Poder Judicial de la Nación

Oficio Electrónico Judicial - DEO N°:6720884

Tribunal: CCF - JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2- SECRETARIA Nº 4

Expediente: CCF 1900/2018 - JULES TAYLOR HOLDINGS LIMITED c/ TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LIMITED s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA

Destino: 60000001972 - INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-INPI

Motivo: Me dirijo a Usted en referencia a las presentes actuaciones, a fin de hacerle saber lo dispuesto en la Sentencia dictada en autos con fecha 16/02/2022 (fs. 465/470), firmada por el Dr. Marcelo Bruno dos Santos, Juez Federal Subrogante de Primera Instancia, dando cumplimiento a lo ordenado de fs.482.

Asimismo y para mayor abundamiento se adjunta copia del proveído que así lo ordena.

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2

1900/2018

JULES TAYLOR HOLDINGS LIMITED c/ TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LIMITED s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA

Buenos Aires, de agosto de 2022.-

Atento el estado de autos, cúmplase con la comunicación al INPI, dispuesta en la sentencia definitiva de fecha 16/02/22 por sistema DEOX y por Secretaría.

MARCELO BRUNO DOS SANTOS
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

Fecha de firma: 01/08/2022
Firmado por: MARCELO BRUNO DOS SANTOS, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

#31443349#334354719#20220727125157188

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2

Buenos Aires, de febrero de 2022.

Y VISTOS Para sentencia los autos caratulados **“JULES TAYLOR HOLDINGS LIMITED C/ TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LIMITED S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA” (Expte. N° 1900/2018)** que se encuentra para dictar sentencia, de los que

RESULTA

1) A fs. 16/18 se presenta Jules Taylor Holdings Limited, por apoderada, e inicia demanda contra Taylor Fladgate & Yeatman Limited a fin de que se declare infundada la oposición deducida contra la solicitud de registro de la marca “JULES TAYLOR”, acta n° 3.453.526, en la clase 33 del Nomenclador Marcario Internacional, para distinguir solamente “vinos”, con costas.

A fs. 81/96 amplía demanda. Dice que la demandada se opuso con fundamento en la confundibilidad con la marca de su propiedad “TAYLOR´S”, registro n° 2.381.407, en la clase 33 del Nomenclador Marcario Internacional.

Se explaya acerca del interés legítimo que le asiste a su mandante en el registro de la marca en cuestión, señalando que Jules Taylor es la enóloga y propietaria de Jules Taylor Holdings Limited. Explica que Marlborough es la región que pone la hierba veraniega distintiva del Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda en el mapa mundial y que Jules Taylor busca la expresión única de la región en su vino “Jules Taylor Sauvignon Blanc”, el cual ganó varios reconocimientos importantes.

Subraya que desde hace 17 años es una de las enólogas más prestigiosas de Nueva Zelanda y sus vinos son reconocidos mundialmente. Pone de manifiesto que constituye una compañía importante en el rubro y que posee registros en el exterior.

Apunta que posee registros y solicitudes de la marca “JULES TAYLOR” en otros países como ser: Estados Unidos, Australia, Costa Rica, Japón, Nueva Zelanda, Perú y Singapur.

Formula el correspondiente cotejo marcario entre la marca requerida y la oponente, y concluye que resultan inconfundibles.

Resalta que la marca de la demandada coexiste con cuantiosos registros que están formados únicamente o junto a la palabra “TAYLOR”, incluso coexisten dos en la misma clase 33.

Indica que el hecho de que la marca de la demandada posea notoriedad en el mundo del vino, aleja toda probabilidad de asociación del origen de la misma y, por ende, no se induciría al consumidor a engaño alguno.

Hace hincapié en que la demandada tiene registrada la marca “TAYLOR´S” para proteger solamente: bebidas alcohólicas (excepto cervezas); vino oporto.

Sostiene que el vino y el oporto son productos distintos, orientados a un público determinado, con un grado de especialización en la materia.

