DOS MINUTOS DE DOCTRINA

12 de febrero de 2016

ORGULLO FAMILIAR

Los descendientes y los continuadores de la actividad de un conocido hombre de negocios disputaron el uso de su apellido como marca.

Adolfo Bullrich (1833-1904), hijo de un inmigrante alemán radicado en Buenos Aires luego de ser tomado prisionero en la guerra contra el Brasil, fue un exitoso hombre de negocios. En 1867 fundó Adolfo Bullrich y Compañía SA, una gran empresa dedicada a la intermediación en la compra y venta de campos y fincas agrícolas y a las subastas de ganado y bienes muebles en general.

La empresa subsistió hasta 1993, aproximadamente, cuando muchos de los numerosos descendientes formaron sociedades autónomas y separadas pero en general, dedicadas a actividades similares a las desarrolladas por el fundador.

Dos de ellas litigaron con motivo de la inclusión del apellido Bullrich en sus respectivas marcas.

Inmobiliaria Bullrich S.A. (IBSA), dedicada a tasaciones, ventas y arrendamientos de propiedades y emprendimientos urbanos utilizó el nombre Bullrich durante varios años, sin inscribirlo como una marca (lo que se denomina una "marca de hecho"). Finalmente, solicitó la inscripción en 1998 en la clase 36, que cubre esencialmente servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y en

relación con contratos de seguros de todo tipo; los seguros, negocios financieros, monetarios e inmobiliarios. La marca fue registrada por IBSA en 2001.

Aunque el apellido Bullrich era parte de varias marcas registradas en otras clases por otros miembros de la familia, a la época del pleito la única marca inscrita en la clase 36 que incorporaba el apellido Bullrich era la de IBSA.

Cuando Ignacio y Guillermo Sáenz Valiente (que habían trabajado por muchos años en la antigua empresa del fundador) decidieron establecerse por su cuenta en la intermediación de negocios rurales, formaron Sáenz Valiente Bullrich S.A. Al tiempo pidieron el registro de la marca "Sáenz Valiente Bullrich" en la misma clase que IBSA. Ésta se opuso.

En la primera instancia del juicio posterior se resolvió que la oposición de IBSA al registro de la marca "Saéñz Valiente Bullrich" era infundada, porque las dos marcas habían *convivido pacíficamente* en el mercado y entre "Bullrich Inmobiliaria" y "Sáenz Valiente Bullrich" existían diferencias importantes que descartaban cualquier similitud que pudiera llevar a confusión. Además, como las dos empresas

tenían como origen común la actividad de Adolfo Bullrich, y no eran más que desprendimientos ocurridos al desaparecer la firma inicial, debía descartarse cualquier intención especulativa.

Insatisfecha, IBSA apeló. Entre otros argumentos, sostuvo que *su marca* (no el nombre de su empresa) era “Bullrich”, sin aditamentos, con veinte años de uso en el mercado, mientras que la marca “Saéñz Valiente Bullrich” era *un conjunto marcario*, por lo que no se la debía comparar con aquélla, que tenía “un único término de gran poder atrayente”. Argumentó también que su marca “Bullrich” sufriría daños como consecuencia de su “dilución” o “erosión”.

En la Cámara¹ la opinión de los jueces estuvo dividida. La mayoría tuvo en cuenta que la mentada “coexistencia pacífica” de ambas marcas dentro de una misma clase —la ya mencionada clase 36, que incluye, como dijimos, *negocios inmobiliarios*— no era cierta, pues la marca “Saéñz Valiente Bullrich” *no tenía inserción alguna en negocios inmobiliarios urbanos*, donde la marca “Bullrich” propiedad de IBSA ya estaba posicionada y gozaba de antigua inserción y prestigio.

Para esos jueces, que el conjunto “Saéñz Valiente Bullrich” estuviera ya registrado *en otras clases* “era irrelevante” frente a lo que se discutía en el pleito, “pues ese signo no tenía presencia” en los negocios contemplados en la clase 36.

