

**DERECHO DE MARCAS. PEDIDO DE REGISTRACION DE LA MARCA "LAS LEONAS" EN UNA NUEVA CLASE. MARCA NOTORIA. INEXISTENCIA DE POSIBLE CONFUSION CON LA MARCA "LEONINAS". ORDEN DE CESE DE LA OPOSICION.**

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II: "Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista c/ M., A. S/ cese de oposición al registro de marca".**

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de octubre 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: "CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED Y PISTA C/ M., A. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA", respecto de la sentencia de fs. 517/519, 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. La "CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED Y PISTA", en su carácter de titular de la marca "**LAS LEONAS**", registrada en varias clases del nomenclador marcario internacional (3, 16, 18, 28, 30, 35, 38, 41 y 42) (confr. fs 260), solicitó el registro de esa designación por acta n° 2.289.039 (fs. 1), en la clase 25 para cubrir indumentaria. A la concesión de dicho signo se opuso el Sr. A. M. por estimar que provocaría confusiones respecto de la titularidad de su marca "**LEONINAS**" (acta n° 1.844.942) concedida hace muchos años en la mencionada clase 25, que cubre especialmente zapatillas y ojotas. 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 promovió la demanda de autos por cese de oposición indebida y solicitó que se declare la caducidad de la marca de su oponente por falta de uso (confr. fs. 23/24 vta. y ampliación de fs. 64/71). En esa situación el Sr. A. M. sostuvo que "no se ataca la marca "Las Leonas" que distingue un club de Hockey o un equipo que juega a dicho deporte, se ataca que dicha marca quiera ser registrada dentro de la clase 25...", por ser titular del signo "Leoninas" que resulta ser confundible con el que se pretende registrar (confr. especialmente fs. 162).

II. El señor Magistrado de primera instancia, en el fallo de fs. 517/519, luego de reconocer el carácter notorio de la marca "Las Leonas", juzgó que los signos enfrentados resultaban inconfundibles, y desde esa perspectiva, hizo lugar a la demanda por cese de oposición, con costas a la vencida. Apeló ésta (fs. 522) y expresó agravios a fs. 534/545, los que fueron contestados a fs. 550/555 vta. Median, además los recursos por honorarios de fs. 522 y 524, sobre los que se pronunciará el Tribunal al término del presente acuerdo.

III. El fallo fue apelado por el vencido, enderezado a cuestionar que el juez: a) aplique la doctrina de la notoriedad marcaria a todo el espectro de protección; b) por no haber considerado el tema de la confundibilidad existente entre ambas marcas, cuando es indudable la "similitud confusionista" en donde la percepción de una provoca el recuerdo de la otra; y c) por que el juez debió establecer las costas en el orden causado, al hacer lugar a un solo reclamo y no haberse pronunciado en relación al pedido de caducidad solicitado por la contraparte.

IV. Que conforme a lo reseñado precedentemente, el núcleo de la controversia gira en torno a dilucidar si la irrupción de la marca "**LAS LEONAS**" en la clase 25 que se pretende registrar, puede provocar en el eventual adquirente de los productos 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.

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 pone 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 ponderar las circunstancias específicas de este caso a fin de verificar si existe una posibilidad cierta de crear la llamada "similitud confusionista".

En esas condiciones y a fin de practicar el cotejo de los signos enfrentados, el juzgador debe colocarse en el papel del público consumidor, en una aprehensión fresca y espontánea de las voces

en pugna -practicada en forma sucesiva y no simultánea- y sin caer en artificiales desmembraciones. Y esa primera impresión recibida espontáneamente, es de desemejanza, aun cuando -en apariencia- exista cierto acercamiento conceptual de las voces en pugna.

Y la diferencia que advierto se hace más clara, porque el signo pretendido "Las Leonas" ya constituye una marca de renombre; fama y difusión alcanzada a través del éxito obtenido por el equipo deportivo femenino de hockey sobre césped y que se hizo extensiva a productos que comercializa bajo esa denominación, y en esas condiciones contribuye -razonablemente- a alejar cualquier peligro de equívocos o confusiones. Es evidente que la marca solicitada es bastamente conocida según la documental agregada con la demanda (confr. Anexo I, fs. 27/63), y bajo esa referencia "Las Leonas" se encuentra configurada de tal manera que, si bien la hace aparecer como una marca de renombre, se ubica en realidad en la de las marcas notorias.

Por tal motivo y como elemento útil de trabajo me interesa rescatar el concepto sintético de notoriedad de J. Otamendi que dice: "para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto: La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público" (confr. "Derecho de Marcas", 2ª ed., Bs.As. 1995, pág. 366).

