

Registro De Marcas Cese De Uso De Marca Signos Confundibles

JURISPRUDENCIA

Registro de marcas. Cese de uso de marca. Signos confundibles

Se revoca la sentencia que había hecho lugar a la demanda interpuesta condenando al demandado a abstenerse de utilizar la denominación del barrio donde se encuentra ubicado un hotel para distinguirlo, pues quien incluye en su marca nombres barriales como "Puerto Madero» no puede pretender monopolizarlos, ya que la función de ellos no es distinguir el producto o servicio de que se trate, sino ubicar al consumidor en un determinado ámbito geográfico.

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, 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 "Gijón SA c/ Porto Buzios SRL s/ cese de uso de marca. Daños y perjuicios», y de acuerdo al orden de sorteo el doctor Ricardo Gustavo Recondo dijo: I. Gijón SA promovió este juicio contra Porto Buzios SRL reclamando se lo condenara a cesar en el uso de la designación "UNIQUE MADERO HOTEL» por estimar que resultaba confundible con su signo mixto y denominativo "HOTEL MADERO», inscriptos en el renglón 43 del nomenclador (ver escrito de demanda obrante a fs.179/192). Corrido el traslado de ley, el demandado contestó la demanda requiriendo que se declarara improcedente el presente juicio por estimar inconfundibles los signos (ver contestación de demanda de fs.212/225 vta.). II. El señor Juez resolvió hacer lugar a la demanda y condenó a Porto Buzios SRL a que se abstenga de utilizar la denominación "UNIQUE MADERO HOTEL». Consecuentemente, ordenó acreditar en el plazo de treinta días la modificación de ella en forma tal que no se confunda con la marca de la actora. Para así- decidir, tuvo por acreditado que la demandada utiliza el signo UNIQUE MADERO HOTEL para distinguir un hotel ubicado en la calle Chile n° 80 de esta ciudad, como así- también, que la actora es titular del signo mixto y denominativo "HOTEL MADERO», inscriptos para distinguir únicamente un servicio de hotel. Entendió que el uso de la voz HOTEL y MADERO se habían generalizado de tal manera y, desde ese enfoque, juzgó que conforman elementos débiles. Seguidamente, entendió que si bien el elemento UNIQUE le conferiría al conjunto suficientemente poder distintivo no se debe obviar que toda vez que el hotel de la demandada no se encuentra en el barrio de Puerto Madero sino en San Telmo, su inclusión en el signo es susceptible de generar confusión en el público consumidor. Finalmente, mandó a pagarle, en concepto indemnizatorio, la suma de 50.000 pesos más intereses e impuso las costas a la vencida (fs.613/617). III. Apelaron ambas partes. El demandado apeló a fs.620, recurso que fue concedido libremente a fs.621, expresó agravios a fs.660/665, los que fueron contestados a fs.674/681. La actora hizo lo propio a fs.622, recurso que fue concedido libremente a fs.623, fundado a fs.653/659 vta. cuyo traslado fue contestado a fs.667/672. Median, también, recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo. IV. Para resolver el conflicto cabe reiterar que los signos enfrentados son "HOTEL MADERO», registrados por la actora en el 2004 y renovada a su vencimiento (Registro n° 2.048.273 y 2.068.554) e inscriptos para distinguir únicamente un servicio de hotel y "UNIQUE MADERO HOTEL», el cual si bien no tiene registro marcario en el país, está acreditado que viene explotando su denominación desde el 2010 para distinguir idéntico servicio. El primero es un hotel de cinco estrellas y se encuentra ubicado en la calle Rosario Vera Peñaloza 360, Dique 2, en el barrio de Puerto Madero de esta ciudad mientras que el segundo posee una calificación de cuatro estrellas y se encuentra su entrada sobre la calle Chile n° 80, es decir; no se encuentra dentro de la zona delimitada por la ordenanza n° 26.607 de la CABA donde se detalla que "Puerto Madero» esta comprendido entre las arterias Elvira Rawson de Dellepiane, Ingeniero Huego, Eduardo Madero y la actual Costanera Sur (factura de fs.103, escrito de inicio de fs.179/192, contestación de fs.212/225, 295/302, peritaje de fs.449/459 e informe de fs.463/464). V. Entrando directamente al análisis de la cuestión traída a conocimiento, adelanto que no concuerdo con los fundamentos del sentenciante puesto que -a mi criterio- no hay posibilidades reales de confusión. En primer término, debo destacar un hecho que adquiere vital relevancia a la hora de resolver la presente Litis cual es que en el signo que utiliza la demandada, el elemento "UNIQUE» es el vocablo que sobresale típicamente dentro del conjunto y es el que desempeñara más cabalmente la función marcaria atrayendo la atención de los potenciales huéspedes, toda vez que -tal como lo sostuvo el a quo- las restantes palabras constituyen elementos comunes y secundarios que se encuentran ubicadas debajo de la palabra principal en caracteres de menor tamaño (ver factura de fs.103). Tal circunstancia, trae aparejado como consecuencia lógica notables diferencias con la denominación de la firma actora, máxime teniendo en cuenta que ambas reivindican un diseño distinto (ver fs.7 y 103), lo que torna al signo de la Porto Buzios SRL de una originalidad suficiente como para impedir toda confusión. Por el otro lado, es evidente que en este conflicto el uso del término "MADERO» evoca la denominación de un barrio de esta ciudad, aspecto sobre el cual recuerdo que esta sostuvo Sala recientemente -voto del doctor Guillermo Alberto Antelo- que "quien incluye en su marca nombres barriales no puede pretender monopolizarlos» (causa n° 3777/11 del 01-8-17 y sus citas). En efecto, la función de ellos no

