

Causa N° 94/05 "ITT INDUSTRIES INC c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro"

En Buenos Aires, a los 1º días del mes de noviembre del año dos mil siete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "ITT INDUSTRIES INC c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Recondo dijo:

I. Water Pollution Control Corporation solicitó el registro de la marca mixta "SANITAIRE" (acta n° 2.185.389), para distinguir productos de la clase 11 (conf fs. 5/8), la cual luego fue transferida a la firma ITT Industries INC (ver 28/37). El 15-3-04 el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante el INPI) desestimó el pedido (Disposición n° M-313/04) por considerar que el signo solicitado resultaba ser la designación habitual de los productos a distinguir (art 2, inc a) de la ley marcaria).

A fin de remover el obstáculo, la actora inició el presente juicio, requiriendo que se declarara improcedente la negativa oficial al registro de la marca solicitada (conf fs. 165/166 y ampliación de fs. 189/194 vta).

Corrido el traslado de ley, el señor Juez resolvió hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, dejó sin efecto la resolución administrativa n° M-313/04 dictada por el INPI, distribuyendo las costas en el orden causado (conf. fs. 281/283).

Apelaron ambas partes (fs. 286 y 287 -concedidos a fs. 288-). Mas luego la actora desistió de su recurso (ver fs.303). Por su parte, la demandada expresó agravios a fs. 293/302, los que fueron contestados a fs. 305/308.

II. El Juez estimó que la voz "SANITAIRE" con logo no encuadraba en la prohibición legal del art 2, inc a) de la legislación marcaria, pues la palabra y el diseño que la integra constituyen un signo de fantasía y, por ende, se encuentra dentro de la registrabilidad contemplada por el artículo 1 de la ley 22.362.

El INPI afirmó que "SANITAIRE" constituye la designación necesaria y habitual de un servicio destinado a las instalaciones sanitarias comunicando a los consumidores las cualidades y/o características del producto (ver fs. 296).

ITT Industries INC sostuvo, en cambio, que la voz antedicha es de fantasía. Y agregó que viene siendo utilizada por dicha empresa para distinguir sus productos desde hace tiempo en otros países (fs. 189/194 vta.).

III. Esta Cámara ha sostenido anteriormente que una expresión es la designación usual de un producto o servicio cuando, en el habla corriente de la gente de nuestro país, la expresión usada designe el producto o servicio, con total independencia de criterios lingüísticos vigentes en un organismo español (conf esta Sala, causa 121/00 del 00-04-05; Sala II, causa 4827/95 del 25-4-03).

Cierto es que "sanitaire" no está incluido en ningún diccionario de la lengua española. Sin embargo, ello no es óbice para que un vocablo cumpla la función de designar a un producto o servicio, desde que es un hecho al alcance de todos que la antedicha palabra es la traducción de sanitarios en francés.

Desde esa perspectiva, tengo para mí que aun para el más desprevenido consumidor la palabra sanitaire resulta ser la versión francesa de la voz instalaciones sanitarias, lo cual la torna irregistrable.

También constituye un elemento de juicio apto para formar la convicción del Magistrado el hecho de que la revista "Páginas Amarillas", publicite dentro de su completa información comercial, el rubro instalaciones sanitarias (conf edición 2005), lo que acrecienta la posibilidad que el público general asocie razonablemente que la voz que se pretende registrar se encuentra ligada a las instalaciones sanitarias.

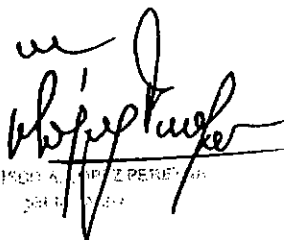
Con arreglo a lo expuesto, y teniendo en cuenta que en el supuesto de que la solución se prestara a reflexiva duda en torno a si determinada expresión es registrable o no, el Tribunal se ha inclinado -desde antiguo- por vedar el registro, a fin de no dar protección y por lo tanto un privilegio monopólico a una situación que no se presenta dotada de perfiles nítidos, compatibles con una adecuada tutela de los fines esenciales de la Ley de Marcas (confr. Sala II, causas 1831/94 del 14-11-96; 19.904/96 del 17-12-96, 22466/96 del 13-02-03), cabe concluir que sanitaire es una expresión que la gente asocia con las instalaciones sanitarias, por lo cual su registro esta prehibido por la ley marcaria.

Por ello, voto porque se revoque la sentencia apelada, con costas, en ambas instancia, a la vencida (art. 68, Código Procesal).

La Dra. Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que

Poder Judicial de la Nación 3

doy fe. Fdo.: Ricardo Gustavo Recondo - Graciela Medina. Es copia fiel del original que obra en el T° 4, Registro N° 294, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.


FRANCISCO A. PÉREZ PERETTI
Jefe de Sala

Buenos Aires, 1º de noviembre de 2007.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE:** revocar la resolución apelada, con costas en ambas instancias a la vencida (arts 68 y 279, Código Procesal).