



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

**Causa N° 4009/11/CA1 “Guarino Marcelo y otro c/ Empresas CMPC SA s/ Cese de oposición al registro de marca”. Juzgado n° 5, Secretaría n° 10**

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil veinte, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos **“Guarino Marcelo y otro c/ Empresas CMPC SA s/ Cese de oposición al registro de marca”**, y de acuerdo al orden de sorteo el doctor **Eduardo Daniel Gottardi** dijo:

I. Que en las presentes actuaciones se presentaron, mediante apoderada, los Sres. Marcelo Guarino y Fernando Guarino entablando demanda contra Empresas CMPC SA a fin de que se declare infundada la oposición que esta última opuso en sede administrativa al registro de la marca “LADY FREE”, acta n° 2.887.564 en la clase 5 del nomenclador marcario internacional (conf. fs. 18/22). Con costas.

Al contestar la acción, la demandada solicitó su rechazo, con costas y reconoció haber efectuado dicha oposición con fundamento en el registro de sus marcas “LADY SOFT”, reg. n° 2.010.392/3/4/5/56, n°2.862.357/8/9; “LADYSOFT” n° 1.751.176 y “LASYSAN OVALET” n° 1.745.148, todas de la clase 5 del nomenclador.

Mediante el pronunciamiento de fs. 522/527 el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y en consecuencia declaró infundada la oposición deducida por la accionada al registro de la marca reseñada en el primer párrafo, imponiendo las costas del juicio a la vencida.

Para así decidir, comenzó por señalar que las únicas marcas de la demandada -utilizadas en sede administrativa como



fundamento de su oposición- que se encuentran vigentes son: “LADYSOFT”, acta n° 2.010.393 y n° 2.385.938, cuyos vencimientos operan los días 9.2.25 y 9.8.20 (conf. surge de fs. 313 y 459), y por tal motivo son las que tendría en cuenta para resolver el presente conflicto (ver esp. 523 vta., punto II, último párrafo).

Sentado ello, admitió que ambas partes poseen interés legítimo en los términos del artículo 4 de la ley 22.362. A continuación, procedió al cotejo de las marcas en pugna, haciendo una breve reseña de las pautas que deben tenerse en cuenta al momento de efectuar el mismo.

En primer lugar, señaló que no existen semejanzas en los planos gráfico y fonético aun cuando la voz “Lady” coincide en el conjunto de ambas partes. Destacó que las disímiles letras que componen las palabras “Free” y “Soft” le otorgan al signo de la pretensora fuerza distintiva suficiente para dotarlo de originalidad. Destacó que por estar expresadas en idioma extranjero, serán reputadas como marcas de fantasía para una parte del público consumidor, agregando que para aquellos que sí conocen el idioma inglés la confusión no será posible en la medida que los mencionados términos poseen distinto significado.

En lo atinente al plano conceptual u ideológico, señaló el magistrado que la voz “Lady” se trata de una palabra reiteradamente utilizada en los registros marcarios de la clase 5 del nomenclador, convirtiéndose así en un elemento de uso común y por tanto, débil e insusceptible de ser monopolizado. De tal manera, “Free” y “Soft” presentan grandes diferencias también en este plano de comparación.

Para finalizar, destacó el uso dado por el actor a la marca solicitada a lo largo del tiempo.

El fallo fue apelado por la parte demandada a fs. 538 y vta. (ver auto de concesión de fs. 539). A fs. 553/556 vta., expresó





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

agravios, cuyo traslado contestó la contraria mediante presentación de fs. 563/567.

Hay, también, recursos contra la regulación de honorarios (ver fs. 528, 532, 534, 536, 537, 544 y 545), que serán tratados al final del acuerdo, según las conclusiones a las que el Tribunal arribe (arg. art. 279 del Código Procesal).

**II.** La recurrente se agravió del argumento principal apuntado y de otros -también esgrimidos por el *a quo*- que no resumí dado que a mi juicio el eje de la cuestión a resolver pasa por lo sintetizado precedentemente, y por algunas razones más sobre las que me expediré luego.

