

LA CÁMARA DECLARÓ INCONFUNDIBLES LA MARCA “VIGNES DES ANDES” CON RESPECTO A “AV ANDEAN VIÑAS”, “ANDEAN VIÑAS” y “ANDEAN VINEYARDS”

Por Patricio Albornoz y María Florencia Bossi



En un fallo de fecha 12 de junio de 2017, en los autos “Vignes Des Andes S.A c/ Grupo Peñaflor s/ Cese de oposición al registro de marca”, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia dictada por el juez de primera instancia, mediante la cual se había declarado infundada la oposición presentada por Grupo Peñaflor contra la solicitud de la marca Acta 3.046.049 “VIGNES DES ANDES” en clase 33 (que incluye principalmente los productos vínicos y otras bebidas alcohólicas), con fundamento en los registros “AV ANDEAN VIÑAS”, “ANDEAN VIÑAS” y “ANDEAN VINEYARDS” inscriptos en la misma categoría.



Al igual que el magistrado de primera instancia, la Sala sostuvo la inconfundibilidad entre los signos.

El juez de primera instancia había sustentado el decisorio, principalmente, en el carácter de vocablo de uso común de la partícula “ANDE” en la clase 33 mencionada, considerando además que, si bien los signos “VIGNES DES ANDES” y “ANDEAN VINEYARDS” poseían el mismo significado en idioma francés e inglés respectivamente, debido a la relativamente inferior difusión del francés, tales términos debían ser considerados como una expresión “*prácticamente de fantasía*”. Por último, justificó también la posibilidad de coexistencia en las diferencias que agrega el componente gráfico en la marca “VIGNES DES ANDES”.

Contra esta decisión, Grupo Peñaflor apeló argumentando, entre otras cuestiones, que el cotejo realizado por el juez de primera instancia no había tomado las marcas en su conjunto sin realizar desmembraciones, sino que había segmentado los signos, focalizándose únicamente en el vocablo “ANDE” y su carácter de uso común en la clase. Asimismo, argumentó que la sentencia resultaba contradictoria al reconocer el idéntico significado conceptual entre los signos, y a pesar de ello declarar su

inconfundibilidad. La apelante también sostuvo que los componentes gráficos de los signos resultaban confundibles, ya que ambos incluían representaciones de montañas.

La decisión de la Cámara fue confirmar el fallo de primera instancia, declarando la inconfundibilidad de las marcas en pugna. Los argumentos para fallar en tal sentido fueron similares a los del fallo recurrido, destacando que el registro de Grupo Peñaflor incluye la partícula de uso común ANDE, precisando que la circunstancia que una palabra de uso común integre el registro, si bien impide monopolizar su uso, no determina por sí sola que sea irregistrable. También dice el fallo que Grupo Peñaflor *debe asumir las consecuencias de emplear en las marcas de las que resulta titular un vocablo de uso general; decisión propia que acarrea que deba coexistir con las marcas anteriores y posteriores que contienen el mismo elemento de uso común*¹, agregando además que los productos distinguidos por las marcas en cuestión no estaban dirigidos al público en general, sino a un determinado sector (los consumidores de bebidas alcohólicas), siendo este último un público calificado, el cual pone especial cuidado en la adquisición de tales productos, resultando en consecuencia menos factible la confusión.

Resulta pertinente reparar en la forma en que, tanto el juez de primera instancia como la Cámara han realizado el cotejo de los signos centrándose en el vocablo “ANDE” por sobre la apreciación del conjunto.

En nuestra opinión, si bien es cierto que el vocablo ANDE resulta de uso común en la clase, la sentencia omite ponderar en su totalidad la cercanía y *similitud conceptual* que los conjuntos proyectan aún en inglés y francés y el peso que tradicionalmente tiene éste punto del cotejo. Asimismo, no compartimos que **para el público de la clase en cuestión** la marca en francés “VIGNES DES ANDES” con significado tan asequible en español pueda resultar *“prácticamente de fantasía”*.

Finalmente resaltamos que la sentencia comentada menciona como principios elementales en la materia los siguientes: *“1- Que debe estarse **más a las semejanzas que a las diferencias** entre los registros enfrentados; 2- Que **basta que el parecido se presente en alguno de los tres campos del cotejo -gráfico, fonético o conceptual-** para que se justifique vedar la coexistencia; 3- Que es bien conocido el valor que, en esta materia, tiene la impresión que deja la aprehensión prerreflexiva de los signos enfrentados”*². Sin embargo, en la presente decisión, pareciera adoptarse una postura diferente, que podría debilitar la tutela de las sanas prácticas comerciales y protección del público consumidor, tradicionalmente medulares al sistema de marcas.

1. El destacado nos pertenece.

2. El destacado nos pertenece.