

[Handwritten signature]
SECRETARÍA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL



Poder Judicial de la Nación

CAUSA N° 12.691/06 – S.I. – ACCOR C/ INPI S/ DENEGATORIA DE REGISTRO

Juzgado N° 6

Secretaría N° 11

USO OFICIAL

En Buenos Aries, a los 6 días del mes de septiembre de 2011, se reúnen en Acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora **María Susana Najurieta** dijo:

1. La sentencia de fs. 187/190 hizo lugar a la demanda promovida por ACCOR contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y revocó la Disposición n° 481/06 –denegatoria n° 38.572– del 5 de mayo de 2006, por considerarla un acto administrativo nulo, por vicio en el objeto y en la causa (arts. 7 y 14 de la ley 19.549). El señor juez *a-quo* estimó que la marca “VALE DE CANASTA” solicitada para cubrir ciertos servicios de la clase 36 del nomenclador, era simplemente evocativa del tipo de servicio que el titular se proponía identificar, pero que no estaba alcanzada por la prohibición contenida en el art. 2, inciso ‘a’, de la ley 22.362. Consecuentemente, revocó la disposición dictada por el I.N.P.I., ordenó la continuación del trámite y distribuyó las costas por su orden.

2. Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes. El recurso de la parte actora, centrado en el tema costas, fue concedido a fs. 196 y fue declarado inapelable por el Tribunal mediante la resolución de fs. 199, con fundamento en el art. 242 del Código Procesal, en la redacción dada por la ley 26.536. El recurso del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, concedido a fs. 194, fue fundado mediante el memorial que corre a fs. 202/213, que recibió la contestación de la parte contraria a fs. 215/226.

3. Los agravios por los cuales la parte demandada solicita la revocación total de la sentencia pueden resumirse del siguiente modo: **a)** el juez *a-quo* llega a una equivocada conclusión al afirmar que la solicitud es admisible, a pesar de la violación de las prohibiciones del art. 2, inciso ‘a’, de la ley 22.362 por el contrario, aceptar un signo que es la designación genérica de los servicios que se identifican, es la “antítesis de la marca”; **b)** es falso el argumento que sostiene que se trata de un signo “evocativo” del servicio que se ofrece; por el contrario, es una descripción del servicio con palabras habituales; **c)** el hecho de que con anterioridad el I.N.P.I. haya aceptado el registro de una marca con debilidades o vicios, no es argumento válido para exigir el mismo

comportamiento con el pretexto de una suerte de “discriminación administrativa”; por lo demás, el tiempo transcurrido entre un registro y la solicitud de otro pueden determinar un diferente enfoque del problema; y **d)** el acto administrativo impugnado goza de presunción de legitimidad y el juzgador no debería sustituir al ente administrativo en el dictado de resoluciones que hacen a la función específica de la Administración.

4. Consta en estos autos que la parte actora presentó ante el I.N.P.I. dos solicitudes de registro del conjunto “VALE DE CANASTA”, a saber: el Acta n° 2.385.962 para la clase 16 y el Acta n° 2.385.964 para la clase 36 del nomenclador. Respecto de esta última, el organismo le dio vista en relación a los límites del art. 2, inciso ‘a’, de la ley 22.362 (fs. 13). En el responde que obra a fs. 14 de este expediente, la empresa ACCOR justificó la solicitud respecto de los productos de la clase 16 y afirmó que la marca fue solicitada para identificar “impresos, productos de imprenta, fotografías, prospectos, desplegables, tickets, cupones, fichas impresas, etc.”, sin ningún riesgo de confusión en el público. Respecto de la clase 36 –que es la única involucrada en este litigio y en las objeciones del I.N.P.I.–, se limitó a recordar que ya es titular del registro “TICKET CANASTA”, razón por la cual solicitó que el examinador aplique el mismo criterio respecto de la nueva solicitud (fs. 14/15).

A fs. 15/16 del expediente administrativo corre la Disposición n° M-481/06 dictada el 5 de mayo de 2006, que incluye en el Anexo I la solicitud presentada por Acta n° 2.385.964. La remisión al análisis técnico del organismo y la conclusión de que se encuentra alcanzada por las prohibiciones de registro contempladas en la legislación vigente, centra el fundamento en el artículo 2, inciso ‘a’, de la ley 22.362, en tanto no admite signos que constituyan la designación necesaria, habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades y otras características.

Me parece oportuno recordar que la clase 36 (de servicios) comprende: “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados en los negocios financieros y monetarios, y los servicios prestados en relación con contratos de seguros de todo tipo”.

En el Acta n° 2.385.964, la parte actora presentó la protección solicitada en los siguientes términos: “*organización del pago del abastecimiento de comidas y de productos alimenticios y de todo otro producto o servicio para la emisión, distribución, la compensación de bonos, tickets (billetes), cupones, talones, tarjetas prepagas o de débito-crédito o todo otro medio de pago especialmente por red informática*” (fs. 6vta.).

