

Causa N° 5.673/02 “SOCIETE BIC c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro”

En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre del año dos mil cinco, 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 “**SOCIETE BIC c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro**”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Recondo dijo:

I. El demandado denegó la solicitud de registro de marca figurativa n°2.216.197 para proteger sólo bolígrafos de la clase 16, y las solicitudes de registro de marcas figurativas n° 2.216.198 y n° 2.216.199, para proteger sólo encendedores de la clase 34, por considerar que en dichas solicitudes se pretendía el registro de formas de los productos necesarias, habituales y corrientes en que ellos se presentaban. Como consecuencia de ello se inició esta acción con el objetivo de obtener la orden judicial para su inscripción.

El señor magistrado de la anterior instancia estimó que el actor no había demostrado que las formas de los productos que intentaba registrar no estaban incluidas dentro de las objeciones que presentó el ente administrativo, es decir, que no resultaban la forma necesaria del producto, o sea que su diseño fuera novedoso y característico por lo original, presentando singularidad o distinguibilidad. Rechazó pues la demanda, con costas.

Contra dicho pronunciamiento apeló la actora, quien presentó sus agravios a fs. 254/267, los que fueron replicados a fs. 269/281. Sus quejas se centran en lo siguiente:

- a) Sostiene que el **a quo** no consideró -a pesar de haberle sido planteada la cuestión- la ausencia de fundamentos en la resolución administrativa impugnada;
- b) que la sentencia haya puesto a su cargo la prueba de que los registros solicitados no se encontraban alcanzados por la prohibición del artículo 2, inc. c de la ley 22.362;
- c) sostiene que las formas de sus productos no son necesarias y por tanto resulta posible su registración

II. Tanto la vieja ley 3975 en el inciso 3:º de su artículo 3, como la actual en su artículo 2º, inciso c, no consideran marcas y por tanto vedan su inscripción como tales a “la forma que se de a los productos”.

Es decir, aunque parezca una afirmación redundante, lo cierto es que, por principio, **no se puede registrar la forma que se de a los productos.**

Empero, desde antiguo se ha aceptado que pueden inscribirse como marcas las formas que no sean necesarias o inherentes a los productos que han sido impuestas por las fuerzas de las cosas o las necesidades de la fabricación (así lo han sostenido los autores franceses Rendu y Pouillet, y el norteamericano Hopkins, citados por Breurer Moreno en: “Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio”, Bs.As., 1937, pág. 76). Es decir que las formas

arbitrarias, características y novedosas, pueden inscribirse siempre que no hayan pasado al dominio público antes de su registro.

Es obvio, que si nos encontramos frente a una prohibición legal y la interpretación doctrinaria y jurisprudencial ha permitido excepciones a la norma, el órgano administrativo no necesitó fundar la inexistencia de tales exenciones y al interesado si le incumbía demostrar que su caso se encontraba en un supuesto que se alejaba de la objeción del legislador. Así lo dispone el artículo 377 del ordenamiento procesal y ha sido interpretado por la jurisprudencia en cuanto que las reglas atinentes a la carga de la prueba están dirigidas al juez, quien deberá tenerlas en cuenta al sentenciar en los supuestos de insuficiencia probatoria, y a los litigantes, que deben conocer su distribución antes de que se haya constituido el proceso y, en función de la índole del asunto a someter a la decisión del órgano jurisdiccional (CS, Fallos: 311: 1576, in re: C. 856. XXI. Chacofi S.A.C.I.F.I. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ ordinario. del 23/08/88; Couture, E: “Fundamentos de Derecho procesal”, pág. 241 y ss.; Gozáni, O.A.: “Código Procesal Civil y Comercial”, t.II, pág.357 y ss.).

En el presente caso se puede observar que: a) el bolígrafo de la demandante tiene una forma bien generalizada en la de este tipo de lapiceras (un cuerpo alargado tipo lápiz y un capuchón-tapa) y cuyas características especiales (diseño del capuchón y forma hexaédrica del cuerpo) no alcanzan para constituir una diferenciación digna de registro; y b) el encendedor cuyo cuerpo oblongo, rueda dentada chispero y tecla para salida de gas tampoco contiene como forma un novedoso diseño que exceda sus simples caracteres funcionales.

Comparto por ello lo sostenido por mi colega de la anterior instancia en punto a considerar que la actora no ha demostrado que, en atención a la relativa novedad que se puede exteriorizar en esta materia, en las formas de los productos de su propiedad en los que la posibilidad de crear algo diferente es muy limitada, existan matices de suficiente originalidad, novedad y fantasía diferenciadora con su propia funcionalidad que permitan su registro.

Nótese que, aún aceptando la indudable importancia que tiene la empresa demandante y el uso a nivel mundial de sus productos y las posibles imitaciones que se podrían haber realizado de sus formas, no está demostrado en esta causa ni fue intentada su prueba de que antes de los registros internacionales que ha obtenido (el más antiguo del año 1993), no se hubiera producido el pasaje al dominio público de tales diseños.

Opino pues, que debe confirmarse la sentencia apelada con costas de ambas instancia a la recurrente vencida. Así lo voto.

El Dr. Antelo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Fdo.: Ricardo Gustavo Recondo - Guillermo Alberto Antelo. Es copia fiel del original que obra en el T° 4, Registro N° , del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, de noviembre de 2005

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas de ambas instancias a la recurrente vencida (art 68, primer párrafo, del Código Procesal)...

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.