



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

12994/2024

G3 S.A. c/ SUDAMERICANA DE BEBIDAS S.A. s/APEL. DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

En Buenos Aires, a los            días del mes de febrero del año dos mil veinticinco hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala I de la Excmá. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos **“G3 S.A. c/ Sudamericana de Bebidas S.A. s/ apelación de resolución administrativa”**, y de acuerdo con el orden de sorteo, **la doctora Florencia Nallar** dijo:

**I.** Mediante disposición N° DI-2024-102-APN-DNM#INPI del 18/03/2024, el Director Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) declaró infundada la oposición N° 641.101 presentada por G3 S.A., contra el registro de la marca “SABOR DE LA SIERRA”, Acta N° 3.573.036, que había sido solicitado por Sudamericana de Bebidas S.R.L.

Contra dicha resolución, el 30/05/24 G3 S.A. interpuso el recurso directo previsto en el art. 17 de la ley 22.362, cuyos agravios se vinculan –en prieta síntesis- con las siguientes cuestiones: a) la supuesta falta de justificación del dictamen para rechazar la oposición interpuesta por su mandante; b) la errónea comparación de los signos en el plano gráfico; y c) la aparente superposición de las marcas en pugna.

Radicadas las actuaciones ante esta Sala, intervino el Fiscal General, quien dictaminó que no se observaban obstáculos para declarar la admisibilidad formal de la apelación (ver dictamen del 30/10/24).

Corrido el traslado pertinente, Sudamericana de Bebidas S.R.L. lo contestó el 20/11/24, y el 25/11/24 se llamaron los autos a resolver.

**II.** De manera previa a adentrarme en el estudio de las quejas planteadas ante esta instancia de apelación, pongo de resalto que a los fines de definir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir todos y cada uno de los planteos expuestos ante esta Alzada ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos -ello, ciertamente, con el límite de no alterar los extremos de hecho-, sino que analizaré los planteos y pruebas que conceptúo neces-



rios para la debida resolución del litigio. Ello así, pues –como es sabido- los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes en sus agravios, sino sólo aquellos que estimen conducentes para la correcta solución del litigio (conf. CSJN, Fallos: 310:267; 324:3421, entre muchos otros). Dichas precisiones son necesarias atendiendo al enfoque sostenido por cada una de las partes, como así también a las conclusiones que ellas extraen de los distintos temas y elementos que conforman este pleito.

Aclarado ello, paso a relatar las constancias comprobadas de la causa: el 15 de marzo de 2017 Sudamericana de Bebidas S.R.L solicitó al INPI el registro de la marca mixta “SABOR DE LA SIERRA”, Acta N° 3.573.036, para distinguir los productos de la clase 32 del Nomenclador Marcario Internacional. Efectuada la pertinente publicación en el Boletín de Marcas, G3 S.A. se opuso el 12 de abril de 2017, con fundamento en su marca “Sierra de los Padres” registro N° 2.591.171 de la misma clase. Una vez vencido el plazo establecido en el art. 16 de la ley 22.362, el 30 de mayo de 2019 la Dirección Nacional de Marcas intimó a G3 S.A. a que mantuviera la vigencia de la oposición, lo cual fue cumplimentado el 10 de julio de 2019. El 24 de noviembre del 2020 se ordenó correr traslado de la oposición y sus fundamentos , que fueron contestados el 14 de diciembre de 2020 Sudamericana de Bebidas S.R.L. El 21 de enero de 2021 se notificó la apertura a prueba de las actuaciones y el 8 de abril de 2021 se notificó la clausura del período probatorio. El 4 de marzo de 2024 los asesores legales intervinientes de la Dirección Nacional de Marcas emitieron el dictamen IF-2024-22868814-APN-DNM#INPI que pusieron a consideración del Director Nacional de Marcas, mediante el cuales aconsejaron declarar infundada la oposición N° 641.101 presentadas por G3 S.A. contra la solicitud de las marca “Sabor de la Sierra” Actas N° 3.573.036 de la clase 32, que había sido presentada por Sudamericana de Bebidas S.R.L. Finalmente, el 18 de marzo de 2024 el Director Nacional de Marcas dictó la disposición N° DI-2024-102-APN-DNM#INPI mediante la cual, declaró infundada la oposición.

En este contexto fáctico, pasaré a analizar las quejas que la recurrente expone ante esta instancia, las cuales trataré de manera conjunta, pues todas ellas tienden – en definitiva- a sustentar la imposibilidad de coexistencia entre las marcas en pugna





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

y consiguiente imposibilidad de registro del signo “SABOR DE LA SIERRA” solicitado por Sudamericana de Bebidas S.R.L.

