

CAUSA N° 7.898/93 "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICAYG c/
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUS-
TRIAL s/ denegatoria de patente

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de octubre del año dos mil dos, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excmá Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a fin de pronunciarse en los autos "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICAYG c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de patente", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Vocos Conesa dijo:

I Cerveceria y Malteria Quilmes S.A., por acta Nro. 1.624.551, solicitó el registro de la marca CRISTAL en la clase 4 del Nomenclador (conf fs 68/69), mas esa petición -que data de 3 de noviembre de 1987- fue denegada por la Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -en adelante: INPI- con fecha 19 de marzo de 1990, en razón de hallarse inscriptas en la mencionada clase y en la 3 otras que empleaban en su configuración el vocablo "cristal" (tales como, según los antecedentes invocados por el organismo administrativo, CRISTALUX, CRISTALENO, CRISTALRIGO, OSRAM KRISTALL, CRISTAL DE SAN CARLOS Y CRISTALGLAZE); extremo que podía provocar confusiones en el público consumidor (véase Resolución de fs 5/7, o con precisión fs. 6, fundada expresamente en el art. 3°, incs a" y "b", de la Ley de Marcas).

Estimando que la referida denegatoria no se ajustaba a derecho y se hallaba viciada de arbitrariedad, la

peticionaria de la marca CRISTAL en la clase 4 promovió el presente juicio contra el INPI a fin de que se dejara sin efecto la Resolución del 19-3-90 y se autorizara el registro requerido, con costas (demanda de fs. 17/33). Empero, estas pretensiones fueron resistidas por el Instituto, quien defendió la razonabilidad de la actitud asumida en tanto concordaría con los fines esenciales de la ley 22.362 (conf. fs 84/85)

II. Producidas las pruebas e incorporados los alegatos de ambas partes, el señor Juez de primera instancia -en el fallo de fs. 586/588- hizo lugar a la demanda dejando sin efecto la Resolución administrativa cuestionada y, en consecuencia, autorizó el registro de la marca CRISTAL en la clase 4 (acta N° 1.624.551 e impuso las costas del juicio a la accionada por entender que su denegatoria fue irrazonable

Apeló el INPI sólo la carga de las costas y el monto de los honorarios regulados -por altos- (véase fs. 592) y expresó agravios a fs 598/600, contestados por su adversaria a fs. 602/606

Dada la limitación del recurso, trátase de examinar si la denegación de la marca CRISTAL, del 9-3-90, comportó un ejercicio razonable u opinable del poder de policía que le incumbe al INPI en la materia -en cuyo caso corresponde distribuir las costas en el orden causado, según jurisprudencia reiterada de las tres Salas de esta Excma. Cámara- o, si por el contrario, la apuntada denegatoria traspasó la frontera de la razonabilidad y constituyó un acto teñido de ilegitimidad manifiesta o arbitrariedad -supuesto de excepción, en el que, también las tres Salas, hemos resuelto que la entidad administrativa debe cargar con los gastos causídicos.

Paso seguidamente a analizar las circunstancias propias del caso.

III. Hemos visto que Cervecería y Maltería Quilmes S.A solicitó el registro del signo CRISTAL el 3 de noviembre de 1987 (conf. acta N° 1.624.551, fs. 68), para distinguir los artículos incluidos en el renglón 4 del Nomenclador Internacional; clase ésta que comprende aceites y grasas industriales, lubricantes, compuestos para arrastrar el polvo, compuestos combustibles y materias para alumbrado, velas, bujías, lamparillas y mechas (decreto 558/81). En la fecha citada, en la clase 4 y en la clase 3 -en la que hay artículos superpuestos- estaban inscriptas las marcas siguientes: CRISTALUX, CRISTALENO, CRISTALRIGO, OSRAM KRISTALL CRISTAL DE SAN CARLOS y CRISTALGLAZE (ésta en trámite).

