

Causa 15-012/04

1. 2. Sec 3

570

Podex Judicial de la Nación

////nos Aires, 11 de marzo de 2009.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados "MAGAN ARGENTINA SA C. INPI S. DENEGATORIA DE REGISTRO" para dictar sentencia, de cuyas constancias

RESULTA:

1. Que a fs. 36/38 compareció la parte actora por medio de su apoderada, promoviendo demanda a los efectos de que se revoque la disposición emitida por el ente accionado que denegó el registro de la marca "Diazol", solicitado bajo Acta N° 2.125.246 para distinguir "fungicidas, herbicidas, parasiticidas, insecticidas y productos veterinarios" en la clase 5 del Nomenclador.

Para fundar la pretensión -en el escrito citado y en la ampliación de fs. 54/62-, y luego de describir la naturaleza de su actividad, el desarrollo tecnológico de la misma y que ha se considera líder en producción exportación de productos agroquímicos genéricos, cuestiona la denegatoria dispuesta por el instituto demandado -con sesento en la existencia de la marca "Diazyl" registrada para amparar "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, emplastos, material para vendajes, desinfectante, agua mineral medicinal, vinos tónicos, medicinales, insecticidas e insectífugos para uso doméstico" sosteniendo que los signos no son confundibles en razón de sus componentes y que la partícula "dia" es de uso común, lo que unido a la diferencia que exhiben las respectivas desinencias permite su coexistencia, de modo que no se verifica supuesto de infracción al principio contenido en el art. 3 inc. o) de la ley de marcas.

USO OFICIAL

Afirma asimismo que la marca que se pretende registrar es notoria y que rige en el caso el principio de especialidad, no existiendo posibilidad de confusión entre los productos por parte del público consumidor.

2. Que a fs. 372/387 compareció a contestar la demanda la accionada, quien solicitó su rechazo con costas.

Luego de reconocer la solicitud marcaria de la accionante, el trámite cumplido y la denegatoria dispuesta, efectúa una puntual negativa de los extremos de hecho invocados en la demanda y expresa que la designación solicitada guarda directa similitud con la marca invocada con fundamento de la decisión administrativa, para lo cual establece los criterios de apreciación y efectúa un cotejo de los signos en conflicto, ratificando la aproximación que impide su coexistencia.

Agrega consideraciones en torno de la función del Instituto, sus cometidos como autoridad de aplicación del régimen marcario, y se extiende en lo atinente a la protección del público consumidor.

3. Que a fs. 402 se recibió la causa a prueba y cumplida la misma, a fs. 529 quedaron los autos para alegar. Habiendo hecho uso de tal facultad la parte actora a fs. 544/547 y la demandada a fs. 549/564, a fs. 565 se llamaron autos para sentencia -providencia que se halla firme-, encontrándose asimismo consentida la intervención del suscripto para su dictado; y

CONSIDERANDO:

I. Que de acuerdo a los términos en que se encuentra planteado el litigio, y de conformidad con los reconocimientos que resultan de los escritos constitutivos del

Poder Judicial de la Nación

proceso, tengo por cierto y reconocido que la parte actora solicitó el registro de la marca "Diazol" bajo Acta N° 2.125.246 para distinguir "fungicidas, herbicidas, parasiticidas, insecticidas y productos veterinarios" en la clase 5 del Nomenclador, petición que fuè denegada por Disposición N° 500/03 emitida por el Instituto demandado, con fundamento en el dictàmen del 16.4.04 referido a la presencia y confundibilidad del signo requerido, con la marca "Diazyl" registrada bajo el N° 1.949.452 amparar "productos farmacèuticos, veterinarios e higiènicos, emplastos, material para vendajes, desinfectante, agua mineral medicinal, vinos tònicos, medicinales, insecticidas e insectífugos para uso domèstico" en la misma clase (los trámites del actas se encuentran agregados en copia a fs. 7/35 y 67/73).

Es preciso destacar que, conforme a los propios términos del responde de la demanda -que han de considerarse como aclaratorios de los fundamentos de la denegatoria- se interpretó por parte de la autoridad de aplicación que la designación solicitada infringía la prohibición contenida en el art.3 inc. b) de la Ley de Marcas, con particular referencia a la inadmisibilidad del registro de signos que guardan una aproximación fonética, gráfica o conceptual con marcas antecedentes, así como en lo referido a la eventual coincidencia o similitud de sus respectivos ámbitos aplicativos.

