solicitud del registro a aquellos productos que en la realidad del mercado comercializa la oponente. Por tal razón, alega que no existen posibilidades ciertas de producir confusión en el público consumidor; **3)** disiente con el cotejo marcario realizado. Señala que el juzgador no ha meritado que en el plano ideológico la marca registrada <ANGIE> evoca a un nombre femenino, mientras que el signo solicitado <AN'GE> carece de significado; **4)** critica la sentencia por no analizar la realidad del mercado ni el segmento al que van dirigidas las marcas en cuestión. Aduce que *"...a fin de alejar aun mas a las marcas en conflicto... viene en esta instancia a limitar la solicitud de marca "AN'GE" Acta N° 2.202.631 para proteger solamente: **'Vestidos, calzados, sombrería, con expresa exclusión de camisas, ropa interior y medias'** de la clase 25..."*. Interpreta que no se observa similitud alguna en el campo comercial que pueda provocar una identidad en el público consumidor al que van dirigidos ambos productos. Agrega que el INPI no ha demostrado una posible confusión indirecta (cfr. expresión de agravios a fs. 262/272, contestados por la demandada a fs. 274/283).

3.- En primer lugar, a los fines de comprender la cuestión aquí a resolver es oportuno realizar una breve reseña de los acontecimientos.

El 11 de febrero de 1999, la representación de la actora solicitó el registro de la marca denominativa <AN'GE> para



Poder Judicial de la Nación

[Handwritten signature]

identificar solamente “*vestidos, calzados, sombrería*” en la clase 25 del nomenclador internacional (Acta No. 2.202.361).

A *posteriori* de efectuarse la publicación en el Boletín de Marcas, la solicitud fue objeto de dos oposiciones, una por parte de la marca <AGNE’S CLUB>, la cual fue retirada en el transcurso del plazo de un año, y la otra oposición fue realizada por el Sr. Cosenzo representante de la marca <ANGIE>.

A los fines de retirar la citada oposición, la parte actora inició la causa N° 8351/01 “AN GE c/ Cosenzo Alberto Luis s/ cese de oposición al registro de marca”, que tramitó ante este mismo fuero en el Juzgado N° 4, Secretaría N° 8 (cfr. causa reservada en sobre que en este acto tengo a la vista). De las circunstancias adjetivas de la citada causa se desprende que, previo a trabarse la litis, ambas partes se presentaron ante el juez a fin de comunicarle que habían arribado a un acuerdo.

El acuerdo celebrado consistió en que “a) La parte actora excluye del alcance de su solicitud de marca ‘ANGE’...Camisas, ropa interior y medias de la clase 25 int.; b) El demandado, en virtud de la exclusión efectuada en el punto anterior, retira en forma parcial la oposición oportunamente interpuesta para los restantes productos de la clase, dejándola subsistente para los que fueron objeto de exclusión...” (cfr. escrito presentado a fs. 12/13 de la causa N° 8351/01 citada, reservada en sobre).

El juez federal Marcelo E. Wathélet, el 19 de noviembre de 2001, homologó el convenio celebrado en los términos previstos en el escrito en cuestión (cfr. fs. 14 de la causa N° 8351/01 citada), lo que fue notificado por oficio al INPI el 22 de marzo de 2002 (cfr. fs. 18).

Sin perjuicio de ello, el 9 de diciembre de 2002 la Dirección de Marcas del INPI mediante la disposición 790/02 (Denegatoria N° 29.489) denegó la solicitud de marca <AN’GE>. Para así decidir, consideró que se encontraba incurso en la prohibición establecida en el art. 3ero., inc. b) de la ley 22.362 por ser confundible con el antecedente marca denominativa <ANGIE> -Registro N° 1.764.289- y ello fue publicado en el Boletín de Marcas N° 2184 en septiembre de 2004 (cfr. fs. 22, y fs. 113/115).

Por tal motivo, la parte actora el 8 de octubre de 2004 inició demanda contra el INPI a fin de que se revoque la citada

USO OFICIAL

ES COPIA

[Handwritten signature]
MARIA CONSUELO FRAGA
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA

resolución denegatoria y se le conceda el registro de marca solicitado (cfr. escrito de demanda a fs. 23/24 y su ampliación a fs. 49/55), pretensión que -como se vio- fue rechazada por el magistrado de la instancia anterior a fs. 244/246.

4.- Aclarados los acontecimientos, debo en primer lugar dilucidar si la homologación judicial del acuerdo celebrado entre las representantes de la solicitud marcaria <AN'GE> y la marca <ANGIE> en el marco del trámite de la causa N° 8351/01 "AN GE c/ Cosenzo Alberto Luis s/ cese de oposición al registro de marca" tiene efecto vinculante respecto de la Dirección de Marcas del INPI.

Es decir, si ante una homologación judicial de un acuerdo entre partes, el citado organismo debe, sin más, conceder la solicitud marcaria o, por el contrario, conserva sus facultades para analizar si se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la ley 22.362 y, en su caso, recién allí autorizar su registro.

Frente a tal interrogante y de conformidad con las circunstancias adjetivas de la causa, me inclino por considerar que la homologación judicial del acuerdo celebrado entre las partes y presentado al doctor Wathélet antes de trabarse la litis, no puede ser considerada aquí como un factor que restrinja las facultades propias del poder de policía del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Ello es así, toda vez que la ley de marcas prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad (art. 3°, inc. a) y b)) y mediante esta disposición no sólo se intenta proteger al titular de la marca sino al público consumidor. De allí que la jurisprudencia tiene dicho que resulta indiscutible el derecho de la autoridad administrativa de denegar un registro por su confusión con una marca anterior, se haya opuesto o no su titular (esta Cámara, Sala 3, causa N° 7898/93 del 11/10/02).

A lo hasta aquí expuesto resta agregar que el principio de relatividad de los contratos (art. 1195, último párrafo, del Código Civil) impide a los que lo celebran incidir negativamente en la esfera jurídica ajena, lo que acontecería si, en virtud de un acuerdo, se autorizara el registro de una marca susceptible de producir confusión con una anterior, pues tal circunstancia lesionaría los intereses del público consumidor y las buenas prácticas comerciales, cuya