Explica que al ser el oporto una denominación de origen, la etiqueta ya posee características determinadas que alejan las posibilidades de confusión respecto de su solicitud.

Ofrece prueba, funda en derecho su posición y solicita que se haga lugar a la demanda en todos sus términos.

2) A fs. 97 se imprimió a la presente causa el trámite de los juicios ordinarios.

3) A fs. 182/198 se presenta Taylor Fladgate & Yeatman Limited, por apoderado, y contesta la demanda, cuyo rechazo peticiona con costas.

Formulada la negativa de los hechos invocados en el escrito de inicio, reconoce la copia del acta de mediación.

Relata que Taylor es una de las bodegas de vino oporto más famosas y antiguas del mundo fundada en 1692 por Job Bearsley, un mercader inglés que llegó a Portugal en ese año, y que se dedica exclusivamente a la producción de vino oporto.

Taylor tiene su sede en el distrito de Oporto y en el Valle del Douro, es considerada una de las mejores casas productoras de vino oporto envejecido en madera y sus productos se comercializan en todo el mundo.

Sostiene que si se cotejan las marcas en forma sucesiva y no simultánea, dándole especial relevancia al primer impacto, resulta claro que las mismas son confundibles.

Resalta que ninguna marca en la clase 33 del Nomenclador Marcario Internacional contiene la palabra “TAYLOR”, por lo que no advierte que ese término sea de uso común en la clase.

Manifiesta que su marca es notoria y que, por esa razón, merece una protección especial tendiente a evitar la concurrencia en el registro y el uso de marcas confundibles que intenten aprovecharse de su prestigio y reputación.

Destaca que su marca cubre todas las bebidas alcohólicas con excepción de cervezas, y no sólo el vino oporto, y la actora pretende identificar con su marca solamente vinos, por lo que la superposición de productos es manifiesta.

No comparte con el actor que los consumidores de su producto son un público calificado porque más allá del prestigio que tienen sus vinos, los cuales son considerados de “alta gama”, no dejan de ser productos que se venden en una vinoteca, donde también se comercializan los vinos de la actora, y no solo productos de destacado valor.

Afirma que, si bien no desconoce que actualmente Taylor se dedica exclusivamente a la comercialización de vinos oporto, el alcance de su registro le permitiría en el futuro identificar con su

marca otros tipos de vinos o bebidas, y no existen motivos para privarla de ese derecho, como pretende la actora.

Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

4) A fs. 201 se abren las presentes actuaciones a prueba, la que fuera producida según constancias obrantes a fs. 203/435. A fs. 437 queda el expediente a los fines del art. 482 del C.P.C.C., no haciendo uso de ese derecho ninguna de las partes.

5) A fs. 447 se intimó a la demandada para que informe el estado actual de su marca fundamento de oposición, lo que fue cumplido a fs. 448/453.

6) A fs. 464 se llaman autos para sentencia.

CONSIDERANDO:

I) Ante todo, me interesa aclarar que resulta innecesario analizar todos y cada uno de los planteamientos de las partes, por lo que ceñiré mi pronunciamiento a exponer las razones que estimo conducentes para la justa composición del diferendo (Fallos: 265:301; 278:271; 287: 230; 294:466).

Me atengo así a la jurisprudencia que considera que este criterio de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Dicho criterio es recibido también, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal.

II) Los presentes actuados reconocieron su causa en la oposición deducida por la demandada a la solicitud del registro de la marca “JULES TAYLOR”, acta n° 3.453.526, en la clase 33 del Nomenclador Marcario Internacional, para distinguir solamente “vinos”.

Tales extremos resultan del expediente administrativo que en copia luce en fs. 1/11 y, en lo que atañe a la marca oponente, de las

constancias del I.N.P.I. incorporadas a la causa a fs. 448/453 y que da cuenta de su actual vigencia y titularidad por parte de la accionada de la marca “TAYLOR´S”, registro n° 2.381.407, renovada mediante acta n° 3.924.755, en la clase 33 del Nomenclador Marcario Internacional a los fines de proteger solamente bebidas alcohólicas (excepto cervezas) y vino oporto.

