



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

**Causa No. 4687/05 -S.I- “TINELLI JUAN C/ TINELLI MARCELO HUGO s/ Cese de Oposición al Registro de Marca”**

Juzgado N° 10

Secretaría N° 20

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de agosto de 2014, reunidos en Acuerdo los jueces de la **Sala I** de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y conforme el orden del sorteo efectuado, el Juez **Francisco de las Carreras**, dijo:

1.- Se encuentra apelada la sentencia de fs. 435/439 que desestimó la acción promovida por Juan Tinelli con el objeto de obtener el cese de la oposición al registro de la marca <TINELLI> para la clase 29, la que fue deducida por la representación de Marcelo Hugo Tinelli con fundamento en la confundibilidad con los anteriores registros de las marcas <MARCELO TINELLI> para las clases 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 29, 38 y 41.

Finca sus agravios en: **a)** la omisión de valorar la identificación del apellido del actor con su actividad comercial al amparo del registro en la clase 30 con anterioridad a la fama del oponente, sin que se hubiera generado confusión alguna; **b)** el demandado abandonó las solicitudes en las clases 29 y 30 frente a la oposición de su parte; y **c)** ya registrada la marca en la clase 30 no se justifica no admitirla para la clase 29, por lo cual el argumento de la confusión del origen del producto es arbitrario porque desconoce la real situación del mercado (escrito de fs. 468/470).

La contraria sostiene que debe confirmarse el rechazo de la acción por cuanto: **a)** a partir de la notoriedad reconocida de sus registros, no es aplicable el principio de especialidad, verificándose confundibilidad entre los signos en cuestión; **b)** no está acreditada la actividad del actor; y **c)** debe aplicarse el art. 265 del Código Procesal (replicado a fs. 472/473).

2.- En mi criterio la demanda resulta consistente con el derecho aplicable, en particular atendiendo a las circunstancias adjetivas de la causa, por lo cual corresponde revocar la sentencia y hacer lugar a la pretensión disponiendo el cese de la oposición al registro solicitado.

3.- En primer lugar observo que igual derecho al registro del nombre propio tienen tanto Juan Tinelli como Marcelo Hugo Tinelli, pero la circunstancia que sólo se pretenda registrar el apellido (que es común en ambos) le da al caso connotaciones diferentes, desde que el pretensor es un simple comerciante y el demandado argumenta la notoriedad de su nombre (que incluye el apellido), el que dice proteger jurídicamente con la marca <MARCELO TINELLI>, admitida en varias clases del nomenclador.

4.- En ese marco, del primer análisis de la cuestión advierto que, desde un principio, la argumentación del demandado se sostiene a partir de considerar, indistintamente, que tanto las marcas que tiene registradas como su propio apellido en forma individual, tienen carácter de notorios.

Desde ya que no puede controvertirse el renombre del conductor y productor Marcelo Hugo Tinelli. Pero de allí a considerarlo una “marca notoria” que de fundamento a una excepción a la aplicación del principio de especialidad (cfr. esta Sala, causas 4417/96 del 22/05/97, 1814/94 del 23/03/00 y 6886/06 del 31/07/12 entre muchas otras), y que sus efectos alcancen también a la sola mención de su apellido, (no registrado ni como marca de defensa), hay un largo trecho. Lo que quiero decir es que ni las marcas que llevan su nombre y apellido, ni la repercusión de su trabajo en el ámbito de la animación y producción radiotelevisiva, tienen tal envergadura que deba admitirse que su nombre y apellido –o también solo su apellido- sean “notorios” para repeler cualquier acción de registro en una clase diferente de la que sea titular marcario.

Si a ello se le agrega que quien pretende el registro de la voz “Tinelli” es, precisamente, un comerciante que así se apellida (Juan



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

Tinelli), que se dedica a la producción de alimentos (informes de fs. 197 y 200), y que Marcelo Hugo Tinelli, antes de ahora, frente a la oposición del aquí actor abandonó la solicitud de registro anterior en la misma clase 29 (y también en la 30; cfr. fs. 203/228), concluyo que el actor tiene suficiente interés legítimo para la pretensión. Este interés legítimo es superior al que ostenta el demandado de conformidad con la inexistencia de “notoriedad” suficiente frente al principio de especialidad y la propia conducta anterior. Solo mediante una exacerbación de la repercusión del personaje puede aceptarse que el Sr. Marcelo Hugo Tinelli pueda tener el monopolio del registro de su apellido –a secas- como marca para la totalidad de las clases del nomenclador internacional.

No creo, por otra parte, que, tratándose de clases distintas, exista posibilidad de confusión alguna por cuanto existen claras diferencias entre la actividad por la cual se conoce a Marcelo Hugo Tinelli (periodista, conductor y animador) y la elaboración y comercialización de los alimentos involucrados en la clase 29 (carne, pescados, frutas, verduras, jaleas, compotas, huevos, etc), cuando perfectamente se acreditó que el Sr. Juan Tinelli es un comerciante de manufacturas alimenticias en la provincia de Mendoza (cfr. esta Sala causas 21.292/94 del 23/12/98 y 9623/06 del 22/03/12). No tiene relevancia que se trate de una marca denominativa, ni que la difusión de los productos que identifica no alcance todo el país (ver informes negativos de Carrefour y Jumbo, a fs. 377, 234, 315 y 375), o que carezcan de la dimensión o trascendencia pública de la persona del demandado, puesto que lo que verdaderamente importa es si el actor tiene o no mejor derecho de conformidad con la ley y jurisprudencia aplicables (cfr. esta Sala causa “Di Tomaso” del 2/10/97), lo cual, en mi criterio, tiene respuesta positiva.

Por lo expuesto, voto por revocar la sentencia recurrida, declarando infundada la oposición deducida contra la solicitud de marca “Tinelli” para la clase 29, con costas (art. 68 del Código Procesal).

El doctor **Ricardo Víctor Guarinoni** adhiere al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE:** Revocar la sentencia recurrida, declarando infundada la oposición deducida contra la solicitud de la marca “Tinelli” para la clase 29, con costas.

La doctora **María Susana Najurieta** no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Pasen los autos a resolver la materia de honorarios.

Regístrese y notifíquese.

**Ricardo Víctor Guarinoni**

**Francisco de las Carreras**