



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

SIMEONI, ALEJANDRA EDITH Y OTRO c/ ALMUNDO.COM SRL s
/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de octubre de 2023, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Eduardo Daniel Gottardi dice:

I.- Alejandra Edith SIMEONI, Analía Beatriz SPADONI y Romina Vanesa FANCHI solicitaron por Acta 3.351.891, la inscripción de la marca que usan de hecho “MUJERES X EL MUNDO”, para proteger un producto destinado a mujeres a partir de los 40 años, que consiste en idear la totalidad del viaje, armando su logística y acompañando al grupo durante toda la travesía, ocupándose de los trámites burocráticos que pueden requerir los viajes internacionales y coordinar las conexiones entre los distintos medios de transporte, servicio que comercializan por medio de la agencia Naipi Viajes y Negocios –Legajo 9330–, operador responsable del negocio (conf. fs. 33vta.), en la clase 43.

Esta solicitud fue objetada por la empresa de turismo ASATEJ S.R.L., por considerar que resultaba confundible con sus marcas denominativas “ALMUNDO” (Acta 2.646.987); “ALMUNDO” (Acta 2.659.551); “ALMUNDO.COM” (Acta 2.665.372); “GRUPO ALMUNDO” (Acta 2.669.163); y con la marca mixta “ALMUNDO GRUPO” (Acta 2.686.897), todas ellas concedidas en la clase 43 del nomenclador. Invocó como fundamento de su oposición, entre –entre otras razones–, los artículos 3, 4, 8, 13 y demás concordantes de la Ley N° 22.362.

Llevado el conflicto a la etapa de mediación obligatoria requerida por la Ley N° 26.589 (fs. 1) y no habiendo arribado a ningún acuerdo, Alejandra Edith SIMEONI y Analía Beatriz SPADONI promovieron la demanda de autos para que se declare infundada la oposición planteada por su adversario en sede administrativa (fs. 3 a 4 y ampliación de fs. 31 a 46vta.).

Corrido el pertinente traslado, compareció ASATEJ S.R.L., bajo su nueva razón social ALMUNDO.COM S.R.L., cuyo cambio de nominación acreditó mediante la documentación de fs. 57 a 63. En su presentación, luego de realizar una negativa pormenorizada de los hechos expuestos en la demandada, no sólo mantuvo su oposición por las marcas de su titularidad ya mencionadas, sino que también la amplió por el registro “MUJERES ALMUNDO”, ~~concedido por Acta 3.502.642, de la clase 39.~~ Por último,



reconvino por el CESE DE USO de la marca “MUJERES X EL MUNDO” por considerarla confundible con las de su titularidad (conf. presentación de fs. 112 a 133).

La ampliación de fundamentos fue contestada por la parte actora a fs. 138/140 y la mencionada reconvencción a fs. 165/167. La primera de estas presentaciones mereció la réplica de la demandada de fs. 142/143.

II.- Una vez finalizada las tres etapas del proceso ordinario, el señor magistrado de primera instancia dictó sentencia el 17.05.2023. En su pronunciamiento, consideró que a las actoras les asistía el “interés legítimo” exigido por el artículo 4 de la Ley N° 22.362 para obtener el registro marcario solicitado.

Asimismo, dispuso que, para la resolución de la contienda, no iba a tener en cuenta la oposición formulada por la demandada en relación a la marca “MUJERES ALMUNDO”, por haber sido registrada con posterioridad al pedido de inscripción de la marca “MUJERES X EL MUNDO”, realizado por la parte actora.

En cuanto al cotejo de la marca cuyo cese de oposición se persigue con las restantes conjuntos propiedad de la oponente, explicó que el vocablo MUNDO se encuentra incorporada en una gran cantidad de registros marcarios de la clase 43 y es utilizada por muchos titulares registrales con miras a evocar servicios vinculados con la actividad turística, por lo que quien integre su marca con la mencionada palabra, no puede invocar privilegio ni exclusividad sobre ella, estando forzado a tolerar que concurren al mercado otros productos y/o servicios identificados con marcas que coparticipen de ese elemento común o genérico. Por lo tanto, concluyó que sólo estaría facultado para exigir de quien desee registrar una marca con un elemento de uso común, que lo haga agregándole componentes o aditamentos que originen un signo peculiar, dotado de la novedad relativa que exige la Ley de Marcas.