III) En cuanto al interés legítimo de la actora cuestionado en la oposición, corresponde referir que la ley 22.362 amplió considerablemente el espectro de quienes pueden ser titulares de marcas pues ya no es condición para ello -como exigía el art. 6°, de la ley 3975- ser "industrial, comerciante o agricultor". En la actualidad, el art. 4° de la ley vigente sólo exige que el solicitante de una marca tenga un interés legítimo en obtener su registro; situación no siempre fácil de demostrar al tiempo de la presentación de la solicitud, pero que puede ser verificado en función del conjunto de circunstancias y atendiendo a los hechos subsiguientes, por lo que no es apropiado seguir en este punto un criterio de estrictez, bastando para tener por cumplido el recaudo legal la intención de usar la marca o bien el carácter defensivo de la peticionada. Trátase, en definitiva, de que el registro solicitado tenga una finalidad acorde con el sistema legal, esto es, que responda al propósito de ser realmente utilizada para distinguir productos o servicios o, al menos, cumpla el papel de defensa de la misma marca empleada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases o forme parte de la designación de una actividad (art. 26, segundo párrafo, de la Ley de Marcas) *(conf. CNCCFed., Sala II, causa n° 1542/97 del 29/11/00 y sus citas).*

Dichas circunstancias aparecen corroboradas con las manifestaciones efectuadas por la accionante y la prueba documental agregada a la causa a fs. 26/43, sobre la cual la demandada reconoció que las impresiones corresponden a los sitios de internet referidos (fs.

422/423), la que da cuenta de la actividad que desarrolla relacionada con la comercialización de vinos en otros países.

En lo referente al interés que le asiste al opositor, se desprende de la documentación incorporada a la causa a fs. 448/453 y de la prueba documental incorporada con el escrito de inicio, sobre la cual la actora reconoció que las impresiones correspondían a los sitios web informados (fs. 422/423), la titularidad de la marca que fundamenta la oposición, como así también la actividad que despliega relacionada con el vino oporto.

IV) Ello así, corresponde directamente establecer si la marca pretendida es susceptible de coexistir con la registrada por la demandada.

Para ello, debe tenerse en cuenta que los conflictos marcarios, tan estrechamente ligados a la vida de la industria, el comercio y al desarrollo de ciertas actividades civiles deben ser resueltos con criterio realista, atendiendo a los reales intereses en juego de ambas partes y no reduciéndolos -salvo que no quede otro remedio- a una mera confrontación abstracta de los signos. Así lo destacó, hace años, la Corte Suprema *(Fallos: 237:299)* y similar criterio sigue la Excma. Cámara del fuero, haciendo hincapié en la necesidad de ponderar –para discernir una respuesta justa- las circunstancias adjetivas o peculiares de la causa, a la luz de los fines de la Ley de Marcas *(Fallos: 272:290; 279:150; CNCCFed. Sala II, causa n° 2.231/03 del 30/05/06 y sus citas).*

V) Pues bien, realizaré el cotejo entre la marca pretendida por la actora “JULES TAYLOR”, acta n° 3.453.526, y la marca “TAYLOR´S”, acta n° 2.947.153, renovada mediante acta n° 3.924.755, de la demandada, todas en la clase 33.