II. Que a los fines de un adecuado tratamiento de las impugnaciones lanzadas por la accionante contra el acto administrativo denegatorio, y en orden a los componentes de los signos en pugna, estimo necesario resaltar como factor

específico y relevante de la litis, que aún cuando el elemento coparticipado entre ellos -la partícula "dia", ubicada en la raíz de los conjuntos- pudiera ser considerada de uso común en la clase en la cual se desarrolla el conflicto lo cual impide la constitución de un monopolio sobre la misma, tal circunstancia de por sí, en modo alguno justifica tolerar indebidas aproximaciones, exigiéndose en todos los casos que los añadidos a los elementos comunes otorguen a los signos suficiente matiz diferenciador.

Sobre el particular, la jurisprudencia ha señalado en numerosos precedentes que el uso generalizado de una determinada partícula, impide que se otorgue a esa voz un monopolio marcario y que su titular pretenda emplearla para cohibir registros que ostenten dicha partícula (conf. CNCCFED, Sala II, causas 6371 del 3.3.78; 773 del 20.11.81), de tal suerte que no corresponde dar preferencia al vocablo de uso común por sobre una apreciación del conjunto, pues de éste modo se estaría reconociendo indirectamente un monopolio sobre la voz común lo cual es improcedente (conf. CNCCFED, Sala I, causas 1622 del 22.3.83 y 2252 del 20.12.83); todo lo cual justifica también cierta amplitud de criterio al realizarse el cotejo de los signos (conf. CNCCFED, Sala II, causa 7818 del 15.2.91 y sus citas).

Sin embargo y como quedó dicho, corresponde que se adicionen al nuevo conjunto elementos distintivos suficientes, como para admitir el registro de aquél que contenga en su conformación la partícula de uso común (conf. CNCCFED, Sala I, causas 1790 del 20.5.83, 1851 del 15.7.83 y 1842 del 25.6.91).

Poder Judicial de la Nación

III. Que entrando pues en el cotejo del signo requerido con la marca invocada por el Instituto demandado, estimo apropiado puntualizar que como principio ambos radicales aparecen idénticos, advirtiéndose disimilitud únicamente en una de las tres letras que conforman la desinencia ("o" en el signo solicitado e "y" en la marca invocada).

Como consecuencia de ello, el elemento común es por completo incomputable en orden a la comparación de los signos, exigiéndose tan sólo que los elementos que no tengan ése carácter sean fácilmente diferenciables, de manera que contagien esta peculiaridad a los conjuntos y los tornen inconfundibles (conf. CNCCFED, Sala II, causa 4514/95 del 16.4.98).

Al respecto comienzo por puntualizar que, los elementos restantes "zol" y "zyl", en el signo pedido y en el invocado, respectivamente, que como se dijo conforman la desinencia de los conjuntos, no le otorgan al primero, a mi juicio, suficiente matiz diferenciador.

En efecto, las similitudes que presentan (dos letras idénticas sobre tres en total y una misma disposición en la comunes ("z" y "l", respectivamente) no proyectan consecuencias de prudente distancia en el cotejo, según se realice tanto en el plano fonético como en el gráfico, en razón de las analogías que se presentan en la composición de los vocablos en su totalidad (coparticipan de las mismas raíz y dos de las tres letras finales en idéntica ubicación), motivo por la cual las diferencias de las letras intermedias ("o" e "y", respectivamente) quedan a mi modo de ver absorbidas por la presencia de análogas letras al principio y fin de los signos,

todo lo cual conduce -aún a partir de una aproximación espontánea y desprevenida de los conjuntos- a advertir notorias similitudes que impiden su coexistencia.

A esta altura del análisis no se debe olvidar que aún cuando la ya recordada presencia de elementos de uso común trae como consecuencia cierta debilidad en la marca razón por la cual no resulta posible monopolizar aquéllos elementos (conf. Otamendi, J. "Derecho de Marcas", pág 184), sí existe el deber de verificar que el nuevo signo que los emplee conforme, con sus elementos específicos, un conjunto que sea claramente distinguible (conf. CNCCFED, Sala II, causa 14.172 del 19.2.98); razón por la cual el conflicto queda entonces centrado en los restantes componentes que, como se viera, no alcanzan a borrar la impresión que deja el cotejo espontáneo y sucesivo en orden, precisamente a la confundibilidad ya apuntada.