Ello así, reproduciendo principios jurisprudenciales aplicables al caso en torno al modo de practicar el cotejo, resolvió que los signos en conflicto no resultaban confundibles en ninguno de los tres planos practicados (gráfico, fonético e ideológico) y valorando que con el aditamento “MUJERES X EL”, las demandantes le agregaron al término de uso común MUNDO, elementos que bastan para origen a un signo dotado de originalidad o novedad relativa que exige la ley de la materia. Lo expuesto, dijo, permite la coexistencia con los registros de la accionada y no afecta los fines esenciales





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

de la Ley de Marcas, los cuales son, la protección del consumidor y la tutela de las sanas prácticas mercantiles. Por estos motivos, declaró infundada la oposición de Almundo.com S.R.L. y desestimó su reconvencción por cese de uso. Las costas las impuso a la demandada vencida.

Ese pronunciamiento motivó la apelación articulada por la parte demandada el 24.05.2023, quien expresó agravios el 10.07.2023, los cuales fueron replicados por la actora el 01.08.2023. Existen además recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios el 18.05.2023 por bajos y el 24.05.2023 por altos.

Al fundar su recurso, ALMUNDO.COM S.R.L. manifestó que el Juez de grado realizó un incorrecto análisis de la cuestión. Explicó que al concluir que la parte actora tiene un “interés legítimo” para solicitar la marca “MUJERES X EL MUNDO” para distinguir toda la clase 43, incurrió en una contradicción, ya que, de la descripción de los servicios que brindo en su demanda, surge que estos pertenecen a la clase 39. Alegó que para aplicar el derecho de prelación contenido en el artículo 8 de la Ley de Marcas, es necesario que se trate de marcar registradas en una misma clase. Por este motivo, consideró que no se puede ignorar el registro de “MUJERES AL MUNDO” en esta última clase.

Por otro lado, cuestionó que el *a quo* haya considerado al vocablo MUNDO de uso común. Al respecto, argumentó que el mencionado término no es una parte evocativa del servicio, su propiedad o su característica. Según dijo, en la clase 43 existen una gran cantidad de servicios que difieren a los de las partes y que contienen la palabra “MUNDO”. Por lo tanto, no puede ser considerado un término de uso común, ya que es aplicado a servicios diferentes y, por lo tanto, no se superponen.

Continuó relatando que fue ella quién posicionó el vocablo “MUNDO” para los servicios de viajes, siendo su marca reconocida por todo el público consumidor y el comercio turístico nacional, trascendiendo la clase 39 Internacional. Por ello, se irrogó la facultad de ejercer el derecho de exclusión con las marcas que pretendan hacer uso de ese prestigio para su propio beneficio.

Por último, sostuvo que desde un plano ideológico las marcas se confunden, ya que el término MUNDO evoca un mismo tipo de servicio, estos son, los viajes. Afirmó que este vocablo tiene su trascendencia en el mencionado mercado gracias a su esfuerzo, siendo la única intención de las



actoras acercarse lo máximo posible a su marca y así beneficiarse de su prestigio y trayectoria.

III.- Tales son en estrecho resumen los antecedentes de la causa y de modo sintético los términos constitutivos de la Litis. De modo que abordaré los puntos decisivos de este conflicto, que juzgo necesarios ante el tenor de los agravios, advirtiendo que para definir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir a la parte en todos y cada uno de sus planteamientos, ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos, ciertamente con el límite de no alterar los extremos de hecho. Y con referencia a los argumentos en que sustentaré mi voto –sin considerarme constreñido por las exposiciones jurídicas de las partes–, sólo tengo que recordar que es deber de los jueces decidir de modo expreso y preciso las pretensiones deducidas en juicio “calificadas según correspondiere por ley” (art. 163 C.P.C.C.). Y en orden a la selección y valoración de la prueba, a lo dispuesto en el art. 386, última parte del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

IV.- Sentado lo expuesto, estamos en condiciones de entrar en el examen de los agravios que a conocimiento de la Sala propone la recurrente y de las defensas que formula la contraria, sin perder de vista que lo que realmente define la cuestión –en casos como el de autos– es determinar si las marcas son confundibles tengan –o no– elemento de uso común, admitiendo asimismo, que el problema de la confundibilidad no debe ser juzgado en abstracto, sino que se debe ponderar el conjunto de circunstancias para atender con criterio realista, la protección de los intereses en juego.

V.- Ahora bien, en primer lugar, debo mencionar que considero que para el análisis de la presente cuestión no debe ser tenida en cuenta la marca “MUJERES AL MUNDO”, perteneciente a la demandada.

No hay dudas de que ambas empresas son competidoras en el mismo ramo de actividades y es en función de esa realidad comercial es que debo juzgar si existen posibilidades ciertas de confusiones entre las marcas en disputa, careciendo de importancia decisiva la imprecisa clasificación del Nomenclador internacional que podría dar lugar a situaciones contrarias a los fines esenciales de la ley en la materia (conf. CSJN, Fallos: 279:150).