Al cotejar ambas marcas, la mayoría del tribunal entendió que el hecho de que la marca “Saéñz Valiente Bullrich” fuera, a su vez, la razón social de la empresa demandante “probablemente indicara la

ausencia de una intención especulativa, *pero no garantizaba la licitud o el derecho a obtener el registro de su marca*”.

El hecho de que la única voz en la marca de IBSA (la palabra “Bullrich”) estuviera *totalmente comprendida* en el conjunto marcario pretendido por Sáenz Valiente Bullrich SA normalmente exigiría para admitir el registro de dicho conjunto que se le incorporaran otros elementos distintivos, gráficos o denominativos, *a fin de alejar el peligro de confusión*. “Pero esta regla general —dijo la mayoría— ejerce poca influencia cuando una voz (como “Bullrich”) *goza de un posicionamiento tal en una clase determinada que es inmediatamente asociada al ámbito cubierto por otra clase*”.

“En tales condiciones el riesgo de confusión indirecta es altamente probable, *pues el público usuario vinculará el signo de una empresa con el prestigio de la marca de la otra y caerá en la convicción de que ambas marcas responden a un origen común*” agregaron.

“Se trata de un dilema que se repite frecuentemente en el ramo de los servicios inmobiliarios, donde se utilizan apellidos —que pueden corresponder a distintas ramas de una misma familia— integrando el signo marcario. *Este fenómeno no altera el principio general que es que las marcas correspondientes a un mismo rubro o rubros afines deben ser claramente distinguibles*. [...] Cuando una persona decide comprar una casa o departamento lo más probable es que concurra a la empresa que tiene en venta dicho inmueble; en cambio, cuando la persona pone en venta su propiedad, se esmera en recibir recomendaciones y pone atención en la elección de la firma que le ofrece profesionalidad y confianza. En

¹ In re “Saéñz Valiente Bullrich c. Inmobiliaria Bullrich”, CCyCFed (I), 2015 (causa 4972).

consecuencia, es importante que las [agencias] inmobiliarias sean fácilmente individualizables y que el usuario no sea inducido a confusión directa o indirecta”. (Lo mismo, agregamos nosotros, podría decirse de los estudios jurídicos).

Para la mayoría, Sáenz Valiente Bullrich SA no logró probar haber usado su marca como *marca de hecho* en la clase 36, donde tenía preeminencia la marca “Bullrich” registrada anteriormente por IBSA. “Esa marca, compuesta por una sola palabra que goza de gran fuerza atrayente por su renombre en el rubro, *impide la coexistencia con la nueva marca solicitada, por riesgo de confusión directa o indirecta*”.

No obstante haber dado la razón a IBSA, los jueces objetaron el argumento de ésta de que la admisión de la marca de Sáenz Valiente Bullrich *habría diluido o erosionado* la marca “Bullrich”. Al respecto, dijeron que aun cuando se admita que la marca de IBSA se ha posicionado con fortaleza en la clase 36, “ello no sería

un motivo suficiente para impedir que otras marcas que usen ese apellido en diversos conjuntos pertenecientes a distintos titulares sean utilizadas para distinguir servicios diferentes protegidos en otras clases. *Tal efecto expansivo respecto de la clase sólo se ha admitido en relación a marcas de gran notoriedad, situación excepcional que no se encontró en este caso*”.

Esta frase final aclara un fallo que, en ciertos párrafos, resulta algo oscuro y hasta contradictorio. En efecto, la doctrina que se desprende de la sentencia que se comenta *parece referirse sólo a los casos de posible confusión dentro de una misma clase*, pero permite flexibilidad cuando un mismo nombre o apellido se usa para bienes o servicios incluidos en clases diferentes, *excepto en casos de gran notoriedad*.

De resultados de la doctrina adoptada por la Cámara, se rechazó el registro de la marca “Sáenz Valiente Bullrich” en la misma clase en la que estaba ya registrada la marca “Bullrich”.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**