**III.** Pues bien, adelanto que comparto la conclusión a la que arriba la autoridad administrativa, en el sentido de que ambos signos en pugna pueden coexistir.

A fin de fundar mi postura, lo primero que debo recordar es que la calidad de “uso común” de una palabra o de una partícula en una determinada clase puede derivar de una de dos razones: puede deberse a la existencia de varias marcas que lleven la misma palabra, raíz o terminación, registradas en la misma clase; o bien al hecho de que esa palabra que se pretende registrar sea evocativa del producto o de alguna de sus propiedades o características. Es esto lo que la hace de “uso común” porque cualquiera podría incluirla en su marca, siempre que fuera inconfundible con otras anteriores (conf. Sala II, causa N° 3.797/14 del 8/11/17).

En el *sub examine* el registro de la palabra “SIERRA” pertenece a la primera categoría descrita en el párrafo precedente, es decir que se trata de una partícula que revista la calidad de “uso común” por la existencia de otras marcas registradas en la misma clase que también la contienen. En efecto, consultada la página *web* del INPI, se observan más de 15 registros que contienen la palabra “SIERRA”.

Tengo en cuenta para ello que la clase 32 del Nomenclador Marcario Internacional incluye: “CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS”. La oponente tiene registrada su marca para proteger toda la clase 32 del nomenclador mientras que la solicitante ha limitado su cobertura para distinguir “*Bebidas sin alcohol a base de hierbas*”

Pues bien, en una clase en la que la palabra “SIERRA” es de uso común, quien pretende su registro como marca sabe que ésta es irremediablemente débil y que deberá –por esa circunstancia- tolerar su coexistencia con otras marcas que presenten una diferencia suficiente. Lo dicho se traduce en la legítima posibilidad de admitir mayores acercamientos que los permitidos respecto de marcas que se presentan como realmente originales y plenamente identificatorias. Debe el oponente saber, asimismo, que para medir la existencia de esa diferencia no se va a aplicar un criterio estricto, pues ello implicaría permitir a quien registra una marca débil que



adquiera las ventajas de un monopolio. Ello es así, en virtud de que una marca de uso común no puede ser monopolizada pero puede entonces utilizarse en la clase por otros solicitantes si se le agrega un complemento adecuado. Lo contrario conllevaría el reconocimiento de un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario y, con ello, de una eficacia monopólica intolerable (conf. esta Sala, causas N° 53.807/95 del 28/06/01 y 4.968/98 del 15/11/01; Sala II, causa N° 13.959/04 del 27/03/09; Sala III, causa N° 5825/97 del 8/08/00).

Ocurre que la finalidad de la marca consiste en identificar y diferenciar un producto para el que se requiere capacidad distintiva (arts. 2, inc. a) y b) y 3 inc. y) de la ley 22.362). En cuanto a “SIERRA”, el uso común no le confiere a su titular el derecho de excluir o monopolizar el vocablo en detrimento de los demás comerciantes.

De modo tal que la sola circunstancia de que una palabra sea de uso común para la clase en la que se persigue su registro –en el caso, la clase 32-, si bien impide monopolizar su uso, no determina por sí sola que dicha marca sea irregistrable, desde que no existe disposición alguna que consagre específicamente tal prohibición. Ello, toda vez que la difusión de una palabra en una clase no la priva de eficacia marcaria –aunque por esa circunstancia, reitero, quepa caracterizarla como marca débil-, si aquélla no resulta confundible con otras marcas registradas. En este orden de ideas, cabe recordar que nuestra ley sólo exige una novedad simplemente relativa (conf. Sala II, causa N° 9.626/09 del 13/10/17).

En definitiva, quien obtiene un registro de esta especie conoce de antemano que está expuesto a tener que soportar eventuales injerencias de otras marcas que incluyan los mismos elementos que componen la suya. Esto no impide otorgarle la protección pretendida, ya que la ley permite su concesión (conf. art. 1 de la ley 22.362), por lo que sus titulares gozan del derecho de oponerse a que se registren otras marcas que resulten confundibles. En otras palabras, siendo la marca débil, lo que se puede pretender es el derecho a usarla sin aditamentos, mas no su monopolio (conf. Sala III, causa N° 8.848/01 de 15/07/08).