En efecto, desde antiguo la jurisprudencia ha decidido que la clasificación del nomenclador oficial no traza límites infranqueables que –por sí solos– sirvan para deslindar con precisión los productos incluidos en cada





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

una de ellas (conf. esta Sala, causa n° 4605/2014 del 21.12.2018 y sus citas). Resultando de tal manera que en la práctica se advierte la posibilidad de confundir productos encasillados en distintas clases.

Y ello es así porque sobre el principio de especialidad prevalece el propósito general de proteger al público consumidor y propender las prácticas comerciales honestas.

Nótese que la demandada afirma en su expresión de agravios que su marca “ALMUNDO” es reconocida en su rubro y trasciende la esfera de la clase 39 a la 43, ya que presta servicios de turismo y afines que involucran a ambas clases.

Es decir, se tratan de servicios que pueden encontrarse catalogados en más de una clase, pudiendo, en caso de admitirse la subsistencia de signos marcarios confundibles, ocasionar perjuicios a los consumidores.

Por lo tanto, el hecho de que la marca “MUJERES AL MUNDO” haya sido registrada en la clase 39, no es argumento suficiente para negarles a las actoras el derecho de prelación que les asiste por haber solicitado la inscripción de su marca con anterioridad.

VI.- En lo que respecta al cotejo de los restantes conjuntos, cabe recordar que reiterada jurisprudencia ha dicho que cuando las marcas son evocativas, puede suceder que su “su capacidad distintiva” se recienta o debilite. Están han sido catalogadas como “marcas débiles”, debido a que todo productor o comerciante tiene el derecho de evocar en sus signos marcarios las características u aspectos del producto o servicio, de modo que el titular de una marca que posea un carácter de este tipo está en cierto sentido obligado a tolerar la irrupción de otras marcas que evoquen similares extremos (conf. esta Sala, causas n° 4092/2011 del 26.08.2016 y 9717/2004 del 23.06.2014, entre otras). Esto, claro está, siempre que el registro que se solicita contenga otros signos que permitan distinguirse entre sí, como lo exige la jurisprudencia en base al art. 3, inc. a) y b) de la ley n° 22.362.

La demandada esgrime en sus agravios que al contener la marca de la parte actora la palabra MUNDO, resulta confundible con los sus registros “ALMUNDO”, “ALMUNDO.COM”, “GRUPO AL MUNDO” y “ALMUNDO GRUPO”. Sin embargo, el mencionado vocablo evoca una



característica de los servicios que presta, esto es, viajes por el mundo. Esto quiere decir que debe tolerar que las accionantes conformen su signo marcario con este término, atento a que lo hacen en clara referencia a sus servicios.

Por otro lado, en cuanto a que los restantes elementos del conjunto, estos son, “MUJERES X EL”, considero que lo distingue y singulariza, en lo que aquí interesa, de las marcas pertenecientes a la oponente –conclusión lógica a la que considero se puede arribar de un simple cotejo de los conjuntos opuestos–.

Tampoco se encuentra similitud alguna si se comparan las marcas mixtas. Los símbolos y la tipografía utilizados en cada uno los diferencian notoriamente.

Por estos motivos, concluyo que el registro de la marca solicitada por las actoras y su utilización no le ocasiona perjuicio alguno a la oponente.

VII.- Para finalizar, resulta conveniente mencionar que se llegaría a igual conclusión, incluso, si en el análisis de la cuestión se tuviera en cuenta la marca “MUJERES AL MUNDO”.

Ambos conjuntos contienen las palabras MUJERES y MUNDO, ambos son términos evocativos que las convierten en marcas débiles. Estos vocablos hacen referencia a una característica del servicio que prestan, esta es, el público al cual está destinado –las mujeres–. Por ello, corresponde llegar a igual conclusión que lo referido al término MUNDO en el párrafo anterior.

Partiendo de esta base y aplicando un criterio más flexible debido a los fundamentos expuestos, considero que los signos “X EL” presentes en la marca de las accionantes y el término “AL”, permiten diferenciar a ambas marcas.

Y si bien es innegable que ambas son similares, esto se debe a los vocablos evocativos que las partes decidieron introducir en las marcas objeto del presente cotejo, por lo que deben tolerar las consecuencias de ello.

VIII.- En atención a lo expuesto, voto por rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada. Las costas de Alzada se imponen a la demandada por resultar vencida (art. 68 del Código Procesal).

La doctora Florencia Nallar, por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi, adhiere al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta

~~Sala **RESUELVE:** rechazar el recurso de apelación interpuesto por~~





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

ALMUNDO.COM S.R.L. Las costas se imponen al recurrente, por resultar vencido (art. 68 del Código Procesal).

El doctor Alfredo Silverio Gusman no firma la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese y pasen los autos a resolver los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios.