También es correcto hacer mérito que, de la prueba producida en autos, (confr. anexo I, fs. 27/71), surge acreditada la importancia del equipo representativo de Argentina "Las Leonas", nivel que ha trascendido nuestras fronteras a través del éxito alcanzado en el exterior (finalistas olímpicas en 2000 y recientemente campeonas mundiales en 2010) (confr. fs. 60). El hockey como deporte es desde hace tiempo reconocido en forma general, y no sólo en nuestro país, y la fama ganada a través de su trayectoria deportiva, implica un nivel de aceptación por parte del público consumidor en general, en estrecha relación con el éxito obtenido.

Y la consecuencia que se deriva de esta conclusión es que los potenciales compradores de la marca "Las Leonas" no caerán en algún tipo de confusión en cuanto al origen o procedencia del producto. Es indudable que el sector del público al que estaría destinada la indumentaria, se identifica generalmente con el equipo deportivo y por ende con la marca. Ya la fuerza de su notoriedad constituye un eficaz elemento diferenciador contra la posible confusión o "similitud confusionista".

Aunque los vocablos guarden algún tipo de semejanza conceptual, no se da una probabilidad razonable de confusión de manera que su eventual concurrencia comercial no afecta los objetivos esenciales del régimen marcario establecido por la ley 22.362.

Y en ese orden de ideas, no encuentro que en el presente caso exista un acercamiento tal que autorice a inhibir el registro de la marca "**LAS LEONAS**" en clase 25, porque lo cierto es que no se trata de signos que -en términos de razonabilidad- puedan suscitar confusiones en la mencionada clase, y en esas condiciones pueden coexistir pacíficamente y sin interceptarse; porque la convivencia referida no significa desamparo al consumidor, ni de las buenas prácticas comerciales (Fallos: 279:150).

La diferenciación marcaria apuntada basta y sobra para autorizar el registro de la marca "**LAS LEONAS**" en la clase 25 del nomenclador marcario internacional.

A la luz de lo expuesto, juzgo que la decisión del Sr. Juez de primera instancia responde a una consideración realista de los intereses en juego que arribó a un resultado que comparto: las marcas en pugna ("**LEONINAS**" vs. "**LAS LEONAS**"), en el concreto mundo en que se ambienta esta contienda, pueden coexistir pacíficamente. De donde no es caprichoso concluir que de la convivencia mencionada no habrá de derivarse algún menoscabo para los fines esenciales de la Ley de Marcas: el amparo de los consumidores y la protección de sanas prácticas mercantiles (Fallos: 272:290; 279:150).

Juzgo que en este aspecto de la controversia la razón está de parte de la actora.

V. Con lo que va dicho, cuadra entrar al estudio del tema de la caducidad solicitada por ella y la imposición de las costas, que el Juez, -según la apelante- "debió establecer en el orden causado, al hacer lugar a un solo reclamo y no haberse pronunciado en relación al pedido de caducidad que habría solicitado".

Bajo esta circunstancia, viene bien recordar algunos de los presupuestos fundamentales de la caducidad marcaria, que pueden ser sintetizados del siguiente modo: a) falta de uso durante el lapso que prevé la ley, porque el empleo efectivo de la marca es uno de los pilares de la ley 22.362 (confr. J. Otamendi, "Tratado de Marcas" pág. 223); b) demanda de caducidad enderezada a obtener una

declaración judicial con ese alcance; c) promovida por quien tuviera interés legítimo en obtener esa declaración de la Justicia.

A lo que cabe aclarar, que, como principio el uso marcario se configura cuando el producto es efectivamente comercializado bajo el signo y a tal fin, obran en autos elementos suficientes de juicio que demuestran que la marca "Leoninas" fue efectiva y realmente comercializada dentro de los cinco años anteriores a la fecha de iniciación de la demanda de caducidad, y ello es suficiente para desestimarla (confr. Anexo II, fs. 86/157).

Para finalizar este voto me interesa agregar que una de las principales reformas que introdujo en el régimen marcario en la ley 22.362, bajo pena de ser declarada caduca a pedido de parte interesada legítimamente, es la efectiva y real utilización de la marca o producto. Es decir que la caducidad podía ser demandada judicialmente siempre y cuando el signo registrado, no hubiese sido objeto de utilización en los últimos cinco años previos a la iniciación de la demanda por caducidad (art. 26).

En las condiciones expuestas la acción de caducidad no habría podido ser sino rechazada en primera instancia. Y como su articulación obligó a la demandada a ejercer la defensa de la subsistencia de su título marcario, es justo que los gastos ocasionados en dicha defensa sean soportados en el orden causado (art. 68, 2do. Párrafo, del Código de forma).

Lo dicho basta para declarar el derecho a la "CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED Y PISTA", para obtener el registro de la marca "**LAS LEONAS**" en clase 25 del nomenclador marcario internacional y desestimar la caducidad por falta de uso de la marca oponente "**LEONINAS**".

VI. Por ello, voto porque se confirme la sentencia de primera instancia. Con costas de alzada al vencido y en el recurso de caducidad, por los fundamentos expuestos en el considerando IV, por su orden (art. 68 del Código de forma).

El señor Juez de Cámara doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:

I. La CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE CESPED Y PISTA, solicitó el registro de marca "LAS LEONAS" -acta nº 2.389.039- para distinguir todos los productos de la clase 25, oponiéndose a su concesión el señor A. M. por estimarla confundible con su signo "LEONINAS", inscripto en el mismo renglón del nomenclador internacional. Fracasadas las tratativas para superar el diferendo, la peticionaria promovió la demanda de autos a fin de que se declarara infundada la protesta y la caducidad del aludido signo oponente en los términos del art. 23 de la Ley de Marcas.

El señor Magistrado de primera instancia, en el fallo de fs. 517/519, hizo lugar a la demanda. Para así decidir, estimó que se trataba de un signo dotado de suficiente carácter distintivo y novedoso, propio de una marca notoria. Asimismo, impuso las costas a la demandada vencida.

II. Contra esa decisión se alzó la accionada, quien formuló sus quejas en la pieza de fs. 534/545, aduciendo en concreto que: a) La marca que pretende registrar la actora es notoria pero sólo con relación al servicio que distingue; esto es, dentro del ámbito del hockey como deporte, y de ninguna manera a lo largo de toda la clase 25; b) El "a quo" no se adentró a considerar la confundibilidad de las marcas enfrentadas. De haberlo hecho, el resultado del pleito habría sido otro. La marca solicitada se presta a clara confusión con el título oponente; c) La omisión en tratar la defensa de caducidad articulada por la actora tornó injusta la forma en que fueron distribuidas las costas del proceso. Considera que al haber prosperado sólo la cuestión referida al cese de oposición, las costas deberían haber sido impuestas por su orden.

III. En primer lugar, debe destacarse que en esta causa se controvierte el derecho de la actora a obtener el registro de la marca "LAS LEONAS" para distinguir todos los productos de la clase 25, en razón de la oposición deducida por la demandada, quien tiene registrada la marca "LEONINAS" en la misma clase.

Ante la numerosa cantidad de citas que menciona la apelante, cabe recordar que la jurisprudencia en materia marcaria tiene un valor relativo, pues las decisiones que se adoptan en los procesos de oposición al registro de marcas están condicionadas por las específicas circunstancias que enmarcan cada caso.

Cabe puntualizar, por otra parte, que el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que prive a marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del derecho (confr. esta Sala, causa 20.289/96 del 5.9.96, entre otras), sea

para evitar prácticas desleales o fuere para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante varios años.

En el caso, la actora ha probado en forma convincente el uso constante y antiguo que hizo de la marca "LAS LEONAS". Se trata de un empleo que se remonta a más de once años atrás (confr. fs.28/63), habiendo participado de múltiples torneos y eventos, obteniendo importantes laureles para el deporte nacional.

Frente a esos extremos, se advierte que la demandada no alegó ni demostró que se hubieran producido casos de confusión. No se trata de un aspecto menor, ya que como señala Otamendi, un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confundibilidad es la coexistencia anterior de las marcas en pugna, dado que el hecho de que no se hayan suscitado / confusiones, es la mejor prueba de la inconfundibilidad (confr. "Derecho de Marcas", parágr. 4.7.2-g, págs. 222/223 y jurisprudencia que cita; ver también esta Sala, causa 9686/00 del 22.6.07, entre muchas otras). Se señaló en esos precedentes, que si las marcas han coexistido pacíficamente durante largos años, y esto fue conocido y tolerado por la oponente; no se percibe qué daño le causa la regularización de un estado de hecho preexistente, conocido y aceptado sin protestas ni reservas.

IV. A lo expuesto, cabe agregar que las marcas en debate tienen algunos perfiles que les confieren individualidad suficiente, de manera que la incorporación puramente registral de la marca "LAS LEONAS" no implicará confusión en el público consumidor, cuyos intereses el régimen marcario procura tutelar, junto con la preservación de sanas prácticas mercantiles (confr. C.S.J.N., Fallos: 272:290; 279:150).

La marca que propone la actora posee un evidente carácter distintivo y novedoso que la dota de notoriedad suficiente. Siendo así, considero que ello aporta de por sí un significativo dato para la diferenciación de los vocablos en conflicto, pues así como la falta de un ingrediente conceptual puede contribuir a su confundibilidad, la presencia de él en una de las marcas es adecuada para contribuir a distinguirlo.

Desde este punto de vista entiendo que no cabe minimizar la importancia, prestigio y difusión que ese significado puede tener entre los consumidores medios a quienes están destinados los artículos de la clase 25. Afirmar, como lo hace el oponente, que los consumidores van a desconocer que la expresión "Las Leonas" identifica al seleccionado argentino de hockey de damas, importa abrir un juicio que descansa sobre una base meramente dogmática, en tanto no obran elementos en la causa que autoricen a formular tal hipótesis.

V. Precisado lo expuesto, paso a considerar la confundibilidad alegada por la recurrente, que de acuerdo con sus expresiones, de haber sido analizada por el "a quo" el resultado del pleito no habría sido otro que el rechazo de la demanda.

Pues bien; aun partiendo del indicado enfoque predicado por el recurrente juzgo que los signos en pugna pueden coexistir pacíficamente, por lo que propiciaré la confirmación de la sentencia apelada. En efecto, como primera impresión presentan distinción conceptual o ideológica -otro extremo de fundamental importancia en la materia-, desde que bien podría sostenerse que "leoninas", además de inferir "algo perteneciente al león", alude también a una expresión muy utilizada en derecho contractual. Desde otro ángulo, se asocia también con el femenino de un signo del zodiaco.

Se añade a lo expuesto, que tampoco existe confundibilidad gráfica o fonética, toda vez que el conjunto pretendido se integra con dos palabras (LAS LEONAS) en tanto que la opuesta se forma con una sola (LEONINAS). La presencia de la voz "LEONAS" singulariza el conjunto no sólo desde el punto de vista ideológico, sino también desde los ángulos gráfico y eufónico.

En el terreno gráfico puede advertirse que ambas tienen diferente número de letras y la tercera sílaba contenida en la marca de la demandada (NI) es susceptible de comunicar suficiente fuerza distintiva a ese conjunto. Es decir, desde los puntos de vista gráfico y fonético, computadas las particularidades del caso antes expresadas, interpreto que no se presentan posibilidades de confusión.

Esas diferencias apuntadas dan, como fruto natural, dos conjuntos de fácil diferenciación, obrando como un factor más que pone distancia entre una palabra y la otra el hecho de que la marca solicitada comienza con la partícula "Las".

En las condiciones que anteceden, no veo óbice para que, dentro del número de marcas que se integran con la voz "LEON" (confr. fs. 435), irrumpa una nueva que tiene, como que dó demostrado, connotación original.

VI. Con relación al último de los agravios propuestos a la Alzada, el Magistrado de la anterior instancia no abordó lo referente a la caducidad de la marca planteada por la actora, evidentemente por considerarlo innecesario ante la naturaleza inconfundible de las voces en cuestión. Del mismo modo resulta estéril analizar ese punto en este Acuerdo, pues no hará variar la condición de vencida en el proceso de la demandada, resultado que en virtud de lo dispuesto en el art. 68 del Código Procesal determina que el Sr. M. deba abonar los gastos causídicos.

VII. Por las razones expuestas, entiendo que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada. Con costas (art. 68, Cód. Procesal).

Es mi voto.

El señor Juez de Cámara doctor RICARDO VÍCTOR GUARINONI, adhiere a las conclusiones del voto del doctor Kiernan.

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° folio n° tomo n° del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, téngase por resolución de la Sala lo propuesto en el punto V del primer voto.

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, confírmase los honorarios de los profesionales que intervinieron por la parte actora, doctores G. M. V. y M. C. D'O. y los del letrado patrocinante del demandado, doctor J. R. P., desde que sólo fueron apelados por altos. Asimismo, elévase los honorarios de la letrada y apoderada de la parte actora, doctora M. S. L. M. a la suma de veintiocho mil pesos (\$28.000) (arts. 6, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

Por las tareas en alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados, y el resultado final del recurso fijase la retribución de la doctora M. S. L. M. (confr. fs. 550/555 vta.) en la cantidad de siete mil pesos (\$7000). Y, establécese la retribución del doctor J. R. P. (confr. fs. 534/545) en la suma de tres mil pesos (\$3000) (art. 14 y citados del arancel).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Santiago Bernardo Kiernan. — Alfredo Silverio Gusman. — Ricardo Víctor Guarinoni