En este expediente, la demandante ha manifestado que solicitó el registro de “VALE DE CANASTA” en clase 36 para identificar la actividad que realiza de



Poder Judicial de la Nación

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE VALES” (fs. 48). Detalló que se trata de los vales entregados a los empleados y contemplados como beneficios sociales por la ley, que los menciona como “vales alimentarios”, “vales de almuerzo”, también comprensivos de canasta de alimentos.

5. Trataré en primer lugar el agravio referido a las facultades del poder judicial en litigios en los que se impugna la decisión administrativa del I.N.P.I. por la que rechaza una solicitud de registro marcario. Ciertamente, se trata del organismo oficial dotado de versación especial y competencia específica, cuyo acto administrativo de denegación de determinada solicitud goza de presunción de legitimidad (art. 12 de la ley 19.549). Sin embargo, el sujeto legitimado para pedir la revocación de esta decisión denegatoria, tiene derecho a destruir mediante la acción judicial pertinente esa presunción, que es relativa y puede ser desvirtuada mediante prueba apropiada. Precisamente, mediante la revisión judicial se tutela el derecho de defensa del administrado y se efectúa el control de legalidad –no de mérito o conveniencia– de un acto de la Administración (esta Sala, causa 7871/01 “Rhone Poulenc Agrochimie c/I.N.P.I. s/denegatoria de patente” del 29/5/2007).

Por tanto, no existe ninguna extralimitación en las funciones jurisdiccionales y este reproche del Instituto demandado debe ser desestimado.

6. Me parece pertinente recordar que la ley de Contrato de Trabajo n° 24.700, en su art. 103 *bis*, contempla diversos beneficios sociales que el empleador brinda al trabajador, por sí o por medio de terceros, a fin de mejorar la calidad de vida del trabajador o de la familia a cargo. Entre ellos, figuran los “vales del almuerzo”, “los vales alimentarios y las canastas de alimentos”, categorías que se repiten en la ley 26.341.

Si bien no advierto el término exacto de “VALE DE CANASTA”, me parece evidente, sin entrar en los significados del Diccionario de la Real Academia Española –que, por lo demás, asimila los términos vale, bono, tique o cupón–, que en el lenguaje común del usuario del servicio de vales alimentarios y de canasta de alimentos, la expresión es habitual y descriptiva del tipo de servicio de que se trata y que anuncia la propia demandante como su actividad respecto de la clase 36. Es aplicable la regla que sostiene que el nombre con el que se describe habitualmente un servicio no puede llegar a ser su marca (confr. Otamendi Jorge, *Derecho de Marcas*, 7° edición, Abeledo Perrot, 2010, pág. 63). La decisión sobre el punto no se busca en los diccionarios sino fundamentalmente en el lenguaje diario y en el sentido común.

USO OFICIAL

Lo relevante para la decisión es, a mi juicio, que la marca registrada de un servicio da derecho a exclusión de todo competidor y, en las circunstancias del caso – habida cuenta que la actora tiene, según sus propias manifestaciones, la titularidad del registro “TICKET CANASTA” en la clase–, el nuevo conjunto que pretende registrar la actora significaría otorgarle un monopolio sobre los servicios atinentes a la administración de los vales alimenticios también conocidos como vales de canasta de alimentos, y ello no satisface los intereses del público usuario y de las buenas prácticas comerciales.

Mi posición coincide, pues, con los criterios utilizados por el organismo administrativo especializado: el conjunto pretendido –en el estado actual del conocimiento de los fenómenos de los vales de canasta o alimenticios y en su utilización por empleadores y trabajadores–, no constituye una “marca registrable”. En efecto, se trata de una designación necesaria y/o habitual del servicio que pretende identificar y ello significa que pertenece al dominio público y que no es lícito que un comerciante perturbe el uso general por parte de terceros (doctrina de la causa n° 22.466, Sala II, del 13/2/2003). En suma: no es una expresión meramente “evocativa” dotada de originalidad y capacidad distintiva; es una designación descriptiva del servicio y no puede registrarse (confr. esta Sala, causa n° 7440/99 del 3/6/2004, voto del Juez Dr. de las Carreras, al que adherimos los restantes vocales del tribunal).

Por lo expuesto, expreso mi voto en el sentido de hacer lugar a la apelación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, revocar la sentencia de fs. 187/190 y rechazar la demanda. Con costas de ambas instancias a cargo de la parte actora, vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Los doctores **Martín Diego Farrell** y **Francisco de las Carreras** adhieren al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE**: revocar la sentencia de fs. 187/190 y rechazar la demanda. Con costas de ambas instancias a cargo de la parte actora, vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).