IV. Que sin perjuicio de cuanto se lleva expuesto, es relevante tener presente en el caso, que la ley de marcas no tiene en vista la declaración puramente teórica de cuándo existen o nó semejanzas entre dos o más marcas, sino la protección real de los intereses económicos de sus titulares, del público consumidor y de las buenas prácticas comerciales. Tal circunstancia determina que para el análisis integral de confundibilidad o similitud, sea también oportuno tener en cuenta la concreta posibilidad de confusión entre los productos; razón por la cual, no se debe limitar el cometido judicial a una mera confrontación abstracta de los conjuntos, si- no ponderar también las circunstancias adjetivas y atender a la realidad que resulte de las constancias de la causa (conf.

Poder Judicial de la Nación

CNCCFED, Sala II, causa 92.451 del 17.11.93; idem, Sala III, 30.5.96, LL, 1996-D, 440).

Y por tal razón, cuando se cotejan marcas de la clase 5, no corresponde ceñirse a pautas rígidas, sino aplicar criterios circunstanciales que atiendan a las particularidades de cada caso (conf. CNCCFED, Sala I, causa 1391 del 12.12.90 y 5116 del 5.9.96); cabiendo añadir que no es pertinente mitigar en absoluto la exigencia de que las marcas sean de fácil distinción cuando se trata de artículos incluidos en dicha clase (conf. CNCCFED, Sala II, causa 2154 del 18.8.83; idem, Sala III, causas 6504 del 4.5.90; 417 del 20.5.97 y 8245 del 30.12.97).

Desde esta perspectiva importa tener en cuenta que, aún cuando "Diazol" estuviere destinada exclusivamente a amparar "fungicidas, herbicidas, parasiticidas, insecticidas y productos veterinarios, tal circunstancia en modo alguno justifica la coexistencia de ésta con una marca registrada que también abarca -como se viera- "productos veterinarios e higiénicos, insecticidas e insectífugos para uso doméstico" con la que resulta claramente confundible, todo lo cual habilita a mantener un criterio de severidad en la comparación de los signos, como modo de aventar acercamientos de pureza cuestionable y preservar al registro en plena explotación (conf. CNCCFED, Sala II, doct. causa 14.172 cit.)

En este orden de ideas, tengo especialmente en cuenta que en la mejor situación para la parte actora, y aún cuando se pudiera estimar que la cuestión aquí planteada es de dudosa solución (ello en cuanto al resultado del cotejo de los signos en pugna), en tal supuesto la decisión debe preferir la

USO OFICIAL

marca registrada y en plena explotación, que constituye un derecho adquirido, sobre el derecho pretendido que no excede el terreno de la mera expectativa (conf. CNCCFED, Sala II, causas 8205 del 28.9.79; 1853 del 22.4.83; Otamendi, J. op. cit., pág 196).

En mérito de ello, habida cuenta que la designación solicitada comporte una infracción a la previsión contenida en el art.3 inc.b) de la ley de marcas, se impone mantener la resolución recaída en cuanto deniega el registro marcario pedido por la accionante.

Por las consideraciones vertidas, FALLO: I. Rechazando la demanda. En consecuencia mantengo la denegatoria emitida por la demandada en la Disposición N° 500/03 respecto del registro de la marca "Diazol", solicitado bajo Acta N° 2.125.246 para distinguir "fungicidas, herbicidas, parasiticidas, insecticidas y productos veterinarios" en la clase 5 del Nomenclador. II. Imponiendo las costas del juicio a la parte actora en su calidad de vencida y por no encontrar motivo justificado para apartarme del principio objetivo que rige la asignación de tales accesorios (art. 68 CPC).

Poder Judicial de la Nación

corridos. Regístrese, notifíquese, consentido o ejecutoriado comuníquese por oficio al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y oportunamente ARCHIVASE.



LUIS MARIA MARQUEZ
JEFZ FEDERAL

USO OFICIAL