La Dirección Nacional valoró que esas marcas incluían de modo completo la expresión CRISTAL que la actora intentaba registrar y ello la llevó a concluir que tal coexistencia, de ser autorizada, podía provocar confusiones en el público consumidor (art. 3°, inc. b, ley 22.362). Sobre esa ponderación, el 19-3-90 denegó la solicitud de Cervecería Quilmes, cuando para ese entonces habíanse extinguido por vencimiento del plazo de vigencia -y no fueron renovadas- las marcas OSRAM KRISTALL (15-11-89, ver fs. 314/315) y CRISTAL DE SAN CARLOS (14-6-89, fs. 316/321). Subsistían vigentes: CRISTALUX (fs. 306 y luego fs. 323/324), CRISTALENO (fs. 312) y CRISTALRIGO (fs. 313) y continuaba aún en trámite -ya que su caducidad fue decretada en 1998- el signo CRISTALGLAZE (ver Boletín Oficial N° 28.980 en fs. 516 e informe del INPI en fs. 518/519).

Al impugnar judicialmente la Resolución denegatoria, la accionante insinuó -sin afirmar de modo categó-

rico- que a la fecha de su demanda (13-10-93) podía suponer que algunas de las marcas invocadas en el dictamen administrativo no habrían sido renovadas, agregando que, según sus averiguaciones, sólo se encontraría vigente CRISTALUX (clase 4, acta 1.805.403).

Ha sido destacado en autos, asimismo, que la marca CRISTAL (de la defensa en la clase 4) es un signo notorio y, por otro lado, que ha coexistido registralmente con CRISTALUX en 22 clases del nomenclador, sin que su titular se opusiera al registro que dio origen a este litigio; aspectos todos ellos que convencerían acerca de la irrazonabilidad de la actitud asumida por el ente administrativo.

Pues bien; si juzgamos la conducta de la Dirección Nacional al tiempo de dictar la Resolución denegatoria del 19-3-90 no se puede afirmar que ella excediera el campo de lo opinable y constituyera un manifiesto exceso del poder de policía que le compete en la materia. Esto así, porque a marzo de 1990, en las clases 3 y 4 se encontraban plenamente vigentes los signos CRISTALUX (venció el 13-8-91 luego fue renovado según fs. 323/4), CRISTALENO (con validez hasta el 13-1-91, fs. 312) y CRISTALRIGO (que vencía el 10-6-90), y en trámite CRISTALGLAZE (cuya caducidad fue decretada sólo en 1998; conf. Boletín Oficial N° 28.980, fs. 516 e informe del INPI, fs. 518/519).

Al momento de ser dictado el acto administrativo cuestionado, la marca CRISTAL que se intentaba inscribir en la clase 4 figuraba comprendida íntegramente en tres marcas vigentes y en una solicitud anterior en trámite.

En esas condiciones, puesto que la Dirección Nacional (hoy el INPI) tiene facultades para oponerse al registro de nuevas marcas que sean confundibles con otras pre-

existentes, porque sólo así -evitando la confusión- pueden hacerse realidad los fines esenciales de la Ley de Marcas (conf. mis votos en las causas 1295 del 16-6-82 y 1831/94 del 14-11-96 de Sala II y, en particular, exp. de Sala III, 4772/2000, "Stanton & Cia S.A. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro", del 21-3-2002; ver también, J OTAMENDI, Derecho de Marcas, Bs. As. 1995, p. 137), la circunstancia de que el vocablo CRISTAL constituyese la raíz de tres marcas registradas y de una solicitud en trámite, para productos de la misma clase o superpuestos, comportó un extremo que -en términos de razonabilidad- pudo ser ponderado por el Instituto para inclinarse por la denegatoria de la nueva marca; máxime si se tiene en cuenta que, en esta materia, es regla de oro que debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias (P.C. BREUER MORENO, Tratado de Marcas, 1946, p. 358; J. OTAMENDI, op. cit., 4a. ed., Bs.As., 2002, pág. 179) y que, en el supuesto de reflexiva duda sobre la confundibilidad, no es apropiado autorizar la concurrencia marcaria (J. OTAMENDI, op. cit., pág. 180, parágr. 4.7.1-c, y jurisprudencia citada en nota 720, entre muchos otros precedentes)

