

NULIDAD DE MARCAS

La Cámara enfatiza la necesidad de que el público consumidor identifique en forma directa los productos con la marca objeto del reclamo y que no se trate de un signo secundario.

Por Patricio Albornoz y María Florencia Bossi



En un fallo de fecha 16 de mayo de 2017, en los autos “Nike Argentina SRL c/ Pace Susana s/ nulidad de marca”, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la sentencia de Primera Instancia que había hecho lugar al pedido de nulidad de Nike Argentina S.R.L. (“Nike Argentina”) de la marca “ZOOM” (registrada a nombre de la señora Susana Pace).

El juez de Primera Instancia hizo lugar al reclamo de la actora, quien había solicitado que se declarara la nulidad del registro la marca “ZOOM”, en clase 25 (Reg. N° 2.047.506), con fundamento en el uso notorio y a escala mundial de la marca “NIKE ZOOM” y en el artículo 24 incisos b y c de la Ley de Marcas N° 22.362, que dispone: *“son nulas las marcas registradas (...) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero (inciso b); para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto (inciso c)”*.

Asimismo, en Primera Instancia, el magistrado rechazó la reconvenición de la demandada en la que se solicitó que se condene a Nike Argentina a cesar en el uso indebido de la marca y al pago de daños y perjuicios.

De acuerdo con los hechos que detalla el fallo, Nike Argentina utilizaba desde el año 1999 el signo “ZOOM” acompañando su marca “NIKE” (“NIKE ZOOM”) para identificar un tipo especial de zapatillas, las cuales poseían una tecnología basada en la inclusión de cámaras de aire para lograr la reducción del impacto contra la superficie. Sin embargo, la compañía no había registrado esa marca en Argentina.

Por su parte, la demandada había comenzado en 2003, junto con otros dos socios, un proyecto de venta de indumentaria destinado al mercado joven, utilizando la marca “ZOOM” para identificar sus productos. Si bien en 2003, el signo se encontraba registrado en la clase 25 a nombre de una empresa fabricante de plástico, al no mediar renovación del mismo, la señora Pace logró el registro de la marca “ZOOM” a su favor el 19 de octubre de 2005.

Los argumentos del juez de Primera Instancia para hacer lugar al reclamo de Nike Argentina fueron el carácter notorio de la marca “NIKE”, receptando además que la compañía había asociado a la misma el término “ZOOM” para la identificación de un tipo especial de calzado deportivo y la posibilidad de que, al tener las partes actividades comerciales similares (venta de indumentaria / venta de calzado), el prestigio de la actora podía verse afectado por el uso del signo por parte de la señora

Pace. En consecuencia, si bien el juez no consideró que hubiera una intención especulativa por parte de la demandada (supuesto del inciso c del artículo 24 de la Ley de marcas), sí admitió que la demandada había realizado el registro del signo *conociendo o debiendo conocer que el mismo pertenecía a un tercero* (inciso b del citado artículo).

La señora Pace apeló la sentencia argumentando que al momento de solicitar el registro del signo "ZOOM" no existía ningún otro en la clase con dicho vocablo, y que previo al año 2003, la marca había sido explotada por Panamericana de Plásticos S.A., por lo que no resultaba posible que Nike Argentina la hubiera utilizado legítimamente como marca de hecho.

La Cámara, si bien admitió el uso de la marca en disputa por parte de Nike Argentina, destacó que el signo no era utilizado por ésta en forma aislada sino únicamente como un aditamento a su marca célebremente conocida "NIKE" y que la misma estaba destinada a distinguir únicamente cierta línea de productos dentro de los que componen su oferta. En tal sentido, el tribunal recalcó la necesidad de que quien solicita la nulidad de una marca en base al uso previo del mismo signo, acredite que el signo que invoca como propio le ha servido a lo largo del tiempo para **distinguir sus productos y generar una clientela determinada**. Sobre esta cuestión sostuvo que Nike Argentina no había logrado acreditar tal extremo, en tanto que de acuerdo a las constancias del expediente, el público consumidor no identificaba a las zapatillas de la actora bajo el signo "ZOOM", sino que el signo relevante continuaba siendo la célebre marca "NIKE".

Asimismo, la Cámara rechazó la presunción de que la señora Pace debía conocer que el signo "ZOOM" pertenecía a la actora, habida cuenta la ausencia de renombre de dicha partícula, asociada a los productos de Nike Argentina, al momento del inicio del emprendimiento de la demandada.

Por otra parte, la Cámara agregó que la gran disparidad en lo que respecta al renombre comercial y tipo de productos, diluía aún más la posibilidad de confusión entre los signos.

Con respecto a la reconvención por cese de uso y daños y perjuicios planteada por la demandada, la Cámara también rechazó el pedido, utilizando justamente el argumento de que Nike Argentina no utilizaba el signo "ZOOM" como su marca, por lo que no era procedente solicitarle que cesara en ninguna actividad ni que tuviere que abonar suma alguna en concepto de daños.

En conclusión, el precedente, más allá de reiterar los requisitos ya conocidos para la procedencia de la acción de nulidad de una marca, hace especial énfasis en la necesidad de que el público consumidor identifique a los productos o servicios en forma directa con la marca objeto del reclamo.