

*Juz. 8 Sec. 16*

**Causa N° 10.909/03 “BRISTOL MYERS SQUIBB c/ LABORATORIOS NORTHIA SACIFIA s/ cese de oposición al registro de marca”**

En Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil seis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excmo. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos **“BRISTOL MYERS SQUIBB c/ LABORATORIOS NORTHIA SACIFIA s/ cese de oposición al registro de marca”**, y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I. El pronunciamiento de primera instancia rechazó con costas la demanda que la firma Bristol Myers Squibb promovió contra Laboratorios Northia SACIFIA, y por ende declaró fundada la oposición formulada por la accionada al registro de la marca SPRICEL, pedida por acta Nro. 2.325.246 para distinguir *"preparaciones farmacéuticas contra el cáncer, antivirales y contra deficiencias auto inmunes"* de la clase 5 ver sentencia de fs. 508/511.

Contra dicho decisorio, la parte actora interpuso recurso de apelación a fs. 517 concedido a fs. 518, y expresó agravios a fs. 525/529, que fueron contestados por su contraria a fs. 531/539.

Median también recursos por los honorarios regulados conf. fs. 515 y 517, que serán tratados por la Sala en conjunto, al finalizar el acuerdo.

II. La recurrente invoca tres agravios, a saber: a) la incorrecta apreciación fonética y gráfica de los signos en conflicto conf. fs. 526/527 vta.; b) que no se haya dado relevancia a la limitación efectuada respecto de los artículos que pretenden ampararse con la marca pedida, decidiéndose que existe posibilidad de confusión directa e indirecta conf. fs. 527 vta./528 vta.; y c) que el juez de grado haya acogido el argumento de la accionada en cuanto admitió la posibilidad de empleo del signo oponente DRUISEL, a otros productos de la clase, inclinándose en definitiva por la confusión de los signos conf. fs. 528 vta./529.

III. En primer término resulta útil puntualizar que para resolver esta clase de conflictos, tiene un alto valor la impresión que provoca la aprehensión fresca, espontánea y prerreflexiva de los signos en pugna conf. esta Sala, causa Nro. 3658/99 del 7/07/2005. En tal sentido se ha dicho que el juzgador para apreciar la existencia de una eventual similitud confusionista debe ponerse 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. esta Sala, causa Nro. 16.898/95 del 07/07/98.

Pues bien, cotejadas de tal manera las marcas SPRICEL y DRUISEL, no advierto el riesgo de confusión apreciado por el magistrado a quo.

En efecto, desde el punto de vista gráfico, considero que las raíces de ambos signos SPRI y DRUI, tienen suficiente fuerza diferenciadora, pese a la igual cantidad de letras que las integran 4, y la presencia de las letras R e I esta última, en idéntica ubicación. La diferenciación que sostengo se basa sobre todo en la presencia de las letras SP en SPRICEL y DRU en DRUISEL, que, por su diversa fisonomía, alejan la posibilidad de confusión visual.

El análisis de las marcas desde el punto de vista auditivo no altera la solución que propongo, pues las discrepancias resaltadas en el párrafo anterior se proyectan en este campo, lo que permite concluir que no existe similitud fonética entre SPRICEL y DRUISEL.

IV. A esta altura conviene recordar que el juez de primera instancia decidió que la terminación SEL es de uso común en la clase ver considerando 3) de la sentencia, a fs. 510, sin que medien agravios sobre el particular. Por otro lado, es obvio que dicha partícula común y la desinencia CEL de SPRICEL, se pronuncian en forma análoga esto también lo afirmó el magistrado de grado, y no fue objeto de queja.

Atento ello, y tal como tantas veces se ha expresado, debe tenerse en consideración que la presencia de un elemento común supone que el titular de la marca que lo contenga está obligado a tolerar que otros también lo utilicen.

Así entonces, la cuestión se centra en la consideración de la fuerza diferenciadora de las raíces, que son por lo general, no siempre, la porción de la marca que suele tener mayor importancia, por ser la de más fácil memorización conf. Sala II, causa Nro. 10.499/94 del 08/04/97 y

sus citas.

En el *sub lite* tengo la convicción, por lo expuesto en el acápite previo, de que esto es así. Dicho en otros términos, considero que las raíces SPRI y DRUI, no se asemejan, a lo que cabe agregar que en virtud de la posición que ocupan en los signos parte inicial, serán las retenidas en la memoria del público.

V. Sin perjuicio de lo ya expresado, tampoco puede dejar de valorarse que SPRICEL fue solicitada para distinguir "*preparaciones farmacéuticas contra el cáncer, antivirales y contra deficiencias auto inmunes*", limitación que a mi criterio, influye en el cotejo.

Con relación a este aspecto de la cuestión, entiendo relevante poner de manifiesto que el signo oponente DRUISEL es un registro bastante antiguo fue concedido en 1964, conf. informe del INPI glosado a fs. 468/469, y que según resulta de las constancias de la causa, se utiliza para distinguir un producto con varias presentaciones a base de IBUPROFENO, con acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética conf. fs. 92 vta. y fs. 121.

De lo referido surge que la finalidad terapéutica de los productos que se pretenden distinguir con las marcas aquí enfrentadas es marcadamente diferente, circunstancia que aleja la posibilidad de confusión.

El argumento de la accionada, en cuanto sostiene que nada le impide en el futuro utilizar su marca para individualizar medicamentos similares a los que se pretenden distinguir con el signo SPRICEL lo que restaría relevancia a la limitación ofrecida, no es atendible.