En lo que respecta al cotejo en sí, es dable destacar —como criterio a meritar por parte del juzgador— que, para decidir esta clase de conflictos, debe colocarse en el lugar del consumidor y dejarse

llevar, ante todo, por la impresión de conjunto, la aprehensión espontánea que dejan las designaciones, sin desmenuzarlas, examinándolas de manera sucesiva y no simultánea *(conf. CNCCFed., Sala III, causa nº 7082/01 del 24/7/08 y sus citas).*

Como principio, tanto las marcas como los nombres comerciales presuntamente confundibles deben ser aprehendidos, a los efectos del cotejo, en su integridad. En ciertas circunstancias, sin embargo, es evidente que la fuerza distintiva está asentada sólo en uno de los elementos que integran el conjunto. Ello ha llevado al Tribunal, en tales casos, a centrar el análisis en el elemento principal, como así también a señalar la escasa importancia distintiva de las palabras o siglas que indican el tipo de sociedad de que se trata, o el de los términos de uso común o genérico *(conf. CNCCFed., Sala II, causa nº 5.148 del 05/06/87).*

Desde el plano gráfico ambos signos coparticipan la palabra “TAYLOR” que comprende seis de los ocho caracteres que contiene la marca oponente.

En el caso la diferencia solo estriba en que la marca de la demandada se agrega “´S”, que en la gramática inglesa se utiliza para indicar que algo pertenece a alguien o es propio de alguien o algo.

Esta similitud en el plano gráfico lleva a que fonéticamente ambos signos suenen parecidos ya que en el registro pretendido por el actor se le adiciona un nombre de pila a la marca de la demandada.

En el caso, cabe señalar que desde el plano conceptual, debe resaltarse que las voces carecen de contenido ideológico o conceptual (**JULES TAYLOR** vs. **TAYLOR´S**), lo que obliga a captar con mayor atención las diferencias existentes en los campos gráfico y fonético.

Pues bien, hallo que el signo pretendido y la marca ya registrada son confundibles, pues su percepción contagia de inmediato una clara sensación de similitud, en virtud de la elevada

coparticipación de los mismos elementos. Cuando ocurre esa circunstancia, para que los conjuntos adquieran el rasgo de ser de fácil distinción, es preciso que el ingrediente disímil tenga una potencia que permita diferenciarlas y que sea capaz de contagiar su peculiaridad a todo el conjunto, a fin de no producir el recuerdo de la marca opuesta *(conf. CNCCFed., Sala II, causa nº 7.542/09 del 18/09/13).*

En el caso, no existen elementos que revistan ese potencial, pues el término "JULES" adolece de la aptitud diferenciadora para otorgarle a la marca pretendida la suficiente distintividad para el público consumidor.

En la especie, considero que se verifica que "TAYLOR" es el vocablo que posee la fuerza que lo singulariza toda vez que es el elemento que sobresale nítidamente dentro de los conjuntos y es el que desempeñara más cabalmente la función marcaria, atrayendo la atención de los compradores. En cuanto a la de la actora, debo decir que la palabra restante (JULES) impresiona como un ingrediente secundario de la marca básica. Consecuentemente, centrando la comparación de los signos en la expresión preponderante de la marca solicitada, se advierte que ella es semejante a la de la oponente, lo que conlleva a admitir la existencia de una similitud confusionista. Si se permitiera la irrupción en el mercado de las bebidas alcohólicas de un conjunto que se identifique con la expresión "JULES TAYLOR" –como solicita la actora-, es bastante probable que se suscitaran equívocos por parte de los compradores no sólo en cuanto al producto en sí sino también respecto de su origen *(conf. CNCCFed., Sala III, causa nº 1572/12 del 18/05/21).*

Se ha dicho que la mayor importancia que debe atribuirse a las semejanzas del conjunto por sobre las diferencias de detalle es otro de los principios básicos sentados de antiguo en la jurisprudencia. El mismo parece ser sensato, porque la confundibilidad implica, por si, la

existencia de diferencias, en ausencia de las cuales estaríamos ante un caso de identidad de signos. Pero estas diferencias han de ser de detalle para que la confusión sea posible, pues cuando dominan el conjunto ya no es más factible el error del consumidor o, en otros términos, no es más posible el desvío de clientela en perjuicio del titular de la marca. No es necesario que las semejanzas sean extremadamente concretas o exageradas; no se requiere una perfecta identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión, pero basta una sola causal de confundabilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada *(conf. CNCCFed., Sala III, causa nº 1412/11 del 09/06/21).*

Vemos que los signos enfrentados están destinados a productos similares, lo que puede generar en los consumidores la creencia de que el producto de la actora es la presentación en los mercados de un nuevo producto de su contraria.