A la fecha de la denegatoria, en síntesis, ninguna incidencia podía tener el hecho de que CRISTAL tuviera notoriedad como marca, porque esto sólo resultaba predicable respecto de cerveza QUILMES CRISTAL (la voz CRISTAL, aislada, no evocaba producto alguno sino como designación genérica del "cristal" y acá estamos en el ámbito de lubricantes y grasas industriales, aceites industriales, compuestos combustibles, etc.. A lo que cabe añadir que la falta de oposición del titular de las marcas, si bien configura un extremo que no es indiferente, no se eleva al rango de un factor que

restrinja las facultades propias del poder de policía del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Y me parece adecuado agregar, frente a algún argumento de la actora, que el acto administrativo que controvierte dudosamente podría haberle causado algún perjuicio: por un lado, no fue argüido en la demanda y, por otro, no parece concebible en tanto, como la propia demandante lo señala, CRISTAL en la clase 4 sólo tendría una finalidad de marca de defensa y no tiene como objeto propio ser empleada en la distinción de producto alguno de dicha clase.

Es cierto que, ya iniciada esta contienda judicial, sólo subsistían la solicitud en trámite CRISTALGLAZE y la marca registrada y renovada CRISTALUX. Sin embargo, la extinción de los otros signos no borra el hecho de que la voz CRISTAL formó parte de diversas marcas en las clases 3 y 4 y lo hizo cumpliendo el papel de la raíz, esto es, de la parte preponderante de las marcas. De allí que esa realidad "histórica relativamente reciente y el hecho de que, aun haya marcas que coparticipan de la palabra íntegra CRISTAL sea un fenómeno no desdeñable y cuya valoración, en orden a asegurar los objetivos de la ley 22.362 resulte opinable en su grado de acierto mas no merecedora de la tacha de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas. Advierto, en este orden de cosas, que la calificación de tal de un acto administrativo del INPI -realizado dentro de su competencia y en ejercicio del poder de policía que le incumbe debe ser efectuado con cautela y criterio restrictivo, porque la finalidad que inspira el accionar del Instituto no es la defensa de intereses particulares sino que responde al deber de velar por el correcto desenvolvimiento del orden jurídico en favor del bien común (conf. Sala II, causas: 2078/93 de 27-8-97 y 7900/93 del 2-

9-97, entre otras) El criterio opuesto llevaría, frente a la amenaza de la imposición de costas, a trabar o debilitar el ejercicio del poder de policía requerido por el bienestar general: la tutela del público consumidor y el amparo de prácticas comerciales sanas (conf. Corte Suprema, Fallos: 279:150).

Puesto que, a mi juicio, el obrar del INPI no es pasible de aquellas tachas y se halla dentro de lo opinable, propicio que las costas de ambas instancias sean distribuidas según el orden causado, como ha sido definido por reiterada jurisprudencia (conf. Sala II, causas 1136 del 28-5-82; 4217 del 7-10-86; 1121 del 24-8-90; 1831/94 del 14-11-96; Sala I, exp 14.413/94 del 3-11-96; Sala III, causa 2705/94 del 3-11-96; Sala III, causa 2705 del 21-12-84), entre muchas otras), inclusive de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 232:732); criterio que encuentra sustento normativo en el art 68, segunda parte, del Código Procesal.

IV Vot , en definitiva, porque se revoque la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios y porque, en consecuencia, se resuelva imponer las costas de primera instancia en el orden causado; solución que, a mi juicio, derogar también para las de alzada (art 68, segunda parte del Código de forma)

Los Dres Antelo y Farrell, por análogos fundamentos adhieren a voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Eduardo Vocos Conesa - Guillermo Alberto Antelo - Mar


D. Farrell Es copia fiel del original que obra en el T° 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, 19 de octubre de 2002.

Y VISTO: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto, el Tribunal RESUELVE: téngase por resolución de la Sala lo propuesto en el punto IV del primer voto.

Considerando el resultado del recurso -ceñido al cargo de las costas- y la extensión y mérito de la contestación de agravios, regúlase los honorarios de los doctores Diego R. Farreras Villalón y Enrique J.F. Gatti en las sumas de pesos CIENTO NOVENTA (\$ 190) y pesos SETENTA Y SEIS (\$ 76), en ese orden (arts. 6, 7, segunda parte, 9, 14 y 19 del arancel vigente).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


EDUARDO VOCOS CONESA)


GUILLERMO ALBERTO ANTELO


MARTIN D. FARRELL