Ello, habida cuenta que como precisé, su registro data de 1964 y no resulta del expediente que en todos estos años se haya usado para aplicar a otro producto que no sea el descripto más arriba. Ahora bien, en el campo de los productos medicinales, generalmente *cada marca* distingue *un producto* ya que cada uno tiene una acción terapéutica que corresponde a una patología determinada conf. Sala I, causa Nro. 5324/97 del 06/03/2003. En este contexto, que DRUISEL sea utilizada para distinguir otros productos, y que éstos sean precisamente aquellos que quieren identificarse con SPRICEL, me parece una hipótesis alejada de la realidad, y como tal, insuficiente para descartar la consideración que merece la limitación propuesta por la accionante conf. arg. causa citada.

Por lo demás, aún cuando efectivamente DRUISEL se empleara en la forma sugerida por la accionada, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los signos ver puntos III y IV, no encuentro posible que se concrete confusión alguna.

VI. A lo dicho hasta ahora, creo oportuno agregar lo siguiente: *"Que cuando de marcas medicinales se trata, existe un consumidor profesional calificado, el que se afirma, cuando el que recetó aquello que se consume es un médico. Que los remedios son prescriptos en recetarios médicos y expedidos por farmacias, lo cual hace presumir su control en ambos extremos (recetar y vender). Que las marcas (vulgar nombre del remedio) se asocian generalmente con el nombre de la empresa (laboratorio), titular de su fabricación, distribución directa a droguerías, y venta generalmente al por mayor. Que el envase, color, emblema, presentación de cada laboratorio, difiere uno de otro e incluso los propios productos de cada fabricante. Que además, se presupone que el público afina su control. Lo usual es que lean los prospectos, en particular sus indicaciones, componentes y posología. Esta es la cultura media del público, en particular observada en amas de casa, que se agudiza en madres de familia (Causa 4291, "Mercantil del Mar SA", Sala III, del 22/12/1993; ver también causa 4106, "Laboratorios Andrómaco SAICI v. Bayer Aktiengesellschaft", Sala III, del 15/10/1993; causa 6715, "Laboratorios Bagó SA v. Instituto Sidus ICSA", Sala III, del 16/12/1993."* conf. Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 5º edición actualizada y ampliada, editorial Lexis Nexis AbeledoPerrot, pág. 196).

El criterio aludido enteramente aplicable a la controversia planteada, brinda un argumento corroborante de la solución que propongo, la inconfundibilidad.

Finalmente, merece la pena resaltar que la exigencia de "receta archivada" a la que la jurisprudencia le ha asignado especial importancia en casos de duda, así como la gravedad de la enfermedad, son factores decisivos para impedir el riesgo de confusión entre marcas (conf. esta Sala, causa Nro. 49.995/95 del 13/07/2000 citada por Otamendi en la misma página de la obra mencionada).

Y, dada la naturaleza de las afecciones que pretenden paliarse con los productos medicinales que llevarán la marca SPRICEL, parece claro que el recaudo previsto por el art. 35 del decreto 9763/64 será aplicable, por manera que la doctrina emanada del antecedente citado es pertinente. Dejo aclarado habida cuenta lo manifestado por la accionada a fs. 538, primer párrafo, que no media obstáculo alguno para considerar el argumento aludido, toda vez el extremo en cuestión, es decir la exigencia de receta archivada, resulta de la ley, y su aplicación entonces no es más que una expresión del principio iuria curia novit.

VII. Por todo lo expuesto, voto por la revocación de la sentencia apelada, con costas a la parte demandada, que resulta vencida (conf. art. 68 del Código Procesal).

Los Dres. Recondo y Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Fdo.: Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo - Guillermo Alberto Antelo. Es copia fiel del original que obra en el Tº 4, Registro N° , del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, de julio de 2006.

**Y VISTO:** lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE:** revocar la sentencia apelada, y en consecuencia, se declara infundada la oposición deducida por Laboratorios Northia SACIFIA al registro de la marca SPRICEL,

pedida por acta Nro. 2.325.246 para distinguir "preparaciones farmacéuticas contra el cáncer, preparaciones farmacéuticas antivirales y preparaciones farmacéuticas para deficiencias auto inmunes" de la clase 5 del nomenclador, con costas de ambas instancias a la parte demandada vencida (conf. art. 68 del Código Procesal).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del Código Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y su resultado, la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, fíjanse los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, Dra Alejandra Vardé en la suma de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS (\$ 6.300), los del apoderado de la misma parte, Dr. Miguel B. O'Farrell en la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS VEINTE (\$ 2.520), los del letrado patrocinante de la accionada, Dr. Javier A. Papaño en la cantidad de pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ (\$ 4.410) y los de su apoderado, Dr. Ricardo J. Papaño en la de pesos UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO (\$ 1.764) (conf. arts. 6, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432).

Por la Alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final de la apelación, regúlanse los honorarios de los Dres. Vardé y O'Farrell en las sumas de pesos UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 1.575) y SEISCIENTOS TREINTA (\$ 630) respectivamente. Asimismo, fíjanse los emolumentos de los Dres. Javier A. Papaño y Ricardo J. Papaño en las sumas de pesos UN MIL CIEN (\$ 1.100) y pesos CUATROCIENTOS CUARENTA (\$ 440) para cada uno (art. 14 de la ley de arancel).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.