es distinguir el producto o servicio de que se trate, sino ubicar al consumidor en un determinado ámbito geográfico. En efecto, si bien es cierto que únicamente el Hotel Madero se encuentra dentro de la zona delimitada por la ordenanza n° 26.607 de la CABA como perteneciente a "Puerto Madero», también lo es que -por un lado- nadie puede pretender ejercer una suerte de monopolio sobre el vocablo, el cual es además, utilizado por otros hoteles ubicados aun fuera de la zona mencionada (ver fs.449/459) y -por el otro- la delimitación geográfica del público consumidor no siempre concuerda con ella. En tales condiciones, teniendo en cuenta que la elección del término "MADERO» por parte de la demandada no luce como teñida de fines espurios, no hallo motivo alguno para ordenar el cese de uso del signo de la firma demandada. Por ello propongo al Acuerdo revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, se desestima la demanda interpuesta con costas a la vencida (Art 68, Código Procesal). ASI VOTO Los doctores Guillermo Alberto Antelo y Graciela Medina por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que término el acto de lo que doy fe. Buenos Aires, 10 de octubre de 2017 Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, se desestima la demanda interpuesta con costas a la vencida (Art 68, Código Procesal). Teniendo en cuenta que esta Sala ha actualizado recientemente la base regulatoria tomada en concepto de honorarios profesionales en este tipo de juicios, la naturaleza del asunto y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así- como las etapas cumplidas (3/3), fijase los honorarios de los doctores Rafael Gaviola, Marí-a Florencia Álvarez y Máximo Gándara las sumas de 27.450, 6.100 y 27.450 pesos, en ese orden. Y, fijase los de los doctores Santiago Alejandro Lynch, Mateo Arauz Castex y Osvaldo Gianni en la cantidad de 22.200, 3.900 y 16.600, respectivamente. En atención a las cuestiones sobre las que debieron expedirse el perito especialista en marketing Licenciado Daniel Santos Galante y el perito contador Ernesto Rodiño así- como la extensión y complejidad de las tareas efectuadas, fijase sus emolumentos en la suma de 17.000 pesos. Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final de la apelación, regulase los honorarios de los doctores Santiago Alejandro Lynch y Osvaldo Gianni -en conjunto- en la suma de 10.675 pesos y la del doctor Máximo Gándara en 21.350 pesos Regí-strese, notifi-que-se, publí-que-se y devuélvase. Guillermo Alberto Antelo Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina Cor relaciones Lorenzo, José M. c/ Vital Soja SA s/cese de oposición al registro de marca - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala I - 11/08/2015 023737E