



JUVIANA J. MALAGAMBA
SECRETARIA FEDERAL

REG. Nº

56

ARBOLES

"BODEGA NAVARRO CORREAS S.A. c/
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL FEDERAL DENEGATORIA DE
REGISTRO"
Expte. nº 876/03 - Sec. nº 6.-

Buenos Aires, 21 de mayo de 2004.-

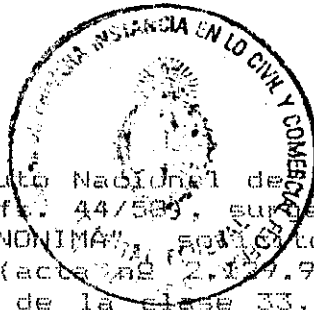
Y VISTOS: Para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados "BODEGA NAVARRO CORREAS S.A. c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE REGISTRO", Expte. nº 876/03, radicado en la Secretaría nº 6, de cuyo estudio resulta y

CONSIDERANDO: 1) "BODEGA NAVARRO CORREAS SOCIEDAD ANONIMA", mediante apoderado letrado, promueve demanda contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL a fin de que se revoque la resolución administrativa del 4-10-2001 que denegó el registro de la solicitud de marca LOS ARBOLES (acta nº 2.129.913), para distinguir los productos de la clase 33; pide costas. Refiere que la solicitud no enfrentó oposiciones, pero el ente administrativo interpretó que la marca pedida se confunde con un registro antecedente LOS ARBOLITOS. Señala que existen otros registros que contienen la voz árbol y/o árboles -citando marcas inscriptas, aun una de su propiedad NAVARRO CORREAS LOS ARBOLES- y que la propia titular de la inscripta no formuló protesta alguna. Funda su derecho en la ley de marcas, según los artículos que cita.-

2) A fs. 67/75 contesta la demanda el ESTADO NACIONAL (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), a través de apoderada y letrada, quien pide su rechazo con expresa aplicación de costas. Admite la solicitud marcaria y destaca que fue denegada por la Dirección en razón de que el caso encuadra dentro de las prohibiciones del art. 3 inc. b de la ley 22.362, que prohíbe el registro de marcas similares o confundibles para distinguir los mismos productos o servicios. Resalta que en el caso se dio estricto cumplimiento a los requisitos esenciales de las leyes 19.549 y 22.362, con el agregado de que las decisiones administrativas gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutiva. Funda su derecho y hace reserva del caso federal.-

3) Las partes reconocieron la documentación acompañada y acordaron la declaración de puro derecho que se decretó a fs. 88 vta.; habiéndose consentido el llamamiento de autos dictado a fs. 91, quedó el proceso en estado de resolver.-

4) En atención a la reseña que precede, el reconocimiento de la documentación incorporada y que



Viviana J. Malagamba
VIVIANA J. MALAGAMBA
SECRETARIA GENERAL

remitiera el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (ver fotocopias de fs. 44/589, surge que la firma "NAVARRO CORREAS SOCIEDAD ANONIMA", solicitó el registro de la marca LOS ARBOLES (acta no. 2.179.913) y que limitó para distinguir "vinos", de la clase 33. También se constata a través de dicha documentación que la Dirección del organismo estatal demandado denegó la solicitud de marca, mediante la resolución administrativa M-652/01 del 9 de octubre de 2001, según atribuciones conferidas por la ley de marcas y normas administrativas mencionadas (ver fs.51).-

5) Ha de significarse, en principio, que cuando se encuentra en juego una oposición al registro marcario efectuado por el propio Instituto fiscalizador, éste actúa fundamentalmente en función del interés común (poder de policía), destinado a proteger al país en general y al usuario en particular (conf. CNCCFed., Sala III, causas 6071 del 17-3-1994, 7172 del 2-11-1994). En punto a su autoridad, el organismo tiene amplias facultades y tanto puede dirigir el examen a la registrabilidad en sí de la marca cuanto realizar la búsqueda de signos confundibles que hayan sido solicitados o inscriptos con anterioridad; esto último, claro es, al margen de las oposiciones que puedan articular terceros interesados.-

6) Sentado ello, ha de significarse que ante la naturaleza del conflicto y la declaración de puro derecho que se obtuvo en la causa, corresponde ahora evaluar la posibilidad o no de registro del signo solicitado por la actora. Claro es que, como principio esencial, en la materia, las marcas deben ser claramente distinguibles (conf. CNCCFed., Sala II, causas 1425 del 27-7-93, 1201 del 16-9-97, entre otras); por tal razón, el ente demandado puede verse en la necesidad de señalar que una denominación marcaria es irregistrable -con apoyo en el art.3 inc. b de la ley 22.362- cuando existan "marcas similares a otras ya registradas ... para distinguir los mismos productos o servicios". En consecuencia, sólo resta dirimir si el signo pedido se confunde con el registro antecedente.-

En los cotejos marcarios -ha enunciado la jurisprudencia- deben apreciarse las denominaciones en forma sucesiva y no simultánea para comprobar si la impresión producida por una de las marcas trae el recuerdo de la otra y generen o engendren confusiones respecto de los artículos a identificar. Puestas en la confrontación LOS ARBOLES y LOS ARBOLITOS, en una aprehensión prerreflexiva y espontánea, a través de sus lecturas y desde los planos gráfico, fonético y especialmente ideológico -que es de alto valor ponderativo- dejan una alta sensación de similitud, por lo cual no es aconsejable su coexistencia. Factible confundibilidad, por cierto, que



debe evaluarse a través de los productores o consumidores de los productos.-

En virtud de lo explicado, disposiciones legales citadas y de conformidad con lo previsto por los arts. 68 y 163 del CPCC,

F A L L O:

Rechazar la demanda, con expresa aplicación de costas a la actora. En atención a la naturaleza del juicio, eficacia, extensión de los trabajos y etapa cumplida, los honorarios del letrado apoderado de la actora,

Los de los profesionales de la demandada,

respectivamente (arts. 1, 2, 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, según texto de la ley 24.432).-

Regístrese, notifíquese, librese oficio y oportunamente archívese.-

Colia

Viviana J. Malagamba
SECRETARIA GENERAL