**III.** Así reseñada la causa en los aspectos sustanciales que interesan en esta instancia, y antes de entrar al estudio de las cuestiones traídas a esta Alzada, que juzgo necesarias frente al tenor de los agravios; señalo que no he de seguir a las apelantes en todos y cada uno de sus planteamientos, limitándome en el caso, a tratar sólo aquellas que son “conducentes” para la correcta adjudicación de los derechos que les asisten. Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha estimado razonable esta metodología de fundamentación de las decisiones judiciales (confr. doctrina de Fallos: 265:301; 278: 271; 287:230; 294:466, entre muchos precedentes).

**IV.** Como es sabido, los signos marcarios deben ser claramente distinguibles (art. 3, incs. “a” y “b” de la ley de marcas), pues de otro modo no es posible satisfacer los objetivos del régimen marcario: la protección de las buenas prácticas comerciales y el amparo de los consumidores (confr. Corte Suprema, Fallos 255:26, 257:45, 259:282; 267:360 y 272:290, entre otros).

Esa fácil distinción, indispensable para evitar la confusión, debe ser posible, con arreglo a una consolidada pauta jurisprudencial, en un cotejo sucesivo y no simultáneo, colocándose el



juzgador en el lugar del público y procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca el recuerdo del otro y crea de ese modo la llamada “similitud confusionista” (Sala II, causa 10.391/00 del 19-8-03 y sus citas, entre muchas otras; Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, 7º edición, pág. 200 y siguientes). Creo pertinente señalar, asimismo, que la confrontación de los signos debe hacerse tomándolos como totalidades, sin seccionamientos artificiales.

No obstante lo dicho, cabe remarcar que al momento de definir este tipo de litigios es de suma importancia observar con especial atención las circunstancias adjetivas propias de la causa, a fin de arribar a la verdad jurídica objetiva al momento de sentenciar. No puede limitarse mi análisis a una estructura meramente teórica sino que debo ponderar con realismo los concretos intereses en juego, pues será este el mejor modo de conseguir un resultado que se adecue a la exigencia de justicia efectuada por las partes (conf. CSJN, Fallos 272:290; 279:150, entre otros y antecedentes de la Sala III, causa n° 13.546/04 del 23.11.04, n°2.111/02 del 17.05.07, n°5.419/08 del 14.10.10 y n° 11.225/07 del 22.08.2013, entre otras).

Así, el análisis sobre la presunta confundibilidad de los registros debe efectuarse sopesando si dicha circunstancia se presenta frente al público consumidor en los términos planteados en la *litis* por la oponente, toda vez que su protección frente a posibles confusiones representan el bien jurídico a resguardar por parte del legislador y juzgador.

V. Hecha esta aclaración, y entrando directamente al estudio de la cuestión traída a conocimiento, adelanto que de acuerdo a mi criterio corresponde confirmar la sentencia apelada, ello así por los motivos que a continuación expondré.

Lo cierto es que los agravios expresados por la apelante son débiles e insuficientes para torcer su suerte en esta instancia en la medida que mediante ellos expone su desacuerdo con la decisión del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

*a quo* pero omite atacar de manera concreta y razonada los argumentos por él vertidos al decidir.

Cabe señalar que el magistrado de grado destacó que de las constancias de la causa se desprende que la voz “Lady” es de uso común en la clase 5 del nomenclador internacional, lo que impide su monopolización por parte de cualquiera que decida utilizarla.

Al respecto, conviene recordar que los elementos de uso común son así denominados por una de dos razones: o por estar contenidos en varias marcas o bien por ser evocativos del producto o de alguna de sus características. Cualquiera podría incluirlos en una marca, siempre que fuera inconfundible con otras anteriores (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Novena edición actualizada y ampliada, Ed. AbeledoPerrot, págs. 62, 81, 228 y ss.).

Tal como sostiene el autor citado, lo que debe ponderarse en estos casos es si existe confundibilidad con marcas anteriores. Vale decir, no está prohibida la posibilidad de registrar marcas constituidas por partículas de uso común y en todo caso, quien lo haga, no podrá pretender un monopolio sobre las mismas y deberá tolerar la coexistencia con otras marcas que también las utilicen.

