

# JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

## Solana Tile Argentina SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro

*Sumario: Marca: Designación de un Servicio – Descriptivo y/o Necesario - No Constituye Marca Registrable. Empleo: Libertad - Dominio Público. Registración de Marca - Procedencia.*

Caso: Solana Tile Argentina SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro

Fallo: CNCIV Y COMFED - SALA III - Octubre/2005

En Buenos Aires, a los días del mes de octubre 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 "SOLANA TILE ARGENTINA SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. La actora solicitó el registro de la marca "HIDROLAQUEADO" (acta nº 1.997.218)), para distinguir productos de la clase 40 (conf. fs. 7). El 30-7-99 el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante el INPI) desestimó el pedido (Disposición nº I-218) por considerar que el signo solicitado resulta ser la designación habitual de los productos a distinguir, a saber "un tratamiento para la protección de pisos de madera" (art 2, inc a) de la ley marcaría).

A fin de remover el obstáculo, la firma Solana Tile Argentina SA inició el presente juicio, requiriendo que se declarara improcedente la negativa oficial al registro de la marca solicitada (conf. fs. 28/31 vta.). Corrido el traslado de ley, el señor Juez resolvió hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, dejó sin efecto la resolución administrativa nº I-218 dictada por el INPI, distribuyendo las costas por el orden causado (conf fs. 411/415).

Apeló la demandada (fs. 418 -concedido a fs. 419-) y expresó agravios a fs. 431/444, los que fueron contestados a fs. 446/459 vta. Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.-

II. El Juez estimó que la voz "HIDROLAQUEADO" no encuadraba en la prohibición legal del art 2, inc a) de la legislación marcaría, pues la palabra que la integra es un vocablo respecto del cual podría admitirse que tan solo es evocativa de algunos de los productos utilizados para llevar a cabo uno de los servicios comprendidos en la clase 40.

El INPI afirmó que "HIDROQUELADO" constituye la designación necesaria y habitual de un servicio destinado al tratamiento para la protección de pisos de madera. Y, que es descriptiva de la naturaleza, función, cualidades o características de los servicios comprendidos en la clase 40. Al ser de libre uso, nadie puede invocar un derecho de apropiación exclusiva sobre ella.

Solana Tile Argentina SA sostiene, en cambio, que la voz antedicha es novedosa, que no figura en ningún diccionario técnico ni en el nomenclador internacional. Y agregó que viene siendo utilizada por dicha empresa para distinguir sus servicios y productos desde hace tiempo.

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 "Hidrolaqueado" no está incluido en ningún diccionario de la lengua española ni en obras técnicas. 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 existencia de una palabra no depende de su inclusión en aquél. Hay un proceso de "sedimentación" del término en el lenguaje corriente que una vez cumplido posibilita su inclusión oficialmente (así por ejemplo: Electromecánica, Cyber, chatear, etc...: conf Diccionario de la Real Academia Española: [www.rae.es](http://www.rae.es)).

Desde esa perspectiva, tengo para mí que la palabra hidrolaqueado tiene su significado perfectamente definido en nuestro país: Alude a un material a base de agua que deja un acabado natural en los pisos de madera, casi sin brillo, dando la apariencia de un encerado (definición similar a la remitida por la RAE por intermedio de su servicio de consultas. Instituto de Lexicografía).

Por lo pronto si desmembramos el signo vemos que el mismo esta compuesto por las palabras "HIDRO" y "LAQUEADO". La primera de las nombradas sugiere "agua", mientras que la restante significa "cubierto o

barnizado con lacar. Acción y efecto de lacar” (conf RAE, 23 edición).

También constituye un elemento de juicio apto para formar la convicción del Magistrado el hecho de que la revista “Las Páginas Amarillas”, publicite dentro de su completa información comercial, distintas empresas que ofrecen el servicio de hidrolaqueado como un método al que pueden ser sometidos los pisos de madera (conf edición 2005, pág. 824/832).-

En el mismo orden de ideas, pongo de relieve los numerosos sitios de internet de los cuales se desprende con claridad que el vocablo hidrolaqueado, es el término con que se describe usualmente un tratamiento para proteger la madera, popularizado bajo distintas marcas comerciales (por ejemplo: [www.construirydecorar.com](http://www.construirydecorar.com); [plastificadora.com](http://plastificadora.com); [estarinformado.com.ar/mix/rjg/a5](http://estarinformado.com.ar/mix/rjg/a5); [decorandoweb.com.ar](http://decorandoweb.com.ar), etc.).

Con arreglo a lo expuesto, compruébase que hidrolaqueado es una expresión que la gente asocia con un tratamiento -distinto al plastificado- para el cuidado y brillo de los pisos de madera, por lo cual su registro está prohibido por la ley marcaría. Si Solana Tile Argentina SA pudiera monopolizar esa designación, sus competidores no podrían servirse del único término conocido y comprendido por el público para definir dicha actividad.

Encuentro útil señalar que: 1- para saber si se está frente a una designación necesaria o descriptiva de un servicio, no se requiere prueba específica alguna, pues es un hecho al alcance de todos o de una buena mayoría de la gente; 2- el uso -por prolongado que fuere- de una designación necesaria de un producto, realizada como “marca de hecho”, por un comerciante, no le confiere monopolio, privilegio ni mejor derecho que el que puede asistir a cualquier otro. Porque, no tratándose de una marca registrable, la designación necesaria, genérica o descriptiva es de libre empleo, esto es, pertenece al dominio público y nadie puede perturbar de ningún modo su uso por terceros y 3- 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).

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

Los Dres. Medina y Recondo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.-

Fdo.: Guillermo Alberto Antelo - Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo  
Buenos Aires, de octubre de 2005.-

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).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Fdo.: Guillermo Alberto Antelo - Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo

---