Por lo tanto, es indudable que la identidad de los elementos configuran un aspecto que habrá de provocar en forma indudable confusiones o equívocos en el público consumidor *(conf. CNCCFed., Sala II, causa nº 409/99 del 15/10/02).*

VI) Por otro lado, la actora fudamenta su solicitud en que la expresión “TAYLOR” es de uso común. Sin embargo, de la contestación del INPI obrante a fs. 274/361 surge que en la clase donde se suscita el conflicto (clase 33 del Nomenclador Marcario Internacional) con la palabra “TAYLOR” solo se encuentra registrada la marca de la demandada (fs. 277), y que solo dos registros de la clase 33 cuentan con la palabra “TAILOR” (fs. 338 y 355), por consiguiente, ha quedado demostrado que el término “TAYLOR” no es de uso común en la clase 33 del Nomenclador Marcario Internacional.

Por lo tanto, considero que las marcas en litigio son confundibles por el mayor peso de los elementos comunes

(“TAYLOR”) por sobre el disímil (“JULES”), siendo que el público tiene derecho a la tutela de la Ley de Marcas, que prevé que los nuevos signos que pretendan insertarse en el mercado sean claramente distinguibles de los ya existentes, para salvaguardar al consumidor del engaño y preservar las buenas prácticas comerciales *(conf. CNCCFed., Sala I, causa nº 172/02 del 27/05/08 y sus citas).*

Por consiguiente, corresponde rechazar el cese de oposición solicitado por la actora por considerar que el registro peticionado es confundible con la marca oponente.

VII) Las costas del juicio se encuentran a cargo de la actora por no existir mérito para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

FALLO:

1. Rechazando la demanda interpuesta por Jules Taylor Holdings Limited.

2. Imponiendo las costas del juicio a la actora vencida (conf. art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

3. Atendiendo al mérito, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada en autos, a las etapas procesales cumplidas en este litigio, cantidad de marcas involucradas y ponderando en lo pertinente las pautas observadas habitualmente en supuestos análogos por la Excma. Cámara de este Fuero, regulo los honorarios de los profesionales intervinientes, por la demandada, Dra. Maria Cecilia Pérez Junqueira, patrocinante, en 15UMA ($ 97.020) y para el Dr. Gustavo Patricio Giay 40% de dicha suma por apoderado, mientras que los de los letrados de la parte actora, Dra. Silvina Gladis Corazza, patrocinante, en 11UMA ($ 71.148) y los de la Dra. María Alicia Nájera en 40% de dicha suma por apoderada (conf. arts. 16, 19, 20 y 21de la ley 27.423).

El pago de la alícuota del I.V.A., en caso de corresponder, será soportado por la obligada al pago de los emolumentos aquí regulados,

siendo la base imponible el monto de los mismos (conf. CNCCFed., Sala II, causa 9.121 del 26-3-93; CNCom., Sala A, del 21-04-92, pub. en el Diario El Derecho del 02/07/92 y Dictamen D.G.I., División Jurídica “A” del 26/02/92).

Regístrese, notifíquese a las partes mediante cédulas a confeccionar por Secretaría y, una vez firme, comuníquese al I.N.P.I. mediante oficio de estilo y, oportunamente, archívese.

Fecha de firma: 16/02/2022
Firmado por: MARCELO BRUNO DOS SANTOS, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

#31443349#315813176#20220216092652075

Signature Not Verified

Digitally signed by CONSTANZA BELEN FRANCINGUES
Date: 2022.08.11 15:09:56 ART