Ahora bien, a pesar de que el hecho de que una palabra sea de uso común no significa que deba ser marginada del problema de la confundibilidad –a los fines de evitar confusión en el público consumidor-, dicha afirmación debe interpretarse a la





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

luz del marco teórico descripto en los párrafos precedentes. Es decir que desde el punto de vista del comerciante o industrial o de quien se halle asistido de interés legítimo para solicitar su registro, ninguno puede invocar privilegios sobre esa palabra y quien la utilice en la conformación de su signo marcario está constreñido a tolerar que otros también lo hagan, en tanto y en cuanto le adosen ingredientes lingüísticos que aventen –en términos relativos- el parecido de la porción idéntica coparticipada. Y es este último extremo el que considero que se verifica en el caso de autos.

En efecto, si bien las marcas en pugna comparten la palabra “SIERRA”, el agregado de la palabra “DE LOS PADRES” en el caso de la marca oponente , y de “SABOR DE LA” en el signo pretendido, aporta la nota distintiva, por lo que tiene un papel preponderante en los planos gráfico y fonético. Entiendo así que ese elemento que se adosa al coparticipado confiere al conjunto la novedad o particularidad distintiva que exige la ley, pues mientras –reitero- la solicitante forma su marca con la palabra “SABOR DE LA”, la oponente integra el giro “SIERRA” con “DE LOS PADRES”, por lo que existe a simple vista una distinción sensorial.

La situación, entonces, es la siguiente:

**“SABOR DE LA SIERRA”**

(marca mixta)

vs.

**“SIERRA DE LOS PADRES”**

(marca denominativa)

De la transcripción de los signos en cuestión surge con meridiana claridad que no existe posibilidad de confusión en el público consumidor desde el punto de vista gráfico. Esta diferencia reviste entidad suficiente para evitar una eventual confusión en el público consumidor que sea apta para vedar la coexistencia de aquéllos.

No hago caso omiso a que en el confronte de una marca mixta y una denominativa debe darse relevancia al elemento nominativo porque es el que comúnmente



más impresiona al adquirente. Y respecto de ese elemento nominativo, existe en el caso de autos una aproximación entre los signos, pero que no es suficiente para desvirtuar el estudio de los planos que hacen que la marca en pugna sea inconfundible.

En definitiva, el resultado de la comparación conduce a la posibilidad de coexistencia entre los signos en disputa, sin riesgo alguno de confusión para el público consumidor. De esta manera, considero que resulta infundada la oposición de G3 S.A. de quitar toda trascendencia a las palabras agregadas al vocablo de uso común, como si no existiesen.

Entiendo, en suma, que las marcas enfrentadas son distinguibles, conclusión que satisface tanto la protección del público como las buenas prácticas comerciales (conf. CSJN, doctrina de Fallos 272: 290; 279: 150 y muchos otros). La semejanza que podrían poseer los conjuntos al incluir las palabras “SIERRA” no cambia lo afirmado anteriormente, ya que lo decisivo en la especie es que la oponente incluye el aditamento “DE LOS PADRES”, mediante el cual los consumidores identificarán y solicitarán los productos, habida cuenta su clara función complementaria.

Por los fundamentos que anteceden, corresponde confirmar la disposición del Director Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial N° DI-2024-244-102-DNM#INPI del 18/03/24, mediante la cual se declaró infundada la oposición N° 641.101 presentada por G3 S.A. contra la solicitud de la marca “SABOR DE LA SIERRA”, Acta N° 3.573.036 de la clase 32, que fue presentada por Sudamericana de Bebidas S.R.L., con costas.

Así voto.

Los doctores **Juan Perozziello Vizier** y **Fernando A. Uriarte**, por análogos fundamentos, adhieren al voto precedente.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE**: confirmar la disposición del Director Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial N° DI-2024-244-102-DNM#INPI del 18/03/24, mediante la cual se declaró infundada la oposición N° 641.101 presentada por G3 S.A. contra la solicitud de la marca “SABOR DE LA SIERRA”, Acta N° 3.573.036 de la clase 32, que fue presentada por Sudamericana de Bebidas S.R.L., con costas





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

En razón al mérito, la extensión, la eficacia de todas las labores desarrolladas, teniendo en cuenta el resultado obtenido, se regulan los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. **Luis Fernando Ortiz**, en la suma de **28 UMA**, equivalente a la fecha a \$1.860.208 (arts. 1, 16, 20, 21, 31 y 51 de la Ley 27.423 y Res. SGA CSJN n° 3495/24).

Regístrese, notifíquese –Al INPI mediante oficio DEOX-, publíquese y oportunamente archívese.

**Florencia Nallar**

**Juan Perozziello Vizier**

**Fernando A. Uriarte**

