

BELLINI CIPRIANI VS BELLINI:

Cancelación por falta de uso en Brasil.

Historia

La bebida Bellini, mezcla Prosecco y puré de melocotón blanco, tiene su origen en el año 1948 en el Harry's Bar en Venecia durante la exposición del pintor renacentista Giovanni Bellini, a quien, su denominación, homenajea.

El contexto histórico post segunda Guerra Mundial, fue propicio para que grandes figuras como Ernest Hemingway se reunieran en el aclamado restaurante próximo a la Plaza de San Marcos.

Debido a la notoria reputación que adquirió la bebida, Cipriani decidió proteger la marca y sus distintas variedades en diferentes jurisdicciones del mundo.

Oposición de oficio por la oficina de marcas de Brasil

Al momento de realizar el análisis de registrabilidad de la marca, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial decidió provisionalmente rechazar solicitud de Altunis debido a que el registro previo de la marca denominativa 'BELLINI' en clase 33 a nombre de I.B.B (concedida desde el año 2006), provocaba la pérdida de distintividad de nuestra marca, configurándose así la causal de irregistrabilidad de la marca en el derecho brasilero.



El 08 de abril de 2016 Altunis solicitó en Brasil la marca "**THE ORIGINAL HARRY'S BAR COCKTAIL BELLINI CIPRIANI THE FAMOUS HARRY'S BAR - VENEZIA 1931**" para proteger cocteles sin alcohol en clase 32 y bebidas alcohólicas en clase 33.



Ante esto, Altunis procede a apelar la resolución desfavorable contra la marca “THE ORIGINAL HARRY’S BAR COCKTAIL BLLINI ALTUNIS THE FAMOUS HARRY’S BAR- VENEZIA 1931” en clase 32 y 33 y habiendo verificado preliminarmente que no había uso de la marca, solicita la cancelación por falta de uso de la marca ‘BELLINI’ como método de defensa y así eliminar el obstáculo a nuestro registro de marca.

Indeferimento do pedido

Titular: ALTUNIS TRADING LDA GESTÃO E SERVIÇOS [PT]

NCL(10): 32

Especificação: COQUETÉIS NÃO-ALCOÓLICOS;

Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 818877812 (BELLINI).

Indeferimento do pedido

Titular: ALTUNIS TRADING LDA GESTÃO E SERVIÇOS [PT]

NCL(10): 33

Especificação: COQUETEL COM ÁLCOOL.

Cancelación por falta de uso

La cancelación por falta de uso es un instrumento presente en la mayoría de las jurisdicciones del mundo, que tiene por finalidad erradicar registros previos de aquellas marcas que no están siendo utilizadas y aun así obstaculizan la concesión de una nueva marca.

El artículo 143 de la Ley No. 9.279 del Código de Propiedad Industrial en Brasil establece los requisitos subjetivos y temporales para que proceda la cancelación por falta de uso. Así, toda persona con un interés legítimo puede solicitar la cancelación por falta de uso de una marca, si durante los últimos cinco años la marca ésta aún no ha sido utilizada e Brasil o su uso ha sido interrumpido por más de cinco años consecutivos.

Asimismo, en el proceso de cancelación por falta de uso en Brasil se aplica la teoría de la distribución dinámica de la prueba, esto implica que, quien está mejor capacitada para aportar prueba, se le asigna la carga procesal; el artículo 143 de la Ley No. 9.279 impone la carga procesal probatoria al titular de la marca que pretende ser cancelada. En el caso de estudio I.B.B cumpliendo con lo ordenado por el derecho, presentó únicamente tres facturas en donde se pudo comprobar que no se utilizaba la marca ‘BELLINI’ para identificar productos, sino que éste correspondía a la razón social de la empresa.

Resolución y nulidad ante el Tribunal de Justicia Federal de Río de Janeiro

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial entendió que el uso real de la marca había quedado probado y no canceló el registro existente. El 24 de junio de 2019, Altunis apela esta resolución desfavorable pero la oficina de marcas confirma la resolución, manteniendo el registro de la marca 'BELLINI' en clase 33 vigente, motivo por el cual Altunis presenta la nulidad contra la resolución final ante el Tribunal de Justicia Federal de Río de Janeiro.

En ambas oportunidades Altunis argumenta que no podía concluirse que el uso de la marca objeto de la cancelación había quedado probado, debido a que no alcanzaba los estándares mínimos de prueba ya que la prueba aportada permitía comprobar únicamente el uso de la razón social y no el uso de la marca asociado a los productos comprendidos en la clase 33 (bebidas alcohólicas).

Al momento de contestar la nulidad, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial reconoce que hubo una errónea valoración de la prueba y que por tal motivo la resolución -confirmada por apelación- de la cancelación por falta de uso no era correcta, no se habían logrado demostrar la actividad comercial o industrial constante y con ello el uso habitual de la marca.

Resolución final y cancelación de la marca

En el año 2024, la Justicia Federal de Río de Janeiro emite una resolución extinguiendo el registro de la marca 'BELLINI' en clase 33 retrotrayendo sus efectos a la fecha de vigencia de la marca; también condenando a la BPTO al pago de las costas del proceso. Esta resolución no es apelada por el titular de la marca extinguida ni por la oficina, pasada a cosa juzgada la resolución final, el caso tiene su final.

Conclusiones

La marca 'BELLINI' a nombre de I.B.B era una marca obstructiva en Brasil, dado que no se encontraba en el debido uso y por tal motivo perjudicaba a Altunis al momento de libremente intentar registrar sus marcas en este territorio.

En los procesos de cancelación por falta de uso, la prueba reviste una especial importancia, debiendo cumplir ciertos estándares mínimos, como ser auténticos, legibles y ciertos en cuanto a la información que se brinda. Si la marca se utiliza únicamente como razón social, no configura uso y por tal motivo hace pasible a una marca de ser cancelada por la falta de uso.

En este tipo de procesos, la carga probatoria impone tácitamente al titular del registro, demostrar el uso debidamente obligatorio de la marca y la especificidad de este para los productos específicos que su registro comprende, so pena de cese en la protección jurídica o caducidad del registro.

Por este motivo, siempre es aconsejable documentar fehacientemente el uso de una marca registrada a los efectos de tener prueba a futuro y que los tribunales tomen conciencia de las consecuencias del no uso de una marca concedida de forma habitual en el comercio.

por:



**Dra.
Virginia Cervieri**

Socia Directora
vcervieri@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Lucía Cantera**

Asociada Senior
lcantera@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Micaela Zerpa**

Abogada
mzerpa@cmlawyers.com.uy