El juez de la anterior instancia, expuso que de la contestación de oficio del INPI obrante a fs. 166/167, se desprende con nitidez que la voz “Lady” es de uso común en la clase 5 y más allá de sus alegaciones lo cierto es que la demandada no ha acreditado en absoluto que esto no sea cierto. En efecto, se limitó a asegurar -sin demostrarlo- que las otras marcas que utilizan la voz “Lady” en dicha clase, cubren productos distintos a las toallas higiénicas o protectores femeninos que ella comercia, o bien la usan para integrar frases que se diferencian conceptualmente de su marca “Lady Soft”.

Por otro lado, no puede soslayarse que es la propia demandada quien al expresar agravios destaca el carácter evocativo de la voz “Lady” (ver fs. 554, 3.1). Se ha dicho que la marca evocativa



da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, lo que la convierte en una voz débil a fines de su registro (conf. CNCCFed, Sala I, causa n° 312/96 del 23.03.96).

Al respecto, esta Sala tiene dicho que los titulares que adopten estas clases de distintivos deben saber que no pueden pretender monopolio alguno sobre los mismos, de tal modo que quien obtiene un registro de esta especie conoce de antemano que se encuentra expuesto a tener que soportar eventuales injerencias de otras marcas que incluyan los mismos elementos que componen la suya (Conf. causas n° 772/00 del 16.12.04 y sus citas y n° 5.029/09/CA2 del 23.09.16).

Dicho esto, conviene destacar que en cuanto a las desemejanzas señaladas por el juez en punto a las voces “Free” y “Soft”, nada ha dicho la apelante que permita controvertirlo (ver fs. 555, pto. 3.2 y fs. 556).

Por último, cabe señalar que el agravio mediante el cual la accionada critica la decisión del sentenciante de tener por acreditado el uso pacífico que de su marca vendría haciendo el actor desde hace muchos años, carece de la fuerza convictiva necesaria pues apenas dedica un párrafo al punto en cuestión en el cual no hace -siquiera de manera tangencial- referencia alguna a la documentación que el juez utilizara e individualizara como fundamento de lo decidido.

En tales condiciones, no cabe sino confirmar el fallo apelado e imponer las costas de Alzada a la demandada vencida.

**VI.** Como consecuencia de lo dicho en los considerandos precedentes, juzgo que entre las marcas involucradas no media un acercamiento confusionista ni tampoco riesgo de asociación con un origen común, ponderando especialmente la actividad a la que cada





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

una de las partes se dedica, de manera que propongo confirmar el fallo apelado.

Por los fundamentos expuestos, con el objeto de salvaguardar los fines esenciales de la ley de marcas, que protege la buena fe de los consumidores y las sanas prácticas comerciales (Corte Suprema, Fallos 272:290; 279:150), voto pues, por confirmar el fallo apelado y en consecuencia, hacer lugar a la demandada declarando infundada la oposición efectuada por Empresas CMPC SA en sede administrativa al registro de la marca LADY FREE, Acta n° 2.887.564 de la clase 5 del nomenclador internacional. Las costas de Alzada son a cargo de la demandada en su carácter de vencida (arts. 68, primera parte del Código Procesal).

Así voto.

Los doctores Ricardo Gustavo Recondo y Guillermo Alberto Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe.

Buenos Aires, 22 de octubre de 2020.

**Y VISTO:** lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE:** confirmar el fallo apelado y en consecuencia, hacer lugar a la demandada declarando infundada la oposición efectuada por Empresas CMPC SA en sede administrativa al registro de la marca LADY FREE, Acta n° 2.887.564 de la clase 5 del nomenclador internacional. Las costas de Alzada son a cargo de la demandada en su carácter de vencida (arts. 68, primera parte del Código Procesal).



Una vez que quede firme la presente resolución, se procederá a la regulación de los honorarios correspondiente.

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

**Ricardo Gustavo Recondo**

**Guillermo Alberto Antelo**

**Eduardo Daniel Gottardi**

---

*Fecha de firma: 22/10/2020*

*Firmado por: GUILLERMO ALBERTO ANTELO, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: VERONICA HEILBRON, SECRETARIA DE CAMARA*

*Firmado por: EDUARDO DANIEL GOTTARDI, JUEZ DE CAMARA*



#16091162#269740813#20201022082201841