

Propiedad Industrial e Intelectual - Newsletter Mensual

Jurisprudencia

Registro de Marcas - Uso de la Marca - Confusión de Marcas -  
Marca Notoria - Oposición Marcaria

Tribunal: Cám. Nac. de Apelaciones en lo Civil y Comercial  
Federal

Autos: GAP ITM INC c/Terdjman, Ricardo J. s/Cese de Uso de  
Marca

Fecha: 17-03-2015

Corresponde hacer lugar a la acción de cese de uso de marca y a su consecuente nulidad interpuesta por una empresa que confecciona prendas de vestir, en tanto el signo de la accionante, dada su calidad, intensa utilización y publicidad, constituye una marca notoria, y la marca demandada tiene el mismo número de letras e idénticas vocales, siendo confundibles debido a que su percepción contagia de inmediato una clara sensación de similitud en virtud de la elevada coparticipación de los mismos elementos, configurándose una imitación indudable, máxime cuando la demandada debía conocer que la marca que registró estaba siendo utilizada desde mucho tiempo antes de que solicitara su registro, por lo que la apropiación de la marca ajena y de su poder de convocatoria, realizado a espaldas de su titular, comportó una actitud contraria a los usos del comercio honesto.

Para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, con prescindencia de que sea consumidor del producto.

El registro de una marca (aunque haya sido obtenido cumpliendo todos los recaudos legales) no tiene carácter absoluto e inmovible, pues la propia Ley N° 22.362 y las convenciones internacionales prevén causales de nulidad, que también encuentran sustento en el art. 953 del Cód. Civ..

El art. 24, inc. b) de la Ley N°22.362 califica como nulas aquellas marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

Jurisprudencia

Marcas - Registro de Marcas - Confusión de Marcas - Oposición  
Marcaria

Tribunal: Cám. Nac. de Apelaciones en lo Civil y Comercial  
Federal

Autos: Tasselli, Sergio c/La Gruta SRL s/Cese de Oposición al  
Registro de Marca

Fecha: 13-03-2015

Corresponde hacer lugar a la oposición deducida por el demandado frente a la solicitud de marca de la actora para distinguir productos de las clases 29, 30 y 35, en tanto la expresión preponderante de la marca solicitada es idéntica a la de la oponente produciéndose la existencia de una similitud confusionista, y si bien la marca del oponente (clase 32) fue inscripta en un renglón distinto de aquéllos

solicitados por el actor, lo cierto es que el titular de una marca en una clase puede traspasar las fronteras de su título y oponerse al registro de un signo idéntico o confundible requerido para una clase distinta, cuando exista superposición o interferencia de los productos en grado tal que puedan provocarse confusiones en cuanto a la procedencia de éstos, máxime cuando la actora solicitó el registro sin hacer mención a la actividad comercial que desarrolla y sin saberse, por lo tanto, a cuál de los productos comprendidos en las clases involucradas el signo será aplicado.

El art. 3, inc. a) y b) de la Ley N° 22.362 prohíbe el registro de una marca idéntica o similar a una registrada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios.

Jurisprudencia

Marcas - Registro de Marcas - Confusión de Marcas - Oposición  
Marcaria

Tribunal: Cám. Nac. de Apelaciones en lo Civil y Comercial  
Federal

Autos: Cohen, Nicolas A. c/Calvo Leonor s/Cese de Oposición  
al Registro de Marca

Fecha: 17-03-2015

Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la oposición deducida por la demandada contra el registro de una marca en la clase 30 debido a que los signos son altamente similares y que dicha situación produce confusión directa, en

tanto si bien el actor alegó que utilizó dicha marca durante más de una década insertando a la misma en el mercado, lo cierto es que el signo en cuestión produce confusión con la marca de la demandada, la cual se encontraba registrada con anterioridad, con la